



Banská Bystrica 17. 3. 2014
POZ 1463-2012 /N-37-2014/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DIRAMODE (Société Anonyme), 1 Rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Pinky Club bijouterie & cosmetics“ do registra ochranných známk, prihláseného 1.10.2012 prihlasovateľom Petrom Mičianom, Bauerova 21, 040 23 Košice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Matejom Čontofalským, Piešťanská 24, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1463-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2013, 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 označenia „Pinky Club bijouterie & cosmetics“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1463-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.6.2013 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 3, 14, 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 000188995 „PIMKIE“ s právom prednosti od 1.4.1996, zapísanej pre tovary v triedach 3, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 003658028 „PIMKIE“ s právom prednosti od 27.1.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 14 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 932509 „PIMKIE“ s právom prednosti od 31.10.2006, zapísanej s platnosťou pre Európske spoločenstvo pre tovary v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že všetky ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako príslúcha zverejnenému označeniu, a preto sú staršími ochrannými známkami.

K porovnaniu tovarov namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary, ktoré sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Čo sa týka porovnania označení, namietateľ popísal zverejnené označenie ako kombinované označenie pozostávajúce zo slovného prvku „Pinky Club“ napísaného ozdobným typom písma ružovej farby, pod ktorým sú umiestnené slová „bijouterie & cosmetics“ napísané bežným typom písma sivej farby. Staršie ochranné známky sú tvorené slovom „PIMKIE“ v bežnom písme.

Z vizuálneho hľadiska považuje namietateľ slová „Pinky Club“ za dominantné a slová „bijouterie & cosmetics“ za nevýrazné a vzhľadom na prihlasované tovary za nedištinktívne prvky. Ďalej namietateľ porovnával prvé slovo zverejneného označenia „Pinky“ so slovom „PIMKIE“ starších ochranných známk, ktoré považuje za takmer rovnako dlhé a obsahujúce tri zhodné a dve veľmi podobné písmená (P-I-N/M-K-Y/I) v rovnakom poradí. Vzhľadom na veľmi podobný vizuálny vnem vyplývajúci z veľmi podobných slov „Pinky“ a „PIMKIE“ podľa namietateľa hrozí zámena označení spotrebiteľom na základe dojmu, ktorý mu utkvie v pamäti, ak nemá možnosť porovnať označenia priamo vedľa seba. Grafické spracovanie zverejneného označenia (ružové ozdobné písmo) nemôže podľa namietateľa vylúčiť nebezpečenstvo zámény sporných označení, ak sú použité na rovnakých tovaroch aj vzhľadom na to, že slovná zložka označenia má obvykle silnejší vplyv na spotrebiteľa.

Z fonetického hľadiska považuje namietateľ sporné označenia za výrazne podobné vzhľadom na podobné slová „Pinky“ a „PIMKIE“, pričom ostatné slovné prvky zverejneného označenia považuje za nedištinktívne. Nebezpečenstvo zámény z fonetického hľadiska podľa namietateľa vyplýva zo skutočnosti, že obe uvedené slová sú dvojslabičné slová, ktoré spotrebiteľ bude vyslovovať ako „pin-ky“ vs. „pim-ky“, teda najmä pri nedbalej výslovnosti takmer rovnako.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že slovo „pinky“ znamená v preklade z anglického jazyka „malíček“, avšak priemerný spotrebiteľ ho bude pravdepodobne vnímať ako slovo fantazijné, rovnako ako slovo „pimkie“. Ostatné slová zverejneného označenia namietateľ považuje za opisné, slovo „club“ ako vyjadrenie príslušnosti k určitej skupine a slová „bijouterie“ a „cosmetics“ ako opisujúce tovary, ktoré sa predávajú pod uvedeným označením, a preto im spotrebiteľ nebude venovať pozornosť. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že spotrebiteľ nebude schopný rozlíšiť porovnávané označenia z významového hľadiska.

Na záver namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na konštatovanú podobnosť označení, kde nižšia vizuálna podobnosť je kompenzovaná zhodnosťou tovarov, existuje vysoká pravdepodobnosť zámény so staršími ochrannými známkami a navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1463-2012 zamietol pre všetky tovary prihlasované v triedach 3, 14, 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 16.7.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.9.2013 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, čo sa týka porovnania sporných označení z vizuálneho hľadiska, pretože podľa prihlasovateľa zverejnené označenie obsahuje dominantný grafický prvok ružovej farby „Pinky Club“ tvoriaci viac než polovicu označenia, pod ktorým sú umiestnené slová „bijouterie & cosmetics“. Na rozdiel od zverejneného označenia, staršie ochranné známky neobsahujú žiaden grafický prvok, teda nemajú žiadne spoločné vizuálne znaky. Preto podľa prihlasovateľa skutočnosť, že slovný prvok „PIMKIE“ tvoriaci staršie ochranné známky a slovný prvok „Pinky“ zverejneného označenia sú približne rovnakej dĺžky a obsahujú podobné písmená nemôže viesť k pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti, pretože zverejneným označením je chránený celý slovný prvok „Pinky Club bijouterie & cosmetics“.

K slovu „pinky“ prihlasovateľ uviedol, že je odvodené od anglického slova „pink“, teda „ružová“, na základe čoho si spotrebiteľ pri jeho vyslovení predstaví ružovú farbu.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj s fonetickým posúdením označení namietateľom, pretože primerane obozretný a pozorný spotrebiteľ vysloví hlavný prvok zverejneného označenia „pinky club“, a nie len „pinky“, ako tvrdil namietateľ.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že už uvedený význam slova „pinky“ v podstate vystihuje názov spoločnosti prihlasovateľa, pretože ružová farba je typická nielen pre zverejnené označenie, ale aj pre predajne patriace do siete butikov prihlasovateľa (Pinky Club bijouterie & cosmetics), pričom slovo „club“ bolo použité so zámerom vytvorenia siete predajní (v súčasnosti je ich viac ako 20 na území Slovenska), ktoré ponúkajú vernostné karty pre spotrebiteľov na základe klubového programu. Prihlasovateľ nesúhlasí ani s tvrdením namietateľa, že spotrebiteľia nebudú slovám „bijouterie & cosmetics“ pripisovať veľký význam, pretože podľa neho práve tieto slová priamo opisujú tovary predávané pod zverejneným označením.

Na záver prihlasovateľ skonštatoval, že vzhľadom na uvedené neexistuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, ako ani pravdepodobnosť asociácie pri

zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom 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 kombinovaného zverejneného označenia „Pinky Club bijouterie & cosmetics“, číslo spisu POZ 1463-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 1.10.2012 prihlasovateľom Petrom Mičianom, Bauerova 21, 040 23 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2013 pre tovary a služby v triedach 3, 14, 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ DIRAMODE (Société Anonyme), 1 Rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq, Francúzsko je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 000188995 „PIMKIE“, s právom prednosti od 1.4.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 003658028 „PIMKIE“, s právom prednosti od 27.1.2004, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,14 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“);
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 932509 „PIMKIE“, platnej na území Európskeho spoločenstva, s právom prednosti od 31.10.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúci zoznam tovarov:

v triede 3 – „bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky na kozmetické účely; farby na fúzy a brady; kozmetické ceruzky; citrónové éterické oleje; leštiaca červeň; čistiacie mlieka na toaletné účely; depilačné prípravky; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; dezodoranty na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; epilačné prípravky; éterické esencie; éterické oleje; kozmetické farby; gély na bielenie zubov; prípravky na holenie; kolínske vody; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na opaľovanie; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické taštičky; kozmetické krémy; prípravky na kučeravenie vlasov; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; lak na vlasy; laky na nechty; lesky na pery; levandulová voda; levandulový olej; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľové mydlo; mandľový olej; skrášľovacie masky; mentol pre parfumériu; kozmetické prípravky na mihalnice; čistiacie mlieko na kozmetické účely; mydielka; mydlá na holenie; mydlá

s protipotivými účinkami; ošetrovacie prípravky na nechty; umelé nechty; ceruzky na obočie (obočenky); kozmetické prípravky na obočie; obrúsky napustené kozmetickými pleťovými vodami; ozdobné kozmetické oblačky; odfarbovače; parfumérske oleje; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; parfumovaná voda; peroxid vodíka na kozmetické účely; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť; pleťové vody na kozmetické účely; pomády na kozmetické účely; kozmetické potreby; prípravky na čistenie zubov; prípravky proti poteniu; púder na líčenie tváre; umelé riasy; rúže; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); spojivá (lepidlá) na kozmetické účely; šampóny; špirála na riasy, maskara; tampóny z vaty na kozmetické použitie; toaletné prípravky; toaletné vody; ústne vody nie na lekárske účely; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely; vazelína na kozmetické účely; vlasové vody; farbivá alebo tónovače na vlasy; farby na vlasy; voda po holení; voňavá zmes; voňavkárské výrobky; voňavky; depilačný vosk“;

v triede 14 – „amulety (šperky); brošne (šperky); budíky; elektrické hodiny a hodinky; manžetové gombíky; hodinky; kazety na šperky; náhrdelníky; mince; náramkové hodinky; náramky (šperky); náramky na hodinky; náušnice; prívesky na kľúče (bižutéria); prstene (šperky); retiazky (šperky); retiazky z drahých kovov; šperkovnice; šperky, klenoty; medené žetóny“;

v triede 16 – „albumy; atlasy; baliace plastové fólie; atrament; baliaci papier; spony na bankovky; blahoprajné pohľadnice; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); mechanické ceruzky; držiaky na písacie potreby; fotografie (tlačoviny); grafiky; gumičky (kancelárska potreba); gummy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gummy na gumovanie; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; obaly na doklady; pastelky; pečiatky; perá (kancelárske potreby); plniace perá; pripínáčky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; samolepky; papierové utierky na tvár; papierové vlajky; vodové farby; záložky do kníh“;

v triede 18 – „batohy; cestovné tašky; dáždniky; diplomatické kufričky; kabelky; kufre; kufričky; náprsné tašky; peňaženky; plecniaky; plážové tašky; kožené remienky; sieťové nákupné tašky“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov v triede 25 pre nasledujúce tovary:

v triede 3 – „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions, shampoos, lipsticks, bath salts, suntan cream for skin; toilet water, dentifrices, essential oils“ (bieliace prípravky a iné látky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky; éterické oleje; kozmetické prostriedky, vlasové vodičky, šampóny, rúže, soli do kúpeľa, opaľovací krém na pleť; toaletné vody, prostriedky na čistenie zubov, éterické oleje);

v triede 18 – „leather and imitations of leather, goods made of this materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery, card cases, briefcases, leather bags, purses non of precious metal, beach bags, pockets wallets, handbags, travelling bags, leather briefcases, travelling sets“ (koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; zvieracie kožušiny; kufre a cestovné tašky; dáždniky; slnečníky a vychádzkové palice; biče a sedlárske výrobky, puzdrá na navštívenky, aktovky, kožené tašky, peňaženky nie z drahých kovov, plážové tašky, náprsné tašky, peňaženky, príručné tašky, cestovné tašky, kožené aktovky, cestovné súpravy).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov a služieb v triedach 9 a 35 pre nasledujúce tovary:

v triede 14 – „precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes; jewellery, costume jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments“ (drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, bižutéria, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prostriedky).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov v triede 9 pre nasledujúce tovary:

v triede 16 – „adhesives for stationery or household purposes, adhesive tapes for stationery or household purposes, adhesive bands for stationery or household purposes, posters, advertisement boards of paper or cardboard, albums, almanacs, writing slates, engraved works of art, lithographic works of art, stickers (stationery items), pads (stationery), drawing pads, boxes of cardboard or paper, office requisites (except

furniture), ink blotters, paper cachepots, writing or drawing books, calendars, note books, chromolithographs, patterns for dressmaking, pencils, pencil cases, electric or non-electric pencil sharpeners, decalcomanias, paper tissues for removing make-up, drawing materials, drawing instruments, drawings, duplicating machines, etchings, writing materials, writing instruments, rubber erasers, erasing products, ink, inking ribbons, inking pads, envelopes (stationery), tear-off calendars, labels not made from textile materials, announcement cards (stationery), sheets (stationery), index cards (stationery), figurines (statuettes) of papier mâché, school supplies, terrestrial globes, engravings, images, printed products, printed matter, newspapers, comic books, notepaper, lithographic prints, books, bookmarkers, bookends, guides, modelling materials, materials for modelling, embroidery designs, paper handkerchiefs, tablecloths of paper, writing sets (inkstands), stationery, pastels (crayons), modelling dough, paint boxes (articles for use in school), painters' easels, canvas for painting, framed or non-framed paintings (pictures), periodicals, photographs, apparatus for mounting photographs, photograph stands, photo-engravings, penholders, passport holders, silk screens, cheque book covers, postcards, stamps, paperweights, bookbindings, bookbinding material, indexes, periodical reviews, paper or plastic sachets, sleeves and pouches for packaging purposes, bags (envelopes, pouches) for wrapping (of paper or plastics), table napkins (of paper), face towels (of paper), paper table sets, desk pads, stylographs, table linen of paper, paper table covers, blackboards, drawing sets“ (lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepiace pásy na kancelárske účely alebo pre domácnosť, lepiace pásiky na kancelárske účely alebo pre domácnosť, plagáty, reklamné tabule z papiera alebo lepenky, albumy, almanachy, bridlicové tabuľky na písanie, ryté umelecké diela, litografické umelecké diela, samolepky (papiernické výrobky), podložky (papierenský tovar), podložky na kreslenie, škatule z kartónu alebo papiera, kancelárske potreby (okrem nábytku), pijavé papiere na atrament, papierové kvetináče, školské zošity a zošity na rysovanie, kalendáre, zápisníky, chromolithografy, strihy na šitie dámskych šiat, ceruzky, peračníky, elektrické alebo neelektrické strúhadlá, obtlačky, papierové vreckovky na odstraňovanie mejkapu, rysovacie pomôcky, kresliace potreby, výkresy, rozmnožovacie stroje, potreby na leptanie, písací materiál, písacie potreby, gumy na gumovanie, výrobky na mazanie, atrament, farbiace pásy, farbiace podložky, obálky (papierenský tovar), trhacie kalendáre, štítky, nie z textilných materiálov, oznámenia (papierenský tovar), hárky (papierenský tovar), kartotečné lístky (papierenský tovar), figuríny (sošky) z papierovej hmoty, školské potreby, glóbusy, rytiny, obrázky, polygrafické výrobky, tlačoviny, noviny, komiksy, listový papier, litografické výtlačky, knihy, záložky, knižné zarážky, príručky, modelárske náčinie, materiály na modelovanie, výšivkové vzory, papierové vreckovky, obrusy z papiera, písacie súpravy (kalamáre), papierenský tovar, pastelky (farbičky), modelárske hmoty, maliarske nádoby (výrobky na použitie v škole), maliarske stojany, plátno na maľovanie, zarámované alebo nezarámované maľby (obrazy), periodiká, fotografie, prístroje pre montáž fotografií, stojany na fotografie, foto-rytiny, stojany na perá, obaly na cestovné pasy, rámiky na sieťotlač, obaly na šekové knižky, pohľadnice, známky, ťažidlá, knihárske väzby, kníhviazačský materiál, indexy, periodické prehľady, papierové alebo plastové vrecká, puzdrá a vrecká na balenie, tašky (obálky, vrecká) na balenie (z papiera alebo plastu), servítky (z papiera), utierky na tvár (z papiera), papierové stolové súpravy, písacie podložky, stylografy, obrusy z papiera, papierové prikrývky na stôl, školské tabule, rysovacie súpravy).

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

Prihlasované tovary „citrónové éterické oleje; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; éterické esencie; éterické oleje; kozmetické prípravky na opalovanie; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou soli na liečebné účely; lesky na pery; levanduľový olej; mandľové mydlo; mandľový olej; mentol pre parfumeriu; mydielka; mydlá na holenie; mydlá s protipotivými účinkami; parfumérské oleje; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; parfumovaná voda; rúže; vlasové vodičky; šampóny; toaletné vody; vlasové vody; voňavá zmes; voňavkárské výrobky; voňavky“ v triede 3 možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné/podobné s tovarmi „mydlá; voňavkárské výrobky; éterické oleje; šampóny; rúže; soli do kúpeľa; opalovací krém na pleť; toaletné vody“ zapísanými v triede 3 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Ostatné tovary prihlasované v triede 3 „bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky na kozmetické účely; farby na fúzy a brady; kozmetické ceruzky; leštiaca červeň; čistiace mlieka na toaletné účely; depilačné prípravky; dezodoranty na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; epilačné prípravky; kozmetické farby; gély na bielenie zubov; prípravky na holenie; kolínske vody; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické taštičky; kozmetické krémy; prípravky na kučeravenie vlasov; lak na vlasy; laky na

nechty; lesky na pery; levanduľová voda; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely; skrášľovacie masky; kozmetické prípravky na mihalnice; čistiace mlieko na kozmetické účely; ošetrovacie prípravky na nechty; umelé nechty; ceruzky na obočie (obočenky); kozmetické prípravky na obočie; obrúsky napustené kozmetickými pleťovými vodami; ozdobné kozmetické oblačky; odfarbovače; peroxid vodíka na kozmetické účely; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť; pleťové vody na kozmetické účely; pomády na kozmetické účely; kozmetické potreby; prípravky na čistenie zubov; prípravky proti poteniu; púder na líčenie tváre; umelé riasy; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); spojivá (lepidlá) na kozmetické účely; špirála na riasy, maskara; tampóny z vaty na kozmetické použitie; toaletné prípravky; ústne vody nie na lekárske účely; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely; vazelína na kozmetické účely; farbivá alebo tónovače na vlasy; farby na vlasy; voda po holení; depilačný vosk“ sú obsiahnuté v širšej kategórii tovarov „kozmetické prostriedky; prostriedky na čistenie zubov“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a preto je zřejmé, že sa uvedené tovary prekrývajú, a teda sú zhodné, resp. podobné.

K prihlasovaným tovarom „*amulety (šperky); brošne (šperky); budíky; elektrické hodiny a hodinky; manžetové gombíky; hodinky; kazety na šperky; náhrdelníky; mince; náramkové hodinky; náramky (šperky); náramky na hodinky; náušnice; prívesky na kľúče (bižutéria); prstene (šperky); retiazky (šperky); retiazky z drahých kovov; šperkovnice; šperky, klenoty; medené žetóny“* v triede 14 je možné aj bez podrobnejšej analýzy uviesť, že sú zhodné/podobné, resp. prekrývajúce sa s tovarmi „*drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, bižutéria, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prostriedky“* zapísanými v triede 14 pre druhú staršiu ochrannú známku.

Rovnako všetky tovary zverejneného označenia „*albumy; atlasy; baliace plastové fólie; atrament; baliaci papier; spony na bankovky; blahoprajné pohľadnice; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); mechanické ceruzky; držiaky na písacie potreby; fotografie (tlačoviny); grafíky; gumičky (kancelárska potreba); gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; obaly na doklady; pastelky; pečiatky; perá (kancelárske potreby); plniace perá; pripínáčky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; samolepky; papierové utierky na tvár; papierové vlajky; vodové farby; záložky do kníh“* prihlasované v triede 16 sú zhodné/podobné, resp. prekrývajúce sa s tovarmi „*lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; reklamné tabule z papiera alebo lepenky; albumy; litografické umelecké diela; samolepky (papiernické výrobky); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; ceruzky; kresliace potreby; písacie potreby; gumy na gumovanie; atrament; trhacie kalendáre; polygrafické výrobky; tlačoviny; záložky; knižné zarážky; pastelky (farbičky); fotografie; obaly na cestovné pasy; obaly na šekové knižky; pohľadnice; papierové alebo plastové vrecká; puzdrá a vrecká na balenie; tašky (obálky, vrecká) na balenie (z papiera alebo plastu); utierky na tvár (z papiera)“* zapísanými v triede 16 pre tretiu staršiu ochrannú známku.

Taktiež všetky tovary „*batohy; cestovné tašky; dáždniky; diplomatické kufríky; kabelky; kufre; kufríky; náprsné tašky; peňaženky; plecniaky; plážové tašky; kožené remienky; sieťové nákupné tašky“* prihlasované v triede 18 je možno považovať za zhodné/podobné, resp. prekrývajúce sa s tovarmi „*koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné tašky; dáždniky; plážové tašky, náprsné tašky, peňaženky, príručné tašky, cestovné tašky, kožené aktovky“* zapísanými v triede 18 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a starších ochranných známk možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triedach 3 a 18 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach, všetky prihlasované tovary v triede 14 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a napokon aj všetky prihlasované tovary v triede 16 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1463-2012)

Prvá / Druhá / Tretia staršia ochranná známka
(CTM 000188995 / CTM 003658028 / MOZ 932509)



PIMKIE

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.

Vzhľadom na to, že všetky staršie ochranné známky sú totožné, budú so zverejneným označením porovnávané súčasne.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaného zverejneného označenia a slovných starších ochranných známk. Staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovným prvkom „PIMKIE“ napísaným bežným typom písma. Zverejnené označenie pozostáva zo štyroch slovných prvkov, z ktorých dva „Pinky Club“ sú napísané ozdobným písmom výraznej ružovej farby s bielymi kontúrami a vzhľadom na veľkosť a grafické spracovanie ich možno považovať za dominantné prvky zverejneného označenia. Pod uvedenými dominantnými prvkami sa vo zverejnenom označení nachádzajú ďalšie dva slovné prvky podstatne menšej veľkosti, napísané bežným typom písma šedej farby, spojených symbolom „&“, teda logogramom pre spojku „a“. Na základe uvedeného je na prvý pohľad zrejmé, že dominantné slovné prvky kolíznych označení sa zhodujú len v troch písmenách „PI“ a „K“ z deviatich písmen vo zverejnenom označení, vs. šiestich písmen tvoriacich staršie ochranné známky. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľská verejnosť každé označenie vníma ako celok a nevníma len niektorú jeho časť (jedno slovo zo štyroch), a preto pri hodnotení vizuálnej podobnosti porovnávaných označení je potrebné prihliadnúť aj na uvedené odlišnosti, čo sa týka počtu slov, ako aj grafického spracovania a usporiadania slovných prvkov, ktoré sú dostatočné na vytvorenie odlišného celkového dojmu. Na základe uvedeného je preto možné konštatovať, že zverejnené označenie nie je vizuálne podobné so staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako „pim-ki“ a zverejnené označenie ako „pin-ky club bi-jou-te-rie cos-me-tic“, resp. vzhľadom na to, že priemerná znalosť anglického jazyka u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti je všeobecne rozšírená, ako „pin-ki klAb bi'-žu-tə-ri koz'-me-tiks“. Tu je potrebné uviesť, že napriek podobnej výslovnosti starších ochranných známk s prvou a druhou slabikou zverejneného označenia, sporné označenia sú foneticky odlišné v celej zvyšnej časti zverejneného označenia, alebo aj v prípade, že spotrebiteľ bude reprodukovat zverejnené označenie len ako „pin-ki klAb“, posledná odlišná slabika „klAb“ ovplyvní celkový zvukový vnem, a to najmä dĺžku, intonáciu a rytmus fonetickej reprodukcie porovnávaných označení. Na základe uvedeného je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude vnímať porovnávané označenia ako foneticky podobné len v minimálnej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade starších ochranných známk možno predpokladať, že spotrebiteľia budú označenie „PIMKIE“ vnímať ako slovo fantazijné, bez konkrétneho významu. Vo zverejnenom označení bude časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou anglického jazyka s konkrétnym významom vnímať pravdepodobne všetky slovné prvky, a to slovo „pinky“, v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame „malíček“, slovo „club“ v preklade vo význame „klub“ a slová „bijouterie & cosmetics“, ktorých preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka je vo význame

„bižutéria a kozmetika“. Tu je potrebné uviesť, že slová „bijouterie & cosmetics“ sú aj priemernému spotrebiteľovi bez znalosti anglického jazyka známe vo význame „bižutéria a kozmetika“, avšak zo samotných slov vyplýva zameranie, funkcia resp. účel tovarov, pre ktoré majú byť použité, teda ich možno považovať za prvky opisné bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 3 a 14. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia, a to „club“ môže priemerný spotrebiteľ vnímať vo význame určitého druhu organizácie, resp. združenia (Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1997, str. 472). Slovu „pinky“ však pravdepodobne priemerný spotrebiteľ nebude prisudzovať žiaden konkrétny význam, alebo možno súhlasiť s prihlasovateľom, že vo vzťahu k farebnosti zverejneného označenia ho bude spotrebiteľ vnímať ako odvodené od anglického slova „pink“, teda „ružový“. Na základe uvedeného je možné porovnávané označenia považovať vzhľadom na fantazijný charakter starších ochranných známk a konkrétny význam slovných prvkov tvoriacich zverejnené označenie za významovo odlišné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov [kozmetické prípravky; kancelárske a papiernické výrobky; batohy; kabelky; tašky] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, prípadne stredný stupeň pozornosti vzhľadom na povahu tovarov, ktoré nie sú produktmi dennej potreby [šperky, hodiny].

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že tovary zverejneného označenia a starších ochranných známk boli síce posúdené ako zhodné, resp. podobné, avšak porovnávané označenia sú z vizuálneho a sémantického hľadiska navzájom odlišné a z hľadiska fonetického bola konštatovaná len čiastočná, resp. minimálna miera podobnosti, ktorá však ani pri zohľadnení nižšej, prípadne strednej miery pozornosti, ktorú priemerní spotrebiteľia venujú predmetným tovarom a skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalejšej podobe, ktorú si uchoval v pamäti nedokáže prekonať to, že vzájomné odlišnosti (počet slovných prvkov, grafická úprava, farebnosť) porovnávaných označení sa dostatočne výrazne prejavujú najmä pri ich celkovom vizuálnom vnímaní, a tak v danom prípade nebude dochádzať k zámene zverejneného označenia a starších ochranných známk u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tiež je potrebné uviesť, že porovnávané označenia neobsahujú žiadne rovnaké prvky, ktoré by mohli vyvolávať pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a starších ochranných známk na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú 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:

Mgr. Matej Čontofalský
Piešťanská 24
040 11 Košice

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
spoločnosť patentových zástupcov
Budatínska 12
851 06 Bratislava