



*Banská Bystrica 21.03.2024*  
*POZ 124-2023/N-19-2024*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SENSIRE OY, Rantakatu 24, FI-80100 Joensuu, Fínsko zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT & RŮŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „ Senseir“ do registra ochranných známkov, prihláseného 18.1.2023 prihlasovateľom Sense IoT s.r.o., Mlynské nivy 73, Bratislava-Ružinov, Bratislava II, Slovenská republika zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 124-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 31.5.2023, 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 „ Senseir“ , číslo spisu POZ 124-2023 , sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „ Senseir“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 124-2023 (ďalej aj zverejnené označenie ), boli dňa 4.8.2023 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky 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 len zákon o ochranných známkach ) .

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 017946352 „SENSIRE“ podanej dňa 23.8.2018, ktorá okrem iného chráni tovary v triede 9.

Ďalej vo svojom vyjadrení namietateľ poukázal na to, že podľa ustanovenia § 4 zákona o ochranných známkach je ochranná známka namietateľa staršou ochrannou známkou a požíva právo prednosti pred zverejneným označením ( ďalej aj staršia ochranná známka ). Namietateľ považoval zverejnené označenie za zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou namietateľa v tej miere, že hrozí riziko ich zámeny na trhu.

Namietateľ pri porovnaní vizuálneho hľadiska uviedol, že staršia ochranná známka je slovným označením tvoreným jedným slovným prvkom pozostávajúcim zo slova „SENSIRE“, zatiaľ čo zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré pozostáva z kombinácie slovného prvku „Senseir“ a obrazového prvku umiestneného pred slovným prvkom tvoreným zo zhluku niekoľkých drobných tmavých bodiek.

Namietateľ uviedol, že obidve označenia obsahujú dominantný prvok „SENSIRE/SENSEIR“ tvorený zhodným počtom 7 písmen. Namietateľ zdôraznil, že úvodná časť označení je identická a spotrebiteľia všeobecne

zameriavajú svoju pozornosť na úvodnú časť označenia a koncovú vnímajú s menšou pozornosťou v dôsledku čoho možno konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Pri porovnávaní označení z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval, že obidve označenia možno považovať za foneticky podobné na základe ich reprodukcie ako „(sen-si-re) vs. (sen-se-ir)“ / „(sen-sajr) vs. (sen-sejr)“.

Pri porovnávaní sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka aj zverejnené označenie sú s najväčšou pravdepodobnosťou pre slovenského spotrebiteľa fantazijné označenia a sémantické hľadisko tak nemôže prispievať k odlišeniu porovnávaných označení.

V ďalšej časti namietateľ porovnával tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 9 s tovarmi staršej ochrannej známky rovnako zapísanými v triede 9 a konštatoval, že pokladá všetky tovary zverejneného označenia za zhodné s tovarmi chránenými staršou ochrannou známkou.

Namietateľ doplnil, že v obidvoch prípadoch ide o rovnaký druh tovarov, s rovnakým účelom, patriaci do rovnakej oblasti, oslovujúci rovnaký okruh spotrebiteľov a šírený rovnakou distribučnou sieťou.

Namietateľ vo svojom vyjadrení ďalej uviedol, že pri posudzovaní či existuje nebezpečenstvo zámeny, je nutné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných označení, vo vzťahu k čomu konštatoval, že staršia ochranná známka so slovným prvkom „SENSIRE“ má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej namietateľ vyhodnotil, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku, pričom ide o jediný slovný prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, a teda spotrebiteľ sa môže domnievať, že existuje prepojenie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na uvedené namietateľ dospel k záveru, že porovnávané označenia považuje za podobné minimálne v takej miere, že nemožno vylúčiť pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže označenia obsahujú vizuálne aj foneticky podobný dominantný prvok a kolízne tovary sú identické.

Na záver namietateľ navrhol, aby úrad námietkam v plnom rozsahu vyhovel a prihlášku ochrannej známky POZ 124-2023 zamietol pre všetky prihlásené tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 31.8.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu dňa 30.10.2023 uviedol, že so skutočnosťami uvedenými v námietkach nesúhlasí, keďže označenia nepovažuje za podobné a neexistuje podľa jeho názoru pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ zároveň potvrdil názor namietateľa, že ochranná známka „SENSIRE“ má skoršie právo prednosti, teda je staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ zdôraznil, že pri porovnávaní z vizuálneho hľadiska je potrebné vziať do úvahy celé označenie, nielen niektorý z prvkov. Poukázal pritom na obrazovú časť zverejneného označenia, ktorá podľa jeho názoru dáva označeniu nemalú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že začiatok porovnávaných označení, t. j. „ SENSE“ a „Sense“ nemožno považovať za dominantný prvok, resp. konštatoval, že predmetné časti sú prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Pri tomto tvrdení sa pritom opieral o argument, že tieto prvky sú v triede 9 pre územie EÚ používané bežne a často. Zároveň uviedol počet nájdených, prihlásených a zapísaných ochranných známok, ktoré vo svojom označení obsahujú predmetné slovné prvky. Prihlasovateľ konštatoval, že časti slov „ ire“ vs. „eir“ sú odlišné a nezameniteľné.

Pri porovnávaní z vizuálneho hľadiska preto vyhodnotil, že vizuálna podobnosť porovnávaných označení nie je prítomná v takej miere, aby mohlo dôjsť k ich zámene alebo asociácii.

Pri porovnávaní z fonetického hľadiska prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nemajú ani zhodný počet slabík pričom vychádzal z nasledovného porovnania: „sen-si-re“ vs. „sen-sejr“ a na základe tejto skutočnosti považoval zvukový vnem pri ich reprodukcii za jasne odlišný a nezameniteľný.

V rámci porovnania označení zo sémantického hľadiska prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že určitý stupeň významu možno nájsť na začiatku obidvoch označení, konkrétne „sensi“ ako niečo „senzačné“ a „sense“ vo význame „vnem“. Na základe čoho ide podľa prihlasovateľa o sémanticky odlišné označenia.

Pri porovnávaní tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky dospel prihlasovateľ k záveru, že sa dajú považovať za zhodné a podobné.

Prihlasovateľ taktiež vo svojich podaniach poukázal na viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, úradu aj Najvyššieho súdu SR, ktoré podľa neho podporujú ním uvedené argumenty.

Pri vyhodnocovaní pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z hľadiska celkového dojmu a schopnosti vnímať predmetné označenia u priemerného spotrebiteľa prihlasovateľ vyvodil záver, že neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení, pretože spotrebiteľ sa ani pri priemernej pozornosti nepomýli, navyše bude takýmto tovarom venovať vyššiu pozornosť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia navrhol, aby sa námietky zamietli a prihláška ochrannej známky POZ 124-2023 sa zapísala do registra v celom rozsahu tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### **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.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

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 je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 „ Senseir “, číslo spisu POZ 124-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Sense IoT s.r.o., Mlynské nivy 73, Bratislava - Ružinov, Bratislava II, Slovenská republika dňa 18.1.2023 a zverejnená vo Vestníku úradu 31.5.2023 pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SENSIRE OY, Rantakatu 24, FI-80100 Joensuu, Fínsko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „SENSIRE“ č. 017946352 s právom prednosti od 23.8.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**V triede 9** – „počítače a počítačový hardvér; počítačové systémy; periférne zariadenia počítačov; monitorovacie počítačové programy; prenosné počítače; elektronické meracie zariadenia; sondážne zariadenia a stroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); meracie prístroje; detekčné a kontrolné prístroje; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); prístroje na rozbor vzduchu; zariadenia na meranie znečistenia vzduchu; nástroje na meranie; presné meracie prístroje.“

Staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre tovary:

**V triede 9** – „ *information technology and audiovisual equipment; computers and computer hardware; computer components and parts; portable computers; computer software; interactive computer software; software and applications for mobile devices; downloadable software; application software; application software for wireless devices; application software for cloud computing services; computer application software for use in implementing the Internet of things [IoT]; electronic monitoring instruments, other than for medical use; computer gaming software; electronic monitoring apparatus, other than for medical use; monitoring instruments; media content; safety, security, protection and signaling devices; alarms; alarm sensors; control stations (Remote, electric or electronic -); alarms and warning equipment; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; controllers (regulators); automatic control apparatus; monitoring control apparatus [electric]; electronic surveillance apparatus; monitors [computer programs]; software to control building environmental, access and security systems; downloadable mobile applications for the management of data; downloadable computer software for the management of data; personal computer application software for document control systems; software for mobile device management; maintenance software; software for the processing of business transactions; software for HACCP hazard analysis and critical control points systems; software for the analysis of business data; predictive maintenance software; software for control programs for automated measurement, assembly, adjustment, and related visualization; middleware for management of software functions on electronic devices; software for diagnostics and troubleshooting; augmented reality software for use in mobile devices for integrating electronic data with real world environments; servers for home automation; computer software for use in remote meter monitoring; computer software for use in remote meter reading; computer software designed to estimate resource requirements; downloadable computer software for remote monitoring and analysis; temperature monitors for household use; electronic temperature monitors, other than for medical use; sensors and detectors; heat detectors; Interfaces for detectors; alarm systems; access control devices; annunciators; data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); heat regulating apparatus; temperature switches; temperature sensors; temperature indicators; temperature logging apparatus; temperature measuring instruments; remote temperature sensors; temperature control apparatus [thermostats]; instruments for temperature control; temperature measuring apparatus for household use; temperature measuring apparatus for industrial use; temperature control apparatus [electric switches]; temperature monitors for scientific use; temperature monitors for industrial use; radiation detectors; actinometers; radiation-measuring instruments; electronic security tags; electronic tags; radio-frequency identification (RFID) tags; radio-frequency identification (RFID) readers; wireless local area network devices; LAN [local area network] operating software; LAN [local operating network] hardware; pressure sensors; particle detectors; particle detecting apparatus; humidity sensors; hygrometers; energy regulators; electric control devices for energy management; apparatus for monitoring electrical energy consumption; the aforementioned goods do not relate to goods and services in the field of residential care, long-term care (home health care), (youth and/or early childhood) health care and regular and specialized (medical and/or nursing) care.* (zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia; počítače a počítačový hardvér; časti a súčasti počítačov; prenosný počítač; počítačové programy; interaktívny počítačový softvér; softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; stiahnuteľný softvér; software aplikácie; aplikačný softvér pre

bezdrôtové zariadenia; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); počítačový aplikačný softvér na použitie pri implementácii tzv. internetu vecí; elektronické monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske použitie; programy na hry (softvér); elektronické monitorovacie zariadenia, okrem zariadení na lekárske účely; monitorovacie nástroje; záznamy na nosičoch; bezpečnostné, ochranné a signalizačné prístroje; alarmy; snímače pre poplašné zariadenia; diaľkovo ovládané, elektrické alebo elektronické riadiace stanice; poplašné a výstražné zariadenia; meracie, detekčné a monitorovacie prístroje, indikátory a ovládače; ovládače (regulátory); automatické kontrolné zariadenia; elektrické monitorovacie ovládacie zariadenia; monitorovacie elektronické zariadenia; monitorovacie počítačové programy; softvér na kontrolu systémov prostredia, prístupu a bezpečnosti v budovách; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; počítačový softvér s možnosťou prevzatia na správu údajov; aplikačný softvér osobných počítačov pre systémy na kontrolu dokumentov; softvér na správu mobilných prístrojov; údržba softvéru; softvér pre spracovanie obchodných transakcií; softvér pre analýzu HACCP; softvér na analýzu podnikových údajov; softvér preventívnej údržby; softvér na kontrolu programov pre automatické merania, montáž, úpravu a súvisiacu vizualizáciu; midlvr na správu softvérových funkcií na elektronických zariadeniach; softvér na diagnostikovanie a riešenie problémov; softvér s rozšírenou realitou na použitie v mobilných zariadeniach na integráciu elektronických údajov s prostredím reálneho sveta; servery pre automatizáciu domácností; počítačový softvér na monitorovanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na odčítavanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľkové monitorovanie a analýzy; monitory teploty na použitie v domácnosti; elektronické teplotné monitory, iné ako na lekárske účely; senzory a detektory; tepelné detektory; rozhrania pre detektory; poplašné systémy; zariadenia na kontrolu prístupu; signálne panely; prístroje a zariadenia na spracovanie dát a príslušenstvo (elektrické a mechanické); prístroje na reguláciu tepla; teplotné spínače; teplotné senzory; prístroje na ukazovanie teploty; prístroje na zaznamenávanie teploty; nástroje na meranie teploty; diaľkové senzory teploty; zariadenia na regulovanie teploty [termostaty]; zariadenia na kontrolu teploty; prístroje na meranie teploty na použitie v domácnosti; prístroje na meranie teploty na priemyselné použitie; zariadenia na kontrolu teploty [elektrické spínače]; monitory teploty na vedecké účely; monitory teploty na použitie v priemysle; detektory rádioaktívneho žiarenia; aktinometre; zariadenia na meranie žiarenia; elektronické bezpečnostné štítky; elektronické štítky; rádiový frekvenčné identifikačné štítky [RFID]; rádiový frekvenčné identifikačné čítačky [RFID]; bezdrôtové LAN zariadenia; operačný softvér pre LAN [miestna počítačová sieť]; hardvér pre LAN siete; tlakové snímače; detektory častíc; prístroje na detektovanie častíc; senzory vlhkosti; hygrometre; regulátory energie; elektrické ovládacie zariadenia na riadenie energií; zariadenia na monitorovanie spotreby elektrickej energie; uvedené služby nesúvisia s výrobkami alebo službami v oblasti domácej starostlivosti, dlhodobej (domácej zdravotnej) starostlivosti, zdravotnej starostlivosti (o mládež a/alebo malé deti) a štandardnej a špecializovanej (lekárskej a/alebo ošetrovateľskej) starostlivosti.)

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 tovary „*počítače a počítačový hardvér; počítačové systémy; periférne zariadenia počítačov; prenosné počítače*“ v triede 9 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobného porovnania považovať za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná v triede 9 pre: „*počítače a počítačový hardvér; zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia; časti a súčasti počítačov; prenosný počítač*“. Porovnávané tovary sú uvedené rovnakými názvami, alebo predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov do ktorej patria bližšie špecifikované tovary.

Prihlásené tovary „*monitorovacie počítačové programy*“ v triede 9 pre zverejnené označenie sú zhodne uvedené aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v triede 9, teda ide o tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie)*“ v triede 9 pre zverejnené označenie taktiež možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi v triede 9 staršej ochrannej známky „*elektronické monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske použitie; monitorovacie nástroje; monitorovacie prístroje; elektrické monitorovacie ovládacie zariadenia; monitorovacie elektronické zariadenia*“.

Prihlásené tovary: „*elektronické meracie zariadenia; meracie prístroje; detekčné a kontrolné prístroje; nástroje na meranie; presné meracie prístroje; nástroje na meranie; presné meracie prístroje*“ v triede 9 pre zverejnené označenie sú zhodné s prihlásenými tovarmi v triede 9 staršej ochrannej známky „*meracie, detekčné a monitorovacie prístroje, indikátory a ovládače*“. Prihlásené tovary patria do všeobecnej alebo širšej skupiny meracích prístrojov, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku.

Ďalšie prihlásené tovary: „*sondážne zariadenia a stroje; prístroje na rozbor vzduchu; zariadenia na meranie znečistenia vzduchu*“ v triede 9 pre zverejnené označenie predstavujú zariadenia, ktoré sú zhodné s tovarmi v triede 9 staršej ochrannej známky „*prístroje na zaznamenávanie teploty; nástroje na meranie teploty; diaľkové senzory teploty; monitory teploty na vedecké účely; monitory teploty na použitie v priemysle; detektory rádioaktívneho žiarenia; aktinometre; zariadenia na meranie žiarenia; tlakové snímače; detektory častíc; prístroje na detektovanie častíc; senzory vlhkosti; hygrometre (vlhkomery); regulátory energie*“, pretože v prípade prihlásených tovarov ide o širšiu kategóriu tovarov, ktorá zahŕňa aj konkrétne druhy tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ v triede 9 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi zapísanými v triede 9 staršej ochrannej známky „*počítačové programy; interaktívny počítačový softvér; softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; stiahnuteľný softvér; software aplikácie; aplikačný softvér pre bezdrôtové zariadenia; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); počítačový aplikačný softvér na použitie pri implementácii tzv. internetu vecí; softvér na kontrolu systémov prostredia, prístupu a bezpečnosti v budovách; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; počítačový softvér s možnosťou prevzatia na správu údajov; aplikačný softvér osobných počítačov pre systémy na kontrolu dokumentov; softvér na správu mobilných prístrojov; údržba softvéru; softvér pre spracovanie obchodných transakcií; softvér pre analýzu HACCP; softvér na analýzu podnikových údajov; softvér preventívnej údržby; softvér na kontrolu programov pre automatické merania, montáž, úpravu a súvisiacu vizualizáciu; midlvér na správu softvérových funkcií na elektronických zariadeniach; softvér na diagnostikovanie a riešenie problémov; softvér s rozšírenou realitou na použitie v mobilných zariadeniach na integráciu elektronických údajov s prostredím reálneho sveta; servery pre automatizáciu domácností; počítačový softvér na monitorovanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na odčítavanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľkové monitorovanie a analýzy*“ predstavujúcimi rôzne typy okrem iných aj počítačových softvérov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 124-2003)

Staršia ochranná známka EÚ (EUTM č. 017946352)



**SENSIRE**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami s rovnakým počtom rovnakých 7 písmen pričom prvé 4 písmená sú uvedené aj v zhodnom poradí. Zverejnené označenie je navyše doplnené jednoduchým obrazovým prvkom umiestneným pred slovným prvkom v podobe zhluku niekoľkých čiernych bodiek nepravidelného tvaru aj veľkosti. Pokiaľ ide o typ a veľkosť písma, je potrebné zdôrazniť, že staršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou, v súvislosti s čím je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačnými písmenami alebo sú použité malé tlačné písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43). Ďalej je nutné konštatovať, že spotrebiteľia vnímajú prednostne začiatok slov, ktorý je v tomto prípade zhodný v znení: „SENS“. Skutočnosť, že je spotrebiteľom intenzívnejšie vnímaný začiatok slova, ktorý prirodzene upúta jeho pozornosť je daná tým, že v slovenskom jazyku sa číta zľava doprava. Tento fakt zároveň vyvracia tvrdenie prihlasovateľa, že začiatok porovnávaných označení nemožno považovať za dominantný prvok. Navyše rozdiel v koncovej časti označení „eir“ vs. „ire“ spočívajúci len vo vymenenej pozícii samohlások „i“ a „e“ v slovnom prvku porovnávaných označení priemernému spotrebiteľovi pravdepodobne neutkvie v pamäti, resp. si ho nezapamätá. Uvedené platí najmä v prípade kedy spotrebiteľ nemá možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že aj napriek existujúcim odlišnostiam porovnávaných označení, nemožno opomenúť zhodnosť časti „sens“ na začiatku slovných prvkov označení, podobnosť ich druhej časti a ich zhodnú dĺžku. Preto je nevyhnutné konštatovať ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska.

Z **fonetického hľadiska** je zrejmé, že porovnávané označenia budú pri výslovnosti v slovenskom jazyku reprodukované rovnako ako trojslabičné slová „sen-si-re“ vs. „sen-se-ir“ , pričom prvá slabika je zhodná a druhé a tretia sú podobné, na základe čoho je možné konštatovať ich fonetickú podobnosť. Pri reprodukcii označení v anglickom jazyku budú slovné prvky znieť ako: „sen-sajr“ vs. „sen-sejr“. V tomto prípade sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska bez pochybností tiež podobné a to dokonca vo vyššej miere.

Pri porovnávaní označení **zo sémantického hľadiska** môžeme vyvodiť záver, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka sú s najväčšou pravdepodobnosťou pre slovenského spotrebiteľa fantazijné označenia bez konkrétneho významu, a preto ich významové porovnanie nie je možné.

### **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 príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary v triede 9 určené. Tie si vzhľadom na účel ich použitia a finančnú náročnosť vyžadujú rôznu stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, ktorý sa môže pohybovať od nižšieho až po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná čiastočná miera podobnosti z vizuálneho hľadiska. Z hľadiska fonetického v závislosti od slovenskej alebo anglickej podoby ich reprodukcie možno hovoriť minimálne o ich podobnosti alebo dokonca o podobnosti vo vyššej miere. Sémantické hľadisko sa neuplatní vzhľadom na fantazijný charakter kolíznych označení. Konštatovaná podobnosť označení je založená na celkovej vysokej podobnosti ich jediných slovných prvkov „Senseir“ vs „Sensire“.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa o podstatnej rozlišujúcej funkcii obrazového prvku zverejneného označenia je potrebné uviesť, že pokiaľ ide o obrazové označenia, spotrebiteľ prirodzene venuje prednostne pozornosť slovnému prvku, ktorý si vie zapamätať, podľa neho sa v budúcnosti orientovať a pomocou neho odkazovať na označenie a nie prvku obrazovému. Navyše obrazový prvok zverejneného označenia nemožno považovať za nijak výnimočný, ktorý by mohol slúžiť na trhu ako prvok, na základe ktorého by sa spotrebiteľ mohol orientovať alebo by zabezpečil dostatočné odlišenie zverejneného označenia od staršej slovnnej ochrannej známky, ktorá je tvorená natoľko podobným slovným prvkom, že ho spotrebiteľ môže považovať dokonca za zhodný so slovným prvkom zverejneného označenia, najmä v prípade, že nemá možnosť označenia porovnávať detailne vedľa seba.

K argumentom prihlasovateľa, že prvky „sensi“ resp. „sense“ sú prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože tieto prvky sú pre tovary v triede 9 používané bežne a často, úrad uvádza jednak, že len zo samotnej existencie ochranných známk obsahujúcich dané slovné prvky nie je zrejmý rozsah skutočného používania týchto ochranných známk vo vzťahu k územia Slovenskej republiky jednotlivými subjektmi, a teda ani vnímanie daných častí v označeniach zo strany verejnosti a zároveň nie je dôvodné sa domnievať, že by spotrebiteľ oddeľoval časť „sens“ a „ire“, resp. „eri“ z uvedených slovných prvkov, ktoré predstavujú celistvé slová, rozdelenie slovných prvkov na uvedené časti nevyplýva slovenskému spotrebiteľovi napr. ani z významových dôvodov a ani samotná úprava označení takúto možnosť nijako neevokuje. Preto uvedený argument prihlasovateľa nemožno považovať za podstatný.

V súvislosti s rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, úradu aj Najvyššieho súdu SR, na ktoré prihlasovateľ poukázal je potrebné uviesť, že ním uvedené príklady sa týkajú základných princípov posudzovania skutočného používania, ktoré úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval, pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu, keďže predmetné označenia boli vyhodnotené ako podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska a zároveň bolo zistené, že všetky prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 9 sa zhodujú alebo sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Táto skutočnosť môže spotrebiteľskú verejnosť viesť k mylnej predstave, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu, resp. od subjektov obchodne prepojených.

V nadväznosti na uvedené možno uviesť, že podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené v celom rozsahu 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

**Doručiť:**

ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Palisády 0/36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika