



Banská Bystrica 13.11.2014
POZ 1893-2013 /N-151-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sixty International S. A., 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembursko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „SIXXTY 69 NINE“ do registra ochranných známk, prihláseného 11.10.2013 prihlasovateľom MediaMasters, s.r.o., Klinčeková 39, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1893-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.3.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „SIXXTY 69 NINE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1893-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.6.2014 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIXTY“ č. 5733671 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 5.3.2007 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MISS SIXTY“ č. 2530590 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10.1.2002 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska. Uviedol, že porovnávané označenia sú zhodné v slovnom prvku „SIXTY“, resp. „SIXXTY“, ktorý je podľa namietateľa dominantným prvkom prvej staršej ochrannej známky, keďže je jej jediným prvkom. Rovnako je aj dominantným prvkom zverejneného označenia, a to najmä z hľadiska prvotnosti kontaktu, vyššej pozornosti pri vnímaní a na to nadväzujúcej vyššej pravdepodobnosti uchovania pamät'ového vnemu u priemerného spotrebiteľa.

Podľa namietateľa dominanciu slovného prvku „SIXXTY“ zverejneného označenia možno odvodiť aj zo skutočnosti, že uvedený slovný prvok pôsobí vizuálne ako samostatná časť oddelená od druhej slovnej časti „NINE“ graficko-číselným prvkom „69“, pri ktorom je možné dôvodne predpokladať, že tento bude vzhľadom na spôsob jeho vyhotovenia priemerným spotrebiteľom vnímaný len ako rozdeľovník, keďže čísla nemusia byť pri bežnom kontakte vnímané ako čísla ale ako grafický prvok, napr. ornamentálny. Svojou veľkosťou a charakterom nemôže tento prvok vplyvať na oslabenie dominantného prvku „SIXTY“, resp.

„SIXXTY“. Zároveň nie je ani prvkom, ktorý by zabezpečil zverejnenému označeniu rozlišovaciú spôsobilosť.

Podobnosť zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je podľa namietateľa umocnená aj tým, že spotrebiteľia prednostne vnímajú slovné prvky označení, keďže sa o označeniach zvyčajne zmieňujú v ich slovnej podobe.

Namietateľ uviedol, že celkový dojem založený na dominancii slovného prvku „SIXTY“, resp. „SIXXTY“ je na tomto základe podobný.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska. Uviedol, že aj v tomto prípade sa označenia zhodujú v slovnom prvku „SIXTY“, len druhá staršia ochranná známka obsahuje pred týmto slovom ešte ďalšie slovo „MISS“.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka vyvolávajú tiež dojem podobnosti. Podľa namietateľa najvýraznejšia je skutočnosť, že slovný prvok „SIXTY“ je v celosti obsiahnutý vo zverejnenom označení a v úvodných slovách „MISS“ vs. „SIXXTY“ porovnávaných označení sa nachádza zdvojená spoluhláska, čo môže u spotrebiteľskej verejnosti vzbudiť dojem, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené vo farebnom vyhotovení, avšak ide o nevýrazné a tmené farby, ktoré takmer splyývajú s čiernobielym textom, a preto ani farebnosti nie je možné priznať takú mieru rozlišovacej spôsobilosti, aby odlišila zverejnené označenie od starších ochranných známk.

Namietateľ konštatoval, že celkový dojem z porovnávaných označení je na tomto základe podobný a vyvodil záver, že zistené odlišnosti nie sú spôsobilé odlišiť zverejnené označenie od starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska, a preto je nutné porovnávané označenia považovať za podobné z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že pri vyslovovaní prvého slova „SIXXTY“ zverejneného označenia bude dôraz kladený práve na toto slovo, a keďže toto slovo je od druhého slova „NINE“ zverejneného označenia oddelené kombinovaným prvkom, existuje dôvodný predpoklad, že priemerný spotrebiteľ bude obidve slová reprodukovat' oddelene s pauzou. Z uvedeného dôvodu bude spotrebiteľ druhé slovo „NINE“ zverejneného označenia s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukovat' ako neprízvučné alebo ho vôbec nevysloví.

Ďalej namietateľ uviedol, že druhú staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľ reprodukovat' ako „mis siksty“. Aj keď zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka nezačínajú na rovnaké slovo, práve slovo „siksty“, identické v obidvoch porovnávaných označeniach, je tým slovným prvkom, ktorý je dištinkatívny. Dôvodom je to, že ide o dlhšie dvojslabičné slovo, na ktoré sa pri vyslovovaní kladie prirodzený dôraz, aj s ohľadom na väčší počet spoluhlások a sykaviek.

Podľa namietateľa zistené odlišnosti nie sú spôsobilé odlišiť zverejnené označenie od starších ochranných známk z fonetického hľadiska, a preto je nutné posudzované označenia považovať aj z tohto hľadiska za podobné.

Ďalej sa namietateľ zaoberal sémantickým hľadiskom a v tejto súvislosti uviedol, že použil prioritne prepis číslovky na označenie tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35. Označenie „SIXTY“ je vo vzťahu k týmto tovarom, ako aj vo vzťahu k súvisiacim službám v triede 35, označením fantazijným, originálnym a s vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ uviedol, že anglické slovo „SIXTY“ starších ochranných známk odpovedá slovenskému ekvivalentu šesťdesiat a slovný prvok zverejneného označenia „SIXXTY NINE“ budú spotrebiteľia vnímať ako šesťdesiat deväť. Podľa namietateľa pre bežného spotrebiteľa táto skutočnosť má svoj význam, keďže najmä stredná a mladšia generácia ovláda anglický jazyk, ktorá si v dôsledku toho bude spájať zverejnené označenie 69 so staršou ochrannou známkou 60, kde jednotiacim prvkom je číslovka založená na zhodnom prirodzenom zloženom čísle 60, v postupnosti alebo číselnom rade v podobe 69.

Ďalej namietateľ uviedol, že z charakteru zverejneného označenia možno predpokladať, že priemerný

spotrebiteľ bude číslovky oddelené kombinovaným prvkom reprodukovať s pauzou, teda ako „síksty“ pauza „najn“, kde je sémantický význam slova „SIXXTY“ vs. „SIXTY“ prvej staršej ochrannej známky zhodný.

Aj v prípade druhej staršej ochrannej známky namietateľ poukazuje na originalitu, ktorá je daná spojením všeobecného pojmu „slečna“ a slovným prepisom číslovky „šesťdesiat“. Uvedené môže zo sémantického hľadiska tiež evokovať originálny spôsob oblečenia v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, ovplyvnený najmä érou hippies, ktorá zasiahla celý svet. Práve najslávnejší hippies festival všetkých čias „Woodstock“ sa konal v roku 1969, čo opäť výrazným spôsobom spája posudzované označenia, najmä vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je druhá staršia ochranná známka zapísaná a zverejnené označenie prihlasované.

Podľa namietateľa táto skutočnosť nepochybne zvyšuje dojem podobnosti na strane verejnosti, resp. spôsobilosť zverejneného označenia vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti dojem asociácie s druhou staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je so staršími ochrannými známkami podobné z vizuálneho, z fonetického a sémantického hľadiska.

Ďalej sa namietateľ zaoberal zhodnosťou a podobnosťou tovarov a služieb a v tejto súvislosti uviedol, že staršie ochranné známky majú širšie koncipovaný zoznam tovarov a služieb ako zverejnené označenie.

Namietateľ konštatoval, že tovary zverejneného označenia a starších ochranných známk sú zhodné a služby v triede 35 zverejneného označenia sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, keďže ide o služby úzko súvisiace s tovarmi tohto zoznamu a bežný spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary a služby pochádzajú od rovnakých, prípadne ekonomicky prepojených subjektov.

Podľa namietateľa uvedená skutočnosť má významný vplyv na celkové posúdenie zameniteľnosti konfliktných označení, keďže vo svetle súčasnej rozhodovacej praxe úradu platí tzv. kompenzačný princíp.

V posudzovanom prípade potom najvyšší stupeň – zhodnosť tovarov a služieb – dáva predpoklad dostatočnosti aj nižšieho stupňa podobnosti posudzovaných označení pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny predmetných označení.

Ďalej namietateľ uviedol, že pri hodnotení celkového dojmu označení je potrebné vychádzať z identického slovného prvku „SIXTY“, ktorý je obsiahnutý vo všetkých posudzovaných označeniach. Namietateľ zopakoval, že v každom z posudzovaných označení ide o prvok dominantný (najmä vzhľadom na postavenie prvku v celkovom kontexte, prvotnosť kontaktu, prednosť reprodukcie, na intonáciu, prízvuk, originalitu), doplnený v prípade zverejneného označenia nevýrazným grafickým prvkom a v prípade druhej staršej ochrannej známky slovom „MISS“. Podľa namietateľa v súčasnosti, kedy je možné u priemerného spotrebiteľa predpokladať určitú úroveň jazykovej výbavy (najmä angličtiny) – je preto nepochybné, že slovom napísaná číslovka bude u neho dostatočne zapamätateľná na to, aby pri zachovaní vnemu vyvolala dojem podobnosti a/alebo spojitosti označení, resp. dojem ekonomickej prepojenosti subjektov ponúkajúcich tie isté tovary, resp. služby. To všetko s dôrazom na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ vníma v označeniach najmä slovné prvky, pričom platí, že s väčšou pozornosťou vníma práve prvú časť označenia. Namietateľ má zároveň za to, že v posudzovanej veci ide o vysoký stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti, znásobený zhodným zoznamom tovarov a služieb.

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené a navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 3.7.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 11.9.2014, uviedol, že s námietkami nesúhlasí a že mu boli doručené bez akýchkoľvek dôkazov.

Prihlasovateľ dodal, že pokiaľ by sa v námietkach nachádzali dôkazy podporujúce tvrdenia namietateľa, bolo by z nich zrejmé, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú rozdielne farebné aj textové označenia. Staršia ochranná známka je žltej farby a pri zverejnenom označení sú uplatnené dve farby, a to

tmavomodrá s červeným kruhom a v strede s bielymi číslicami. Podľa prihlasovateľa nemôže tak dôjsť k zámene týchto dvoch rozdielnych grafických vyhotovení označení z vizuálneho hľadiska. Tiež podľa prihlasovateľa nemožno opomenúť, že druhá staršia ochranná známka namietateľa nie je len samotné slovo „SIXTY“, ale pred ním sa nachádza ďalšie slovo „MISS“, ktoré bráni zameniteľnosti posudzovaných označení, či už z vizuálneho alebo fonetického hľadiska.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že podobnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami nie je z vizuálneho hľadiska vysoká, pretože zverejnené označenie obsahuje viacero prvkov, ktoré výrazne pôsobia na vizuálny vnem bežného spotrebiteľa. Prihlasovateľ dodal, že ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok a nemožno z nej vytrhnúť alebo uprednostniť len niektoré jej časti. Prihlasovateľ poukázal na kľúčový princíp vzájomnej závislosti všetkých faktorov rozvinutý v prípade Canon (spor C-39/97), kde SDES rozhodol, že vznik pravdepodobnosti zámeny vyžaduje vziať do úvahy všetky relevantné faktory, a to osobitne podobnosť tovarov a služieb, podobnosť samotných označení a rozlišujúci charakter zverejneného označenia. Spotrebiteľ si pri dlhých označeniach zapamätá väčšinou ten slovný prvok, ktorý je zapamätateľný, a podľa ktorého môže špecifikovať chránené tovary alebo služby, reálnym výkonom používania ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami.

Podľa prihlasovateľa farebné a grafické odlišenie zabraňuje tomu, aby došlo k podobnosti a vôbec nie k zhodnosti zo strany tretích osôb. Bez spojenia s konkrétnymi službami nie je možné si tieto ochranné známky zameniť. Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že prihlasovateľ používa zverejnené označenie s konkrétnym tovarom podobným alebo totožným s tovarom používaným namietateľom, pretože až reálnym výkonom používania ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami by mohlo dôjsť k prekročeniu bodu rovnováhy v neprospech namietateľa. Len samotný úmysel prihlasovateľa uvedený v prihlásení používať ochrannú známku pre tovary a služby, z ktorých len nepatrná časť je podobná tovarom namietateľa, nie je preukázateľným dôvodom na domnienku zhodnosti a podobnosti. Namietateľ v skutočnosti používa skoršie ochranné známky len na veľmi obmedzený sortiment tovarov, pri ktorých nikdy nemusí dôjsť ku kolízii s tovarmi prihlasovateľa, o čom svedčí aj jeho internetová stránka dostupná na internete.

Prihlasovateľ uviedol, že v danom prípade neboli naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal 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 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „SIXXTY 69 NINE“, číslo spisu POZ 1893-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 11.10.2013 prihlasovateľom MediaMasters, s.r.o., Klinčeková 39, 949 01 Nitra, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.3.2014 pre tovary služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sixty International S. A., 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembursko je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIXTY“ č. 5733671 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 5.3.2007 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MISS SIXTY“ č. 2530590 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10.1.2002 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 18** – „*koža; koženka; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; aktovky; batohy; cestovné kufre; cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; diplomatické kufriky; chlebníky; kabelky; puzdrá na kľúče; kufre; kufriky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; vychádzkové palice; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; spoločenské kabelky; školské tašky; športové tašky; tašky na kolieskach; vaky na nosenie dojčiat*“,
- trieda 25** – „*odevy, obuv a prikrývky hlavy; spodná bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; členky (oblečenie); čiapky; čiapky so šiltom; detské nohavičky; futbalová obuv; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúky; kombiné; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety; kostýmy, obleky; košele; košele s krátkym rukávom; krátke kabátiky; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; legíny; lyžiarske rukavice; lyžiarske topánky; oblečenie pre motoristov; náprsenky; nepremokavé odevy; nohavice; nohavicové sukne; oblečenie pre bábätká; obuv; odevy; opasky (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pánske spodky; oblečenie z papiera; papierové klobúky; papuče; plátenná obuv; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); podbradníky (nie z papiera); podprsenky; podvázky; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sukne; svetre; šály; šatky; šaty; šatové sukne; športová obuv; športové tričká dresy; telocvičné úbory; tielka; tričká; topánky; topánky na šport; tričká; uniformy; vesty; vreckovky (časti odevov); vrchné ošatenie; zástery; zvrchníky; župany*“,
- trieda 35** – „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov uvedených v triedach 3, 9 a 14 zapísaná aj pre tovary:

- trieda 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bíčiky, postroj a sedlá),
- trieda 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy).

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 3, 9, 14, 29, 30, 32, 33 a 43 zapísaná aj pre tovary:

- trieda 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; koža zo zvierat, usne; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče a sedlárske výrobky),
- trieda 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Prihlasované tovary v triede 18 „*koža; koženka; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; aktovky; batohy; cestovné kufre; cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; diplomatické kufriky; chlebníky; kabelky; puzdrá na kľúče; kufre; kufriky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; vychádzkové palice; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; spoločenské kabelky; školské tašky; športové tašky; tašky na kolieskach; vaky na nosenie dojčiat*“ možno aj bez

podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 18, ako aj so zapísanými tovarmi „*koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; koža zo zvierat, usne; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 18. Tovary „*usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach*“ prvej staršej ochrannej známky a tovary „*koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ druhej staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivito vymenované druhy výrobkov z kože a z usne prihlasované pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v oddeleniach koženej galantérie a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 25 „*odevy, obuv a prikrývky hlavy; spodná bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky so šiltom; detské nohavičky; futbalová obuv; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúky; kombiné; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety; kostýmy, obleky; košele; košele s krátkym rukávom; krátke kabátiky; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; legíny; lyžiarske rukavice; lyžiarske topánky; oblečenie pre motoristov; náprsenky; nepremokavé odevy; nohavice; nohavicové sukne; oblečenie pre bábätká; obuv; odevy; opasky (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pánske spodky; oblečenie z papiera; papierové klobúky; papuče; plátenná obuv; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); podbradníky (nie z papiera); podprsenky; podväzky; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sukne; svetre; šály; šatky; šaty; šatové sukne; športová obuv; športové tričká dresy; telocvičné úbory; tielka; tričká; topánky; topánky na šport; tričká; uniformy; vesty; vreckovky (časti odevov); vrchné ošatenie; zástery; zvrchníky; župany*“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 25. Aj v tomto prípade sú tovary prvej a druhej staršej ochrannej známky uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivito vymenované druhy odevov, obuvi a pokrývok hláv. Všetky uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na ochranu a zahalenie jednotlivých častí ľudského tela (noh, rúk, trupu a hlavy), sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v oddeleniach obuvi, odevov a pokrývok hláv alebo špecializovaných predajniach na obuv, odevy a pokrývky hláv, majú rovnaké distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“. Uvedené služby zverejneného označenia sú podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 18 a 25, pretože uvedené maloobchodné služby a prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod sa priamo týkajú tovarov chránených prvou a druhou staršou ochrannou známkou, t. j. sú poskytované spolu s týmito tovarmi, preto je zrejmé, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tieto porovnávané tovary a služby pochádzajú od toho istého alebo navzájom prepojených subjektov.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary v triedach 18 a 25 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach 18 a 25. Prihlasované služby v triede 35 sú podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 18 a 25, keďže sa priamo týkajú uvedených tovarov.

Porovnanie označení

Pred samotným porovnaním označení je potrebné uviesť, že slovnému prvku „SIXTY“ možno priznať len nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti, pretože predstavuje len číslo vyjadrené pomocou slova, pričom čísla majú vo všeobecnosti samé o sebe nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ pritom nepreukazoval nadobudnutie vyššej miery rozlišovacej spôsobilosti pre tento slovný prvok.

**SIXTY****MISS SIXTY**

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.

Porovnanie označení – zverejnené označenie (POZ 1893-2013) verzus prvá staršia ochranná známka (CTM č. 5733671)

Pri porovnaní kolíznych označení z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení líšiacich sa svojim charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení tmavomodrej a bordovej farby, kým prvá staršia ochranná známka je slovná. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že za jeho najvýraznejší, spotrebiteľmi prednostne vnímaný, a teda dominantný prvok možno považovať jednoznačne slovný prvok „SIXTY NINE“, napísaný tmavomodrou farbou a výraznými písmenami veľkej abecedy v zvláštej grafickej úprave. Zverejnené označenie obsahuje okrem slovného prvku „SIXTY NINE“ aj obrazový prvok, a tvorí ho kruh, ktorý je vyfarbený bordovou farbou, vo vnútri ktorého sa nachádza číslica „69“, ktorá je napísaná bielou farbou, a ktorá je vlastne prepisom slovného prvku „SIXTY NINE“ do číselnej podoby. V slovnom prvku „SIXTY NINE“ zverejneného označenia sa vyskytuje aj zdvojené písmeno „X“, čo je anomália, ktorá sa v slovách bežne nevyskytuje, a ktorá tiež prispieva k vizuálnej odlišnosti zverejneného označenia. Prvá staršia ochranná známka pozostáva z jediného slova „SIXTY“ napísaného verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy. Pri zverejnenom označení možno predpokladať, že pozornosť bežného spotrebiteľa upúta predovšetkým svojou špecifickou grafickou úpravou. Zverejnené označenie je teda spôsobilé vyvolať odlišný celkový vizuálny vnem v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak relevantný spotrebiteľ dominantný slovný prvok „SIXTY NINE“ zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prečíta s anglickou výslovnosťou ako „siks-ti najn“ i keď slovo „SIXTY“ nie je správne napísané po anglicky, keďže obsahuje navyše písmeno „X“, a slovo „SIXTY“ prvej staršej ochrannej známky tiež prečíta ako „siks-ti“. Takže pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení v ich úvode zaznejú zhodné dve slabiky „siks-ti“, za ktorými vo zverejnenom označení zaznie odlišná slabika „najn“, ktorú spotrebiteľ pravdepodobne neprepočuje z dôvodu prítomnosti výrazne reprodukovateľných spoluhlások „n“ a „j“. Zverejnené označenie obsahuje oproti staršej ochrannej známke aj číslicu „69“, ktorú spotrebiteľ pravdepodobne nebude reprodukovat' z dôvodu, že je len číselným vyjadrením slovného prvku „SIXTY NINE“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú čiastočne podobné z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnou 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. Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám možno predpokladať, že zverejnené označenie „SIXTY 69 NINE“ bude u relevantného spotrebiteľa vyvolávať dojem, že ide o tovary a služby módného štýlu roku „šesťdesiatdeväť“, čo je zdôraznené aj číslicou „69“. Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „SIXTY“ prvej staršej ochrannej známky, ktorý bude tiež spotrebiteľ spájať s módnym štýlom „šesťdesiatych“ rokov všeobecne. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú podobnú významovú súvislosť (s módou/štýlom rokov šesťdesiatdeväť vs. šesťdesiate roky), je dôvodné predmetné označenia považovať za čiastočne podobné zo sémantického hľadiska.

Porovnanie označení – zverejnené označenie (POZ 1893-2013) verzus druhá staršia ochranná známka (CTM č. 2530590)

Čo sa týka porovnania zverejneného označenia s druhou slovnou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** už na prvý pohľad je zrejmé, že rozdiely medzi uvedenými porovnávanými označeniami sú ešte o niečo markantnejšie, ako v prípade porovnania zverejneného označenia s prvou slovnou staršou ochrannou známkou. V prípade druhej staršej ochrannej známky je to vďaka slovu „MISS“, ktoré má podstatný vplyv na vizuálny dojem z tohto označenia, keďže je umiestnené na začiatku slovného prvku „MISS SIXTY“. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia majú odlišnú celkovú kompozíciu a zverejnené označenie má navyše, ako bolo uvedené v predchádzajúcom porovnaní, špecifickú grafickú úpravu a je farebné a podobné slovné prvky sa nachádzajú v skladbe slov na inej pozícii, preto možno vizuálnu podobnosť medzi nimi vylúčiť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že relevantný spotrebiteľ dominantný slovný prvok „SIXTY NINE“ zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prečíta s anglickou výslovnosťou ako „siks-ti najn“ i keď slovo „SIXTY“ nie je správne napísané po anglicky, keďže obsahuje navyše písmeno „X“, a slovný prvok „MISS SIXTY“ druhej staršej ochrannej známky tiež prečíta s anglickou výslovnosťou ako „mis siks-ti“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky vyplýva, že v oboch porovnávaných označeniach zaznie dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „siks-ti“, avšak v jednom prípade na konci slovného spojenia a v druhom prípade v jeho úvode, a preto možno konštatovať nižšiu mieru fonetickej podobnosti označení, pretože fonetika ďalších slovných prvkov (v podobe „najn“ vs. „mis“) je odlišná jednak samotným sledom hlások, ale aj intonáciou a rytmom uvedených slovných prvkov.

Ako už bolo uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou **zo sémantického hľadiska** zverejnené označenie bude spotrebiteľská verejnosť bezprostredne vnímať v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami vo význame módného štýlu roku „šesťdesiatdeväť“, čo je zdôraznené aj číslicou „69“. U druhej staršej ochrannej známky možno s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladať, že jej slovný prvok „MISS SIXTY“ bude spotrebiteľ vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám spájať tiež s módnym štýlom, avšak s významom „*slečna, či dievča šesťdesiatych*“ rokov. Keďže porovnávané označenia si spotrebiteľ v určitej miere bude spájať s podobným významom- štýlom šesťdesiatych rokov, možno ich považovať za významovo čiastočne podobné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb [koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, odevy, obuv, pokrývky hlavy, maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že

pravdepodobnosť zámenny medzi zverejneným označením a obidvoma staršími ochrannými známkami možno vylúčiť aj napriek skutočnosti, že všetky prihlasované tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk. Ako vyplýva z uskutočneného porovnania označení, zverejnené označenie je so staršími ochrannými známkami odlišné z vizuálneho hľadiska a čiastočne podobné z fonetického a zo sémantického hľadiska, pričom podobnosť vyplynula z obsiahnutia podobného slovného prvku „SIXTY“, resp. „SIXXTY“, ktorý však ako už bolo uvedené možno pokladať za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Pri zvážení všetkých hľadísk možno v tomto prípade predpokladať, že podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude zohrávať predovšetkým celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení, ktorý je značne odlišný vzhľadom na to, že slovný prvok zverejneného označenia je napísaný výraznými písmenami v zvláštnej grafickej úprave a vo farebnom vyhotovení tmavomodrej farby, čím dokáže navodiť jedinečný vizuálny dojem, zatiaľ čo staršie ochranné známky sú tvorené len jediným slovom „SIXTY“ resp. dvomi jednoduchými slovami „MISS SIXTY“ s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. V danom prípade možno predpokladať, že na trhu tovarov, ako sú rôzne kožené tovary, tašky, kufre, odevy, obuv a pokrývky hlavy, sa bude spotrebiteľ orientovať predovšetkým podľa celkového vizuálneho dojmu z označení, keďže si druh uvedených tovarov vyberá hlavne na základe zrkovného vnemu.

K argumentu prihlasovateľa, že mu boli doručené námietky bez akýchkoľvek dôkazov, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia dôvodu podľa § 7 písm. a) v konaní o námietkach, keď sa posudzuje pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na základe toho, v akej podobe a pre aký zoznam tovarov a služieb sú prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známk, nie je zo strany namietateľa nevyhnutne nutné zasílať ako dôkaz výpisy z týchto registrov, pretože ide o registre, ktoré sú verejne prístupné. Pre úplnosť uvádzame, že v konaní podľa tohto uplatneného námietkového dôvodu je možné predkladať dôkazy, napr. ak namietateľ preukazuje zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť namietanej staršej ochrannej známky, čo však v tomto prípade nebolo zo strany namietateľa uplatnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 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:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

MediaMasters, s.r.o.
Klinčeková 39
949 01 Nitra

