



Banská Bystrica 12.02.2014
POZ 1744-2012 /N-14-2014/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa RATTI S. p. A., Via Madonna 30, 22070 Guanzate, Taliansko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Miss Diva“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.11.2012 prihlasovateľom KLARIA, spol. s r. o., Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Máčajovou, Bajzova 8, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1744-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 01.03.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Miss Diva“, číslo spisu POZ 1744-2012, sa čiastočne zamietá pre tovary v triede 25 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 aj prostredníctvom internetu alebo inej telekomunikačnej siete“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Miss Diva“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1744-2012, boli 03.06.2013 podané námietky týkajúce sa niektorých prihlasovaných služieb v triede 35 a všetkých tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „Diva“, č. 4041828, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že obe obsahujú zhodný slovný prvok „Diva“ a zverejnené označenie obsahuje navyše slovný prvok „Miss“.

Zhoda v slovných prvkoch porovnávaných označení je silným dôvodom na to, aby boli príslušné porovnávané označenia spotrebiteľmi zamieňané. Staršia známka je kompletne celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, čo sa môže podstatným spôsobom podieľať na tom, že označenie „Miss Diva“ bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako ďalšia zo známk známkového radu jediného subjektu, čo zvyšuje riziko zámery týchto označení.

K prihlasovaným tovarom a službám namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka aj prihlasované označenie majú v zozname tovarov a služieb zhodné a podobné položky v triede 25 a aj prihlasované služby v triede 35 „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 aj prostredníctvom internetu alebo inej telekomunikačnej siete“ rovnako kolidujú s položkami zoznamu tovarov a služieb staršej známky namietateľa.

Vzhľadom na uvedené je namietateľ presvedčený o tom, že pri zverejnenom označení existuje vysoká pravdepodobnosť zámenny, resp. pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou, čím môže byť verejnosť uvedená do omylu o pôvode tovarov a služieb a môžu byť poškodené práva majiteľa staršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre uvedené služby v triede 35 a všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 11.09.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 08.11.2013 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí a považuje ich v celom rozsahu za nedôvodné.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že pri posudzovaní zameniteľnosti označení alebo ochranných známk je potrebné hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať. Do úvahy sa berú dominantné a rozlišujúce prvky, pričom tieto hľadiská nemusia byť vždy na tej istej úrovni a v niektorých prípadoch môže jedno z nich prevažovať.

Podľa prihlasovateľa je dôležité uviesť, že staršia ochranná známka je kombinovaným označením, vyznačujúca sa svojou špecifickou grafickou úpravou, ktorá jej dodáva osobitý charakter, a teda nebude v očiach spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k zámene porovnávaných označení. V tejto súvislosti poukázal majiteľ na pripomienkové konanie v prípade označení „HASOFT“ kombinovaná (POZ 724-2008) a „HASOFT“ slovná (POZ 839-2013), kde vzhľadom na prítomnosť grafických prvkov v kombinovanom označení nešlo o zhodné označenia.

Prihlasovateľ tiež odmietol tvrdenie o fonetickej zameniteľnosti z dôvodu, že staršia ochranná známka je len jedno slovo a zverejnené označenie je zložené z dvoch slov, pričom dôraz sa kladie na prvé slovo „Miss“.

Podľa prihlasovateľa zo sémantického hľadiska ide o fantazijné označenia, pričom vo zverejnenom označení je navyše slovo „Miss“ s významom „slečna“.

K podobnosti tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná len pre niekoľko tovarov v triede 25, pričom zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby v širšom rozsahu.

V závere prihlasovateľ uviedol, že podľa neho nemôže dochádzať k zámene a asociácii oboch podnikateľských subjektov a nemôže byť poškodzované dobré meno staršej ochrannej známky a nebude dochádzať k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej známky, a preto prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 slovnej ochrannej známky „Miss Diva“, číslo spisu POZ 1744-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 19.11.2012 prihlasovateľom KLARIA, spol. s r. o., Železničný rad 6,946 03 Kolárovo, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 01.03.2013 pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ RATTI S. p. A., Via Madonna 30, 22070 Guanzate, Taliansko je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „Diva“ č. 4041828 (ďalej len „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.09.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 25 a 35, pričom námietky sa týkali len tovarov triede 25 a niektorých služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 25 - „*baretky; spodná bielizeň; boa; body (spodná bielizeň); bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; klobúky; kombiné; kombinézy (oblečenie); korzety; korzety (spodná bielizeň); košele; kostýmy; obleky; kožušínové kabáty; krátke kabátiky; kravaty; nohavice; obuv; odevy; opasky (časti odevov); pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; papuče; plavky; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); ponožky; rukavice; saká; šatky; šály; šerpy; spodničky; sukne; svetre; tielka; tričká; vesty; zvrchníky*“,

v triede 35 - „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 aj prostredníctvom internetu alebo inej komunikačnej siete*“.

Staršia ochranná známka Spoločenstva „Diva“ č. 4041828 je zapísaná pre tovary:

v triede 25 - „*cravatte, cravatte a farfalla, sciarpe, cinture, fasce da smoking*“ (kravaty, kravaty a motýliky, šatky, opasky, šerpa okolo pása)

Pri porovnaní namietaných tovarov s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka má zapísané tovary, ktoré skôr patria medzi doplnky k odevom, zatiaľ čo zverejnené označenie požaduje ochranu pre širší rozsah tovarov, ku ktorým okrem doplnkov patria aj ostatné odevy a obuv. Všetky tieto tovary zverejneného označenia v triede 25 a staršej ochrannej známky sú však veľmi podobnej povahy, pretože sa používajú na zakrytie a ochranu ľudského tela, prípadne ako funkčné alebo okrasné doplnky odevov.

Prihlasované tovary „*baretky; čelenky (oblečenie); čiapky; klobúky; kravaty; šatky; šály; šerpy; opasky (časti odevov)*“ možno priamo označiť za rovnaké alebo veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu známku v triede 25 „*kravaty, kravaty a motýliky, šatky, opasky, šerpa okolo pása*“.

Ďalšie prihlasované tovary „*spodná bielizeň; boa; body (spodná bielizeň); bundy; kabáty; kombiné; kombinézy (oblečenie); korzety; korzety (spodná bielizeň); košele; kostýmy; obleky; kožušínové kabáty; krátke kabátiky; nohavice; odevy; pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; papuče; plavky; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); ponožky; rukavice; saká; spodničky; sukne; svetre; tielka; tričká; vesty; zvrchníky*“ možno však označiť za podobné a súvisiace s uvedenými zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 25, pretože spotrebiteľia snažiaci sa nakupovať tieto tovary, budú očakávať, že ich nájdu v rovnakých predajniach, čo platí najmä v prípade módnych značiek, keď je v jednom obchode poskytovaný celý outfit. Veľa výrobcov a dizajnérov navrhuje a vyrába všetky vyššie uvedené tovary s cieľom módne zosúladiť jednotlivé prvky oblečenia s doplnkami.

Osobite možno zhodnotiť prihlasovaný tovar „*obuv*“, ktorý je v mnohých prípadoch síce ponúkaný samostatne, avšak aj obuv predstavuje súčasť oblečenia, a teda spotrebiteľ tento tovar nosí viac-menej za každých okolností spoločne s oblečením. Na základe tejto skutočnosti nemožno vylúčiť to, že si ho môže

dávať do súvisu s ostatnými časťami odevu najmä v prípade použitia označenia, ktoré by evokovalo rovnaký pôvod takýchto tovarov.

Prihlasované služby v triede 35, proti ktorým namietateľ tiež podal námietky „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 aj prostredníctvom internetu alebo inej komunikačnej siete*“ sa priamo viažu k predaju tovarov v triede 25, a teda tieto služby možno označiť za súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie kolíznych tovarov a služieb možno uzavrieť tým, že námietkami dotknuté tovary a služby v triedach 25 a 35 boli zhodnotené ako rovnaké alebo podobné, prípadne vzájomne súvisiace so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1744-2012)

Staršia ochranná známka (CTM 4041828)

Miss Diva



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 slovné označenie tvorené dvoma slovnými prvkami „Miss“ a „Diva“ v bežnom písme.

Staršia ochranná známka je obrazová, ale v podstate pozostáva z jedného slovného prvku „Diva“ v graficky upravenom písanom písme.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že zverejnené označenie nemá dominantný prvok, pretože obidva slovné prvky sú rovnako dlhé a začínajúce veľkým tlačeným písmenom „M“ a „D“. Druhý slovný prvok „Diva“ je však svojim znením úplne zhodný so staršou ochrannou známkou, ktorú tvorí práve tento jediný slovný prvok. Pri vizuálnom vnímaní porovnávaných označení je predpoklad, že spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte so zverejneným označením bude dostatočne pozorný a všimne si druhý slovný prvok „Diva“, ktorý možno označiť za rozlišujúci prvok zverejneného označenia, keďže prvý slovný prvok „Miss“ má vzhľadom na svoj význam a bežné použitie nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedeného, je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia budú ako celky pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom podobné v menšej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné konštatovať, že ide o podobné označenia vzhľadom na použitie rovnakých slovných prvkov „Diva“, pretože foneticky je výslovnosť tohto dvojslabičného slovného prvku vo zverejnenom označení výraznejšia ako jednoslabičného slovného prvku „Miss“ a zhoduje sa s jediným slovným prvkom v staršej ochrannej známke.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že so slovo „Miss“ je v slovenskom jazyku bežne používané vo význame „slečna“ alebo v súťažiacich ako „kráľovná krásy“. Slovo „Diva“ sa používalo ako pomenovanie filmovej, speváckej alebo divadelnej hviezdy, pričom toto slovo pochádza z taliančiny, ale nie je neznáme aj slovenským spotrebiteľom. Vzhľadom na uvedené bude slovný prvok „Diva“ spotrebiteľmi rovnako vnímaný v oboch porovnávaných označeniach, a preto je nutné hovoriť o sémantickej podobnosti

porovnávaných označení, pričom slovný prvok „Miss“ môže významovo vo vedomí spotrebiteľa ešte podčiarkovať výnimočnosť takejto osoby označenej ako „Diva“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Relevantnou verejnosťou v prípade predmetných prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 25 a 35 bude široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude týmto tovarom a službám venovať nižšiu alebo priemernú mieru pozornosti.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámény v prípade porovnávaných označení je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že slovný prvok „Miss“, ako už bolo uvedené, má vzhľadom na jeho bežné používanie nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Pri hodnotení vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti bola zistená podobnosť porovnávaných označení, spočívajúca v prítomnosti zhodného slovného prvku „Diva“, ktorý je súčasne jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky.

Z hľadiska celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti možno teda konštatovať, že zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky líši len v slove, ktoré má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť (Miss), pričom grafická úprava staršej ochrannej známky nie je natoľko výrazná, aby ju neumožňovala vnímať hlavne ako slovo „Diva“. Pokiaľ by bolo zverejnené označenie používané vo vzťahu k tovarom v triede 25 a vymenovaným službám v triede 35, ktoré boli označené ako rovnaké, podobné a súvisiace s tovarmi staršej ochrannej známky je dôvodné sa domnievať, že existuje pravdepodobnosť vzniku zámény porovnávaných označení, pretože ako z vizuálneho, tak aj z fonetického a sémantického hľadiska rozlišujúcim prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „Diva“, ktorý si priemerný spotrebiteľ spojí s konkrétnym významom, vďaka čomu si ho ľahko zapamätá. Ako už bolo povedané spotrebiteľ môže slovný prvok „Miss“ významovo vnímať ako vyjadrujúci ešte väčšiu výnimočnosť osoby označenej „Diva“, a teda v prípade takto označených tovarov im môže pripisovať vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Zároveň je potrebné konštatovať, že vzhľadom na skutočnosť, že slovný prvok „Diva“ tvoriaci staršiu ochrannú známku je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení a vzhľadom na zhodu, resp. podobnosť a súvislosť tovarov v triede 25 a námietkami dotknutých služieb v triede 35 je tiež vysoko pravdepodobné, že pokiaľ si spotrebiteľia porovnávané označenia aj priamo nezamenia, môžu sa domnievať, že tovary, resp. služby, ktoré boli posúdené ako rovnaké, podobné alebo súvisiace, označené porovnávanými označeniami, pochádzajú od rovnakého alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto je v danom prípade potrebné konštatovať tiež existenciu pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k námietkami napadnutými prihlasovanými tovarmi a službami zverejneného označenia v triedach 25 a 35 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann
Hörmannová, Tomeš
Patentová a známková kancelária
Repaškého 20
841 02 Bratislava

Ing. Mária Máčajová
Bajzova 8
949 01 Nitra