

Banská Bystrica 14.05.2024
MOZ 1280843/N-37-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1280843 „Tick different“ majiteľa SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 24.12.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1280843 „Tick different“ (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 31.3.2016 podľa § 30 v nadväznosti na § 47 ods. 3 a v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach podané námietky, týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je okrem iných majiteľom ochranných známok EÚ, a to č. 671321 „THINK DIFFERENT“, č. 4415063 „THINK DIFFERENT“ a č. 845461 „THINK DIFFERENT“.

Porovnanie prihlásených tovarov v triede 9 zverejnenej známky so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky prihlasovateľ vyhodnotil konštatovaním ich zhodnosti a podobnosti vo vyššej miere.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ uviedol, že sporné označenia sú zhodne dvojslovné, vyhotovené veľmi podobným typom písma. Ide o slovné prvky takmer rovnakej dĺžky, pričom prvý slovný prvok „THINK vs Tick“ má zhodné prvé, stredné aj posledné písmeno. Druhý slovný prvok „DIFFERENT“ je úplne zhodný. Označenia sú podľa názoru namietateľa z vizuálneho hľadiska veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska namietateľ tiež konštatoval výraznú podobnosť, pretože fonetická reprodukcia prvých slovných prvkov sa bude líšiť len v jednej hláske a druhý slovný prvok je interpretovaný zhodne.

Namietateľ pri sémantickom porovnaní poukázal na to, že spotrebiteľ pravdepodobne nebude poznať význam slovných prvkov, ktorými sú označenia tvorené, t. j. bude ich vnímať ako fantazijné, a preto sémantické hľadisko spotrebiteľovi pri ich odlíšení nepomôže.

Z komplexného hľadiska namietateľ pri zohľadnení všetkých skôr uvedených porovnaní skonštatoval, že môže dochádzať k pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti zvlášť pri zvážení skutočnosti, že zverejnená známka je prihlásená pre zhodné a podobné tovary v triede 9, ako sú zapísané staršie ochranné známky. Zverejnená známka tak nie je spôsobilá plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlasované tovary v triede 9, t. j. odlíšiť tovary pochádzajúce od jednej osoby od tovarov inej osoby.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol odmietnuť ochranu medzinárodnej ochrannej známke č. 1280843 pre územie Slovenskej republiky pre všetky prihlasované tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 13.6.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 16.8.2016 uviedol, že s tvrdeniami namietateľa nesúhlasí. Prihlasovateľ pripustil čiastočnú vizuálnu podobnosť označení, avšak tým, že sa označenia odlišujú v prvom krátkom slovnom prvku, na ktorý spravidla spotrebiteľ kladie väčší dôraz, spotrebiteľ si sporné označenia nepomýli. Rovnako z fonetického hľadiska bude prvý slovný prvok reprodukovateľný odlišne.

Pri sémantickom porovnaní označení prihlasovateľ poukázal na to, že kým slovný prvok „Tick“ zverejnenej známky navodzuje dojem chodu hodínok – tikanie, tak slovný prvok „THINK“ v preklade z anglického jazyka znamená *myslieť si, uvažovanie, myšlienka*. Obidve označenia sa tak dostávajú do úplne inej významovej pozície a teda sú významovo odlišné.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ podotkol, že staršie ochranné známky neboli nikdy používané na konkrétnom tovare namietateľa, ale vždy boli používané len v reklame ako všeobecné označenie na propagáciu spoločnosti namietateľa v reklame v rokoch 1997 až 2002. Spotrebiteľská verejnosť si preto nikdy nespájala staršie ochranné známky s konkrétnym výrobkom alebo službou namietateľa.

Prihlasovateľ navrhol úradu námietky zamietnuť v celom rozsahu.

Úrad v ďalšom konaní zistil, že proti starším ochranným známkam EÚ č. 671321 (tr. 9, 16), č. 4415063 (tr. 9, 38, 41) a č. 845461 (tr. 9, 16, 38), na ktorých boli založené predmetné námietky, boli podané návrhy na ich zrušenie. Prihlasovateľ aj namietateľ boli listom úradu z 1.12.2016 oboznámení o skutočnosti, že úrad bude v konaní o prihláške zverejnenej známky MOZ 1280843 pokračovať až po právoplatnom ukončení konania o predmetných starších ochranných známkach. Po právoplatnom ukončení konania o starších ochranných známkach pred EUIPO zostala v platnosti ochranná známka EÚ č. 671321 zapísaná len pre tovary v triede 16 a ochranná známka EÚ č. 4415063 zapísaná len pre služby v triede 38. Staršia ochranná známka EÚ č. 845461 bola zrušená.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2., ktorý ustanovuje, že označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná ochranná známka **Tick different**, číslo spisu MOZ 1280843, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 24.12.2015, s dátumom podania 16.7.2015 s účinkami v Slovenskej republike, pre zoznam tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- ochrannej známky EÚ „THINK DIFFERENT“ č. 671321 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 7.11.1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ „THINK DIFFERENT“ č. 4415063 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 29.4.2005, ktorá je zapísaná pre služby v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ako už bolo uvedené, namietateľ si v rámci podaných námietok uplatnil tri ochranné známky EÚ č. 671321, č. 4415063 a č. 845461. Z výpisov z príslušného registra vedenom EUIPO je zrejmé, že ochranné známky EÚ č. 671321 a č. 4415063 boli čiastočne zrušené, ochranná známka EÚ č. 845461 bola zrušená v celom rozsahu. Žiadna z uvedených ochranných známk nie je v súčasnosti zapísaná pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, o ktoré namietateľ oprel podané námietky.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 9 – „*apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; electronic payment processing apparatus, apparatus for processing cashless payment transactions; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; apparatus enabling the playing of compressed sound files (MP3); calculating machines and data processing equipment, software; game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; electronic game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; computers, portable computers, handheld computers, mobile computers, personal computers, wrist computers, electronic tablets and mobile and computer devices, digital personal stereos, mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); telecommunication apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, particularly mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); handheld electronic apparatus for accessing the Internet and sending, receiving, recording and storing of short messages, electronic messages, telephone calls, faxes, video-conferences, images, sound, music, text and other digital data; handheld electronic apparatus for wireless receiving, storing and transmitting of data or messages; handheld electronic apparatus for monitoring and organizing personal information; handheld electronic apparatus for global positioning [GPS] and displaying maps and transport information; handheld electronic devices for detecting, monitoring, storing, surveillance and transmitting data relating to the user activity, namely position, itinerary, distance traveled, heart rate; covers for computers, portable and mobile telephones; optical apparatus and instruments, particularly spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spectacles, sunglasses and magnifying glasses; batteries for electronic apparatus and computers, batteries for timepieces and chronometric instruments*“ [prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, prístroje na spracovanie elektronických platieb, prístroje na spracovanie bezhotovostných platobných transakcií, magnetické nosiče dát, záznamové disky, kompaktné disky, DVD a iné digitálne záznamové médiá, prístroje na prehrávanie komprimovaných zvukových súborov (MP3), počítaacie stroje a zariadenia na spracovanie dát, počítačový softvér, herný softvér pre mobilné telefóny, pre počítače a pre digitálne walkmany, elektronický herný softvér pre mobilný telefón, pre počítače a pre digitálne walkmany, počítače, notebooky, vreckové počítače, mobilné počítače, osobné počítače, počítače nosené na zápästí, elektronické tablety a počítačové a mobilné zariadenie, osobné hudobné prehrávače, mobilné telefóny a pokročilé mobilné telefóny s rozšírenými funkciami (chytré telefóny), telekomunikačné prístroje a nástroje, prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä mobilné telefóny a pokročilé mobilné telefóny s rozšírenými funkciami (chytré telefóny), ručné elektronické zariadenia na prístup k internetu a odosielanie, príjem, nahrávanie a ukladanie krátkych správ, elektronických správ, telefónnych hovorov, faxov, videokonferencií, obrázkov, zvukov, hudby, textu a iných digitálnych dát, ručné elektronické zariadenia na bezdrôtový príjem, ukladanie a prenos dát alebo správ, ručné elektronické zariadenia na sledovanie alebo organizovanie osobných informácií, ručné elektronické zariadenia na univerzálnu lokalizáciu (GPS) a zobrazovanie zemepisných máp a dopravných informácií, ručné elektronické zariadenia pre detekciu, ukladanie, sledovanie, monitorovanie a prenos dát o aktivite užívateľa, a to o polohe, trase, prejdenej vzdialenosti, srdcovej frekvencii, kryty na počítače, mobilné telefóny a prenosné telefóny, optické prístroje a nástroje, najmä okuliare, slnečné okuliare, lupy, puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a lupy, batérie a články do počítačov a elektronických prístrojov, batérie a články do hodinárskych a chronometrických prístrojov].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 16 - „*manuals sold with computer equipment*“ [manuály predávané s počítačovým vybavením].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 38 – „*telecommunications services; communications via electronic platforms; electronic data interchange services; telecommunications services for file creation, maintenance and document and information exchange services; communications services via the intranet, extranet, internet and other electronic means; provision of telecommunications access to databases and the internet; information services relating to all the aforesaid services including such services provided via the Internet; information about telecommunication; rental of message sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunication equipment; rental of telephones; sending apparatus (rental of message -); telecommunication (Information about -)*“ [telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom elektronickej platformy, služby v oblasti elektronickej výmeny dát, telekomunikačné služby na vytváranie súborov, údržbu, služby výmeny dokumentov a informácií, komunikačné služby cez intranet, extranet, internet a iné elektronicke prostriedky, poskytovanie telekomunikačného prístupu k databázam a internetu, informačné služby spojené so všetkými uvedenými službami, vrátane takých služieb, ktoré sú poskytované cez internet, informácie v oblasti telekomunikácií, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom modemov, prenájom telekomunikačného vybavenia, prenájom telefónov, prenájom prístrojov na prenos správ, informácie o telekomunikáciách].

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.

Zverejnená známka je prihlásená pre „*magnetické nosiče dát, záznamové disky, kompaktné disky, DVD a iné digitálne záznamové médiá*“ v triede 9. Ide o tovary, ktoré môžu obsahovať aj vopred nahratý obsah, takéto tovary majú rovnaký účel a zameranie, ako tovary zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku „*manuály predávané s počítačovým vybavením*“ v triede 16. Tovary si môžu navzájom konkurovať, môžu byť zamerané na rovnakú relevantnú skupinu verejnosti a pochádzať od rovnakých podnikov. Tovary sú si podobné.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 9 predstavujú rôzne *druhy počítačov, telekomunikačné prístroje, softvér, zariadenia na prenos, záznam, reprodukciu zvuku alebo obrazu, ručné elektronicke zariadenia na univerzálnu lokalizáciu a zobrazovanie zemepisných máp, mobilné telefóny*. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre „*manuály predávané s počítačovým vybavením*“ v triede 16. Ide o tovary, ktoré sú svojou povahou aj účelom odlišné od prihlásených tovarov v triede 9. Skutočnosť, že manuál v papierovej forme je dodávaný s predmetnými zariadeniami nestačí na konštatovanie podobnosti medzi nimi.

Ostatné prihlásené tovary „*optické prístroje a nástroje, najmä okuliare, slnečné okuliare, lupy, puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a lupy, batérie a články do počítačov a elektronickech prístrojov, batérie a články do hodinárskych a chronometrických prístrojov*“ v triede 9 možno na základe odlišnej povahy, zamerania, výrobcov či spotrebiteľa považovať za tovary nepodobné so zapísanými tovarmi v triede 16 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary „*prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, prístroje na spracovanie elektronickech platieb, prístroje na spracovanie bezhotovostných platobných transakcií, prístroje na prehrávanie komprimovaných zvukových súborov (MP3), osobné hudobné prehrávače, zariadenia na spracovanie dát, telekomunikačné prístroje a nástroje, prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä mobilné telefóny a pokročilé mobilné telefóny s rozšírenými funkciami (chytřé telefóny), ručné elektronicke zariadenia na prístup k internetu a na odosielanie, príjem nahrávanie a ukladanie krátkych správ, elektronickech správ, telefónnych hovorov, faxov, videokonferencií, obrázkov, zvukov, hudby, textu a iných digitálnych dát, ručné elektronicke zariadenia na bezdrôtový príjem, ukladanie a prenos dát alebo správ*“ v triede 9 zverejnenej známky predstavujú prístroje a zariadenia, ktoré slúžia na prenos audio a video informácií na diaľku pomocou rádiových vln, optických signálov atď. alebo prenosového vedenia.

Prihlásené tovary „*počítače, počítačie stroje, notebooky, vreckové počítače, mobilné počítače, osobné počítače, počítače nosené na zápästí, elektronicke tablety a počítačové a mobilné zariadenia*“ v triede 9

zverejnenej známky predstavujú zariadenia, ktoré slúžia na spracovanie informácií rôzneho druhu – od vykonávania výpočtov, cez spracovanie textu až po prácu s multimédiami či komunikáciu prostredníctvom počítačových sietí.

Prihlásené tovary „*počítačový softvér, herný softvér pre mobilné telefóny, počítače a digitálne walkmаны, elektronický herný softvér pre mobilné telefóny, počítače a digitálne walkmаны*“ v triede 9 zverejnenej známky zas možno charakterizovať ako súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.

Tovary zverejnenej známky „*mobilné telefóny a pokročilé mobilné telefóny s rozšírenými funkciami (chyté telefóny)*“ v triede 9 sú prenosné elektronické zariadenia, určené na hlasovú, textovú a dátovú digitálnu komunikáciu. Zariadenia sú rádiovým prepojené s poskytovateľom služieb bezdrôtovou sieťou. Okrem telefonovania sa možno cez ne pripojiť na internet, posilať a prijímať správy (SMS a MMS) a tiež disponujú s množstvom multimediálnych funkcií.

Druhá staršia ochranná známka je prihlásená okrem iných služieb v triede 38 aj pre „*telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom elektronickej platformy, služby v oblasti elektronickej výmeny dát, telekomunikačné služby na vytváranie súborov, služby na výmenu dokumentov a informácií, komunikačné služby cez intranet, extranet, internet a iné elektronicke prostriedky*“. Ide o služby, ktoré umožňujú ľuďom spolu komunikovať prostriedkami na diaľku, zabezpečujú komunikáciu, resp. služby poskytujúce šírenie obrazového alebo zvukového signálu, alebo zabezpečujú prenos dát, prípadne sa zaoberajú kombináciou prenosu a spracovania dát so zobrazovacími a inými zdieľovacími systémami a prostriedkami, pričom využíva technológie bezdrôtového prenosu dát, ako sú mobilné telefóny a satelitné siete.

Na základe charakteristiky uvedených prihlásených tovarov z triedy 9 zverejnenej známky a charakteristiky služieb z triedy 38 zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku možno uviesť, že medzi nimi existuje prepojenie. Softvér umožňuje prístup k týmto službám, počítače a telefóny zas slúžia na priamu realizáciu týchto služieb. Možno tak uviesť, že tieto tovary a služby sa dopĺňajú, a aj keď majú odlišnú povahu, majú rovnaký účel a distribučné kanály. Ide to o tovary a služby podobné.

Ostatné prihlásené tovary „*optické prístroje a nástroje, najmä okuliare, slnečné okuliare, lupy, puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a lupy, batérie a články do počítačov a elektronických prístrojov, batérie a články do hodinárskych a chronometrických prístrojov*“ v triede 9 možno vyhodnotiť ako tovary, ktoré nie sú podobné so žiadnou zapísanou službou v triede 38 druhej staršej ochrannej známky predstavujúce telekomunikačné služby, t. j. služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu či prenos dát. Porovnávané tovary a služby majú odlišný charakter a účel, nemajú rovnakých výrobcov, poskytovateľov a ani distribučné kanály. Okrem toho si nekonkurujú a ani sa nedopĺňajú.

Rovnako prihlásené tovary „*kryty na počítače, mobilné telefóny a prenosné telefóny*“ v triede 9 možno na základe odlišnej povahy, účelu či zamerania, tiež odlišných výrobcov a spotrebiteľa vyhodnotiť ako nepodobné so zapísanými službami v triede 38 pre druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ 1280843)

Staršie ochranné známky EÚ
(OZEÚ č. 671321, OZEÚ č. 4415063)

Tick different

THINK DIFFERENT

Vzhľadom na to, že staršie ochranné známky EÚ č. 671321 a č. 4415063 „THINK DIFFERENT“ sú zhodné, budú so zverejnenou známku porovnávané súčasne.

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že obrazovú zverejnenú známku tvorí slovný prvok „Tick“, za ktorým je slovo „different“, jej obrazová úprava spočíva v absolútne jednoduchej úprave založenej len na oblejších líniách písmen slovných prvkov, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvní vnímanie slovných prvkov ako spojenia „Tick different“.

Staršie slovné ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „THINK“, za ktorým je umiestnený druhý slovný prvok „DIFFERENT“, pričom je potrebné zdôrazniť, že v prípade čisto slovných označení je chránené slovo ako také, a je teda pri posudzovaní nepodstatné, či je uvedené veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvojslovných označení. Prvé slovné prvky porovnávaných označení „Tick“ a „THINK“, ktoré budú spotrebiteľmi pri čítaní zľava doprava vnímané prednostne, sú pri zbežnom pohľade odlišné, a to aj napriek trom zhodným písmenám „T“, „i/I“ a „k/K“. Odlišnosť spočíva v umiestnení písmena „c“ na tretej pozícii vo zverejnenej známke, ktoré absentuje v starších ochranných známkach a ktoré svojím tvarom predstavuje úplne iné písmeno, ako sú písmená „H“ a „N“ slovného prvku starších ochranných známk „THINK“, ktoré zase nemajú náprotivok vo zverejnenom označení. Vzhľadom na to, že ide o krátke jednoslabičné slová, možno tvrdiť, že spotrebiteľia aj napriek zhode troch písmen, v nich uvedené rozdiely postrehnú.

Zhodný slovný prvok „different/DIFFERENT“ je v porovnávaných označeniach umiestnený na druhej pozícii, a preto ho bude spotrebiteľ vnímať po vizuálnej stránke ako ďalší v poradí (za slovami „Tick“ a „THINK“). Avšak zároveň ide prvok dlhší, ktorý spotrebiteľ napriek jeho umiestneniu na druhej pozícii vizuálne neprehliadne.

Zároveň je potrebné uviesť, že obrazová úprava zverejnenej známky spočívajúca len v minimálnej úprave písma slovného spojenia „Tick different“ je nedostatočná na potlačenie podobného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa.

Po zhodnotení spoločných a odlišných prvkov tak možno porovnávané označenia vyhodnotiť ako čiastočne vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska bude výslovnosť porovnávaných označení závisieť od toho, či dotýčny spotrebiteľ pozná anglický jazyk, keďže všetky použité slovné prvky sú v anglickom jazyku. Pri predpoklade spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk budú slovné prvky reprodukované v súlade s anglickou výslovnosťou, a to zverejnená známka ako [tik ˈdɪfrənt], staršia ochranná známka ako [ˈθɪŋk ˈdɪfrənt].

Zverejnená známka bude v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku pri neznalosti anglického jazyka reprodukovaná ako „tyk dyferent“, staršia ochranná známka ako „thynk dyferent“. Výslovnosť prvých odlišných slovných prvkov je približne rovnako krátka. Aj keď sa výslovnosť týchto slovných prvkov môže líšiť z hľadiska úrovne znalosti anglickej výslovnosti jednotlivých spotrebiteľov, je nutné im priznať určitú mieru fonetickej podobnosti. Druhé slovné prvky sú foneticky zhodné či už v anglickej alebo slovenskej reprodukcii, a preto celkovo možno hovoriť tiež o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

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 alebo služieb.

Porovnávané označenia sa skladajú z dvoch anglických slov, pričom ako už bolo uvedené skôr, zhodujú sa v slove „different/DIFFERENT“, ktoré v oboch prípadoch stojí v spojení na druhom mieste. Ide o slovo zo základnej anglickej slovnej zásoby s významom prídavného mena *rôzny, rozdielny, odlišný, iný, zvláštny*.

Slovo „Tick“ vo zverejnenej známke stojace na začiatku slovného spojenia môže byť slovesom s významom *tikať* v zmysle zvuku hodín alebo môže slovo súvisieť s podstatným menom *tikot*. Slovo „Tick“ má aj ďalší, používaný význam, a to ako sloveso *zaškrtnúť, odškrtnúť*.

V staršej ochrannej známke je pred slovom „DIFFERENT“ umiestnené slovo zo základnej slovnej zásoby anglického jazyka „THINK“ s významom *myslieť*.

Ako je zrejmé z uvedených skutočností, slovo „different/DIFFERENT“ v predmetných označeniach vzhľadom na svoj význam možno považovať za prvok, vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom či službám, s minimálnou mierou inherentnej rozlišovacej spôsobilosti, a preto pre význam porovnávaných slovných spojení „Tick different“ a „THINK DIFFERENT“ sú dôležité práve prvé slovné prvky, teda „tick“ a „THINK“, s ktorými vytvára slovné spojenia, ktorým relevantný spotrebiteľ kolíznych tovarov a služieb, u ktorého vzhľadom na oblasť počítačovej a komunikačnej techniky možno predpokladať minimálne základnú znalosť anglického jazyka, bude schopný priradiť konkrétny význam vychádzajúci zo slov „Tick“ a „THINK“ a z ich väzby na slovo „different“. Možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ bude poznať rozdiel medzi slovnými prvkami „Tick“ a „THINK“ a slovné spojenie tvoriace zverejnenú známku voľne preloží ako „tikať odlišne/inak“, prípadne „zaškrtnúť odlišne/inak“, a staršie ochranné známky ako „myslieť odlišne/inak“. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ rozpozna odlišný význam prvých slovných prvkov, a tiež rozpozna význam druhého zhodného slovného prvku v označeniach, ktorý predstavuje prvok s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, porovnávané označenia zo sémantického hľadiska možno považovať za podobné v nízkej miere.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 9 a staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary v triede 16 a služby v triede 38. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti bude tvoriť vzhľadom na povahu dotknutých napadnutých tovarov v triede 9 tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno očakávať vyšší stupeň pozornosti, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti s vyšším stupňom pozornosti, ktorej sú predmetné tovary určené. Pri tovaroch prvej staršej ochrannej známky v triede 16 vzhľadom na ich charakter možno konštatovať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa definovaného z okruhu širokej spotrebiteľskej verejnosti. Pri službách z triedy 38 druhej staršej ochrannej známky príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže ide o služby spojené s vynakladaním finančných prostriedkov spotrebiteľa, prípadne sa tieto služby vyberajú na dlhšie časové obdobie.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že bola zistená ich podobnosť v nízkej miere zo sémantického hľadiska a čiastočná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska, a to najmä na základe použitia zhodného slova „different/DIFFERENT“ s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Ako už bolo uvedené, označenia sú tvorené spojením dvoch slov patriacich do bežnej anglickej slovnej zásoby, ktoré ani v jednom prípade nevytvára zvláštne originálne označenie, ale skôr voľne odkazuje na produkty či služby chránené danými označeniami. Čiastočná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska bola konštatovaná na základe zhodného slovného prvku s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Odlišný význam prvých slov „Tick/THINK“ v sporných označeniach hrá v tomto prípade dôležitú rolu pri ich vnímaní priemerným spotrebiteľom. Práve týmto slovným prvkom sa totiž prihlasovateľ zverejnenej známky, ako aj majiteľ starších ochranných známk snaží odkazovať na zameranie, kvalitu či firemnú politiku svojich spoločností. Zverejnená známka „Tick different“ s významom „tikať odlišne/inak“, prípadne „zaškrtnúť odlišne/inak“ môže spotrebiteľovi asociovať spojenie s hodinkami či inými chronometrickými prístrojmi, ktoré vydávajú zvuk - tkanie, a celý výraz „Tick different“ s uvedeným významom je treba v tejto súvislosti chápať ako určitú nadsádzku, asociovaný obrat a nie ako opisný údaj, ktorému by vo vzťahu k prihlasovaným tovarom chýbala potrebná miera rozlišovacej spôsobilosti.

Navrhovateľ sa zaoberá informačnými technológiami, spotrebnou elektronikou a službami s nimi súvisiacimi. Ide o produkty, ktoré navrhovateľ sám vyvíja, pričom na túto činnosť sú potrební vysoko kvalifikovaní „premýšľajúci“ pracovníci. Slovné spojenie „THINK DIFFERENT“ v starších ochranných známkach tak v zmysle „myslieť inak/odlišne“ spotrebiteľovi evokuje myslenie zamestnancov pri vytváraní nových produktov, či výnimočnejšiu vlastnosť týchto výrobkov. Je tak zrejmé, že porovnávané označenia majú napriek použitiu jedného zhodného slovného prvku a v podstate rovnakej štruktúry z pohľadu priemerného spotrebiteľa odlišný a vzájomne nesúvisiaci význam.

Po zohľadnení všetkých uvedených skutočností je potrebné uviesť, že celkový dojem, akým zverejnená známka a staršie ochranné známky pôsobia na priemerného spotrebiteľa, vykazuje určitú mieru odlišnosti takého charakteru, ktorá neumožňuje konštatovať vzájomnú asociáciu sporných označení. Zhodnosť prvku „Different/DIFFERENT“ sa vzťahuje k slovu, ktoré je pre priemerného relevantného slovenského spotrebiteľa zrozumiteľné, a ktoré bude vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 9 zverejnenej známky vnímané ako prvok s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Prítomnosť tohto slovného prvku vo zverejnenej známke preto nemôže viesť ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny so staršími ochrannými známkami, a to ani pre prihlásené tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné so zapísanými tovarmi a službami v triedach 16 a 38 starších ochranných známk.

V predmetnom prípade nemožno uplatniť ani kompenzačnú zásadu, pretože z dôvodu nepodobnosti kolíznych označení danej najmä ich odlišným významom nemôže byť konštatovaná priama úmera medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov, a to ani v prípade, že spotrebiteľ nebude mať sporné označenia vedľa seba, a to z dôvodu jeho vyššej miery pozornosti ovplyvnenej druhom a účelom prihlásených tovarov v triede 9, ktoré boli vyhodnotené ako podobné.

Na záver možno na základe posúdenia všetkých relevantných skutočností v danom prípade uviesť, že napriek zhodne a podobnosti časti prihlásených tovarov a tiež napriek konštatovanej čiastočnej vizuálnej a fonetickej podobnosti, a v nízkej miere sémantickej podobnosti porovnávaných označení vyplývajúcej z použitia zhodného slovného prvku „different/DIFFERENT“ neexistuje medzi nimi pravdepodobnosť zámeny na strane priemerného spotrebiteľa, pretože z hľadiska celkového dojmu nie sú porovnávané označenia podobné. Tak ako relevantný spotrebiteľ rozpozná význam slova „different“ v sporných označeniach, tak rozpozná aj význam prvých odlišných slovných prvkov „Tick“ a „THINK“, čo vo vnímaní označení ako celkov u spotrebiteľa spôsobí odlišný vnem, akým budú označenia na spotrebiteľa vplývať.

Z uvedeného vyplýva, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovkého 0/13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika