



Banská Bystrica 3.6.2014

POZ 1227-2013 /N-63-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa RUCKFIELD SAS, 675 chemin du Périgord, ZA de Fontvert, Avenue de Fontvert, F-84130 Le Pontet, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 16.7.2013 prihlasovateľom Stadler & Stadler, s.r.o., Mariánska 19, 900 31 Stupava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1227-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BRICKFIELD SPORTSWEAR“, číslo spisu POZ 1227-2013, sa zamieta pre všetky tovary v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1227-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 23.12.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bolo prihlásené 16.7.2013 pre tovary v triedach 24, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a námietky sa týkajú všetkých prihlasovaných tovarov.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 6592133 „RUCKFIELD“ s právom prednosti od 17.1.2008, zapísanej 21.1.2009 pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 6928956 „RUCKFIELD“ s právom prednosti od 22.5.2008, zapísanej 21.1.2009 pre tovary v triedach 3, 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 9977381 „RUCKFIELD“ s právom prednosti od 18.5.2011, zapísanej 21.10.2011 pre tovary v triedach 3, 9, 16, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že obrazový prvok zverejneného označenia je relatívne malý a nevyznačuje sa takou originalitou a nápaditosťou, ktorá by upútala pozornosť spotrebiteľa. Podľa namietateľa dištinktívnym prvkom zverejneného označenia je slovo „BRICKFIELD“ a slovo „SPORTSWEAR“ (športové oblečenie) je opisné. S ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky porovnávaných označení je tak ťažisková podobnosť slovných prvkov „RUCKFIELD“ vs. „BRICKFIELD“.

Ťažiskové slovné prvky porovnávaných označení sú z hľadiska ich dĺžky porovnateľné, pretože sú tvorené 9 resp. 10 písmenami, z ktorých až 8 je zhodných a tiež sú umiestnené na rovnakej pozícii v skladbe porovnávaných slov, s výnimkou písmena „R“, ktoré je v slovnom prvku „RUCKFIELD“ starších ochranných známkach umiestnené na začiatku a vo zverejnenom označení sa nachádza na druhej pozícii. Podľa namietateľa vzhľadom na to, že ide o relatívne dlhšie slová, je pravdepodobnosť prehliadnutia drobných odlišností v ich úvodnej časti vysoká. Navyše ide o slová, ktoré sa v slovenskom jazyku bežne nevyskytujú a keďže spotrebiteľ nemá vždy možnosť vidieť označenia vedľa seba je riziko ich vizuálnej zámény vysoké. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vysoký stupeň vizuálnej podobnosti.

Podľa namietateľa z fonetického hľadiska možno predpokladať, že dominantné a rozlišujúce prvky porovnávaných označení spotrebiteľa prečítajú po anglicky ako „rak-fíld“ vs. „brik-fíld“. Namietateľ na základe toho, že porovnávané dvojslabičné slová znejú veľmi podobne, konštatoval aj vysokú mieru fonetickej podobnosti.

Namietateľ uviedol, že dominantné a rozlišovacie prvky porovnávaných označení „RUCKFIELD“ vs. „BRICKFIELD“ sú fantazijné bez konkrétneho významu. Na základe uvedenej skutočnosti namietateľ vyslovil svoj názor, že sémantické hľadisko sa pri porovnaní označení neuplatní.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním tovarov a v tejto súvislosti uviedol, že prihlasované tovary „*rôzne druhy odevov, obuvi a prikrývok hlavy*“ v triede 25 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Prihlasované tovary „*hry, hračky a rôzne športové vybavenia a náradia*“ v triede 28 sú zhodné s tovarmi „*hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ zapísanými pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 28.

K prihlasovaným tovarom v triede 24 namietateľ uviedol, že aj keď staršie ochranné známky nechránia priamo tovary v triede 24, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, chránia všeobecne odevné výrobky, ktoré majú rovnaké distribučné kanály, predajné miesta a sú určené obdobnému okruhu spotrebiteľskej verejnosti ako tovary zverejneného označenia, a preto môže dochádzať k ich zámene a k zámene podnikateľských subjektov.

Namietateľ konštatoval, že prihlasované tovary zverejneného označenia a zapísané tovary pre staršie ochranné známky v triedach 25 a 28 sú zhodné a prihlasované tovary v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s odevnými výrobkami zapísanými pre staršie ochranné známky..

Podľa namietateľa z globálneho hodnotenia tak vyplýva zrejmy záver, že konfliktné označenia sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široký okruh bežnej populácie, ktorej pozornosť vo vzťahu k bežnému spotrebnému tovaru je nižšia.

Namietateľ uviedol, že zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk by došlo k zásahu do jeho zákonom chránených práv, a preto navrhol prihlášku zverejneného označenia zamietnuť v celom rozsahu.

Listom úradu zo 17.2.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 24.4.2014, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že jeho označenie, ktoré je kombinované, nemožno považovať za zameniteľne podobné so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Z vizuálneho hľadiska je podľa prihlasovateľa už na prvý pohľad zrejmy rozdiel medzi týmito označeniami, ktorý vyplýva zo samotného charakteru označení. Prvé dve staršie ochranné známky sú slovné a pozostávajú z jedného slova „RUCKFIELD“. Tretia staršia ochranná známka je kombinovaná a pozostáva zo slova „RUCKFIELD“ a vyobrazenia čiernej postavy športovca. Naproti tomu, zverejnené označenie je kombinované vo farebnom vyhotovení modrej, červenej a čiernej farby. Pozostáva z dvoch slovných prvkov „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ a obrazového prvku v podobe troch farebných prúžkov umiestnených nad slovným prvkom.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že k odlišeniu porovnávaných označení prispieva najmä fakt, že porovnávané označenia sú tvorené rozdielnym počtom slovných prvkov (jeden vs. dva), a že zverejnené označenie

obsahuje farebný obrazový prvok.

Podľa prihlasovateľa bude zverejnené označenie na spotrebiteľa pôsobiť odlišným celkovým vizuálnym dojmom ako staršie ochranné známky. Navyše porovnávané označenia sú v odlišnom grafickom vyhotovení a pri slovných prvkoch je použitý tiež iný typ písma.

Prihlasovateľ uviedol, že aj z fonetického hľadiska ide o rozdielne označenia. Slovo „RUCKFIELD“ bude znieť ako „rak fild“, ale časť spotrebiteľskej verejnosti ho môže tiež prečítať ako „ruk fild“. Slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľia prečítajú ako „brik fild“. Vzhľadom na rozdielny začiatok slov „RUCKFIELD“ vs. „BRICKFIELD“ porovnávaných označení a skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje ešte ďalšie slovo „SPORTSWEAR“, bude podľa prihlasovateľa zverejnené označenie vytvárať dostatočne odlišný zvukový vnem.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovo „RUCKFIELD“ nemá žiaden konkrétny význam, kým slovný prvok „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ zverejneného označenia evokuje súvislosť so športom. Slovo „BRICKFIELD“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „*tehelné pole*“, čo je odkaz na športovú minulosť v Bratislave. Podľa prihlasovateľa takto to budú vnímať aj spotrebiteľia tovarov poskytovaných pod zverejneným označením.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ konštatoval, že kombinované zverejnené označenie sa dostatočne odlišuje od starších ochranných známok, a preto nehrozí nebezpečenstvo zámieny porovnávaných označení na trhu zo strany spotrebiteľa, a to ani v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch.

Prihlasovateľ dodal, že zverejnené označenie bude používať pre odlišné tovary, výhradne len na deky, odevy, obuv a prikrývky hlavy spolu s hračkami, hrami a hokejkami, zatiaľ čo namietateľ používa svoje ochranné známky aj na okuliare a slnečné okuliare, 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 bičičky; postroj a sedlá, bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky, mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetiku, vlasové vody a prípravky na čistenie zubov.

Prihlasovateľ opierajúc sa o svoje argumenty navrhol, aby úrad zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok.

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“, číslo spisu POZ 1227-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 16.7.2013 prihlasovateľom Stadler & Stadler, s.r.o., Mariánska 19, 900 31 Stupava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2013 pre tovary v triedach 24, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ RUCKFIELD SAS, 675 chemin du Périgord, ZA de Fontvert, Avenue de Fontvert, F-84130 Le Pontet, Francúzsko je majiteľom ochranných známok Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 6592133 „RUCKFIELD“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 17.1.2008, zapísanej pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 6928956 „RUCKFIELD“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“),

- s právom prednosti od 22.5.2008, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 9977381 „RUCKFIELD“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 18.5.2011, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 16, 18, 25 a 28 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 24** – „*deky (prikrývky); kúpeľňové textilie s výnimkou oblečenia; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; plachty; posteľná bielizeň; posteľné prikrývky; prikrývky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; stolová bielizeň; stolové behúne; vlajky s výnimkou papierových; utierky na riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; záclony; textilné alebo plastové závesy*“,
- trieda 25** – „*odevy, obuv a prikrývky hlavy; športové tričká a dresy; športová obuv; tričká; šatky, šály; košele; košele s krátkym rukávom; ponožky; čiapky so šiltom; čiapky; svetre; tielka, tričká; nohavice; sukne; spodná bielizeň; obuv; bundy; kabáty; nohavicové sukne; nepremokavé odevy; oblečenie pre bábätká; cyklistické oblečenie; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; pánske spodky; papuče; dámske plavky; pánske plavky; plážové oblečenie; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); saká; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; vesty; župany, kúpacie plášte; uniformy*“,
- trieda 28** – „*hry; hračky; hokejky; korčule; kolieskové korčule; nafukovacie pomôcky na plávanie; tenisové siete; rakety (športové náradie); výplety raket; plávacie kolesá; plávacie vesty; plávacie pásy; lopty na hranie; hracie karty; hracie lopty; balóny (hračky)*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

- trieda 9** – „*spectacles and sunglasses (optical goods)*“ [okuliare a slnečné okuliare (optika)],
- 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; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičičky, postroj a sedlá],
- trieda 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

- trieda 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ [bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárске výrobky, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov],
- trieda 16** – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ [papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; khíhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky],
- trieda 28** – „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees*“ [hry a hračky; gymnastické a športové tovary nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček].

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

- trieda 3** – „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ [bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov],
- trieda 9** – „spectacles and sunglasses (optical goods)“ [okuliare a slnečné okuliare (optika)],
- trieda 16** – „paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks“ [papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby, okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky],
- 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, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky],
- trieda 25** – „clothing, footwear, headgear“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy],
- trieda 28** – „games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees“ [hry a hračky; gymnastické a športové tovary, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček].

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

Prihlasované tovary v triede 25 „odevy, obuv a pokrývky hlavy; športové tričká a dresy; športová obuv; tričká; šatky, šály; košele; košele s krátkym rukávom; ponožky; čiapky so šiltom; čiapky; svetre; tielka, tričká; nohavice; sukne; spodná bielizeň; obuv; bundy; kabáty; nohavicové sukne; nepremokavé odevy; oblečenie pre bábätká; cyklistické oblečenie; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; pánske spodky; papuče; dámske plavky; pánske plavky; plážové oblečenie; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); saká; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; vesty; župany, kúpacie plášte; uniformy“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „odevy, obuv, pokrývky hlavy“ pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Tovary „odevy, obuv, pokrývky hlavy“ prvej a tretej staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivo vymenované druhy odevov, obuvi a pokrývok hláv prihlasované pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na ochranu a zahalenie jednotlivých častí ľudského tela (nôh, rúk, trupu a hlavy), sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v oddeleniach obuvi, odevov a pokrývok hláv alebo špecializovaných predajniach na obuv, odevy a pokrývky hláv a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 28 „hry; hračky; hokejky; korčule; kolieskové korčule; nafukovacie pomôcky na plávanie; tenisové siete; rakety (športové náradie); výplety raket; plávacie kolesá; plávacie vesty; plávacie pásy; lopty na hranie; hracie karty; hracie lopty; balóny (hračky)“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi, ako „hry a hračky; gymnastické a športové tovary nezahrnuté v iných triedach“ druhej a tretej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 28. Aj v tomto prípade sú tovary druhej a tretej staršej ochrannej známky uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivo vymenované druhy hier, hračiek a gymnastických a športových tovarov. Všetky uvedené tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v športových potrebách a v hračkárstvach) a sú určené

rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované tovary v triede 24 „*deky (prikryvky); kúpeľňové textilie s výnimkou oblečenia; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; plachty; posteľná bielizeň; posteľné prikryvky; prikryvky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; stolová bielizeň; stolové behúne; vlajky s výnimkou papierových; utierky na riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; záclony; textilné alebo plastové závesy*“, ktoré možno hodnotiť ako tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné so zapísanými tovarmi „*odevy*“ pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 25. Aj keď sú prihlasované tovary zhotovené z obdobných textilných materiálov ako zapísané tovary odevy a tiež slúžia obdobnému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, účel ich použitia je však odlišný a odlišné sú aj predajné miesta, pretože sa nachádzajú v iných oddeleniach ako odevy. Prihlasované tovary sú bytovými a posteľnými textíliami, a preto pri ich nákupe a využívaní bude spotrebiteľ zohľadňovať iné hľadiská a požiadavky ako pri odevoch a porovnávané tovary si tak nezamení, resp. nebude ich pokladať za podobné či zastupiteľné.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary v triede 25 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Ďalšie prihlasované tovary v triede 28 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*hry a hračky; gymnastické a športové tovary nezahrnuté v iných triedach*“ pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 28. Ostatné prihlasované tovary v triede 24 nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1227-2013)



Prvá a druhá staršia ochranná známka
(CTM č. 6592133 a CTM č. 6928956)

RUCKFIELD

Tretia staršia ochranná známka
(CTM č. 9977381)



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 1227-2013) verzus prvá a druhá staršia ochranná známka (CTM č. 6592133 a CTM č. 6928956)

Pri porovnaní kolíznych označení z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení modrej, červenej a čiernej farby, kým prvá a druhá staršia ochranná známka sú slovné. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že za jeho najvýraznejší, spotrebiteľmi prednostne vnímaný, a teda dominantný prvok možno považovať jednoznačne slovo „BRICKFIELD“, napísané čiernou farbou a verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy, pričom ho možno považovať aj za prvok dištinkívny, keďže ďalšie slovo „SPORTSWEAR“ zverejneného označenia je opisné umiestnené pod ním a tiež je napísané písmom veľkej

tlačenej abecedy v čiernom vyhotovení, avšak v o niečo menšom a hrubšom písme ako je napísané dominantné slovo „BRICKFIELD“. Zverejnené označenie obsahuje okrem slovného prvku „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ aj obrazový prvok, ktorý je však veľmi jednoduchý a nevýrazný. Sú ním dva horizontálne pruhy, jeden modrej a druhý červenej farby. Staršie ochranné známky pozostávajú z jedného slova „RUCKFIELD“ napísaného verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy. Dominantné slovo „BRICKFIELD“ zverejneného označenia obsahuje desať hlások, z ktorých osem je obsiahnutých aj v deväťhláskovom slove „RUCKFIELD“ starších ochranných známok. Aj keď vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ich tvoria, v danom prípade vzhľadom na relatívne malý a veľmi jednoduchý obrazový prvok, ďalej nevýrazné farebné vyhotovenie zverejneného označenia a dominantný charakter slova „BRICKFIELD“ v ňom, možno konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, ktorá je založená predovšetkým na veľmi podobných slovách „BRICKFIELD“ vs. „RUCKFIELD“ obsiahnutých v nich.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukovateľné prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak relevantný spotrebiteľ dominantný slovný prvok „BRICKFIELD“ zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prečíta po anglicky ako „brik-fíld“ a slovo „RUCKFIELD“ starších ochranných známok tiež prečíta po anglicky ako „rak-fíld“. Takže pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení v ich úvode zaznie čiastočne podobná slabika „brik-“ vs. „rak-“ a za ňou zaznie zhodná slabika „-fíld“, ktorú spotrebiteľ pravdepodobne neprepočuje z dôvodu jej dĺžky a prítomnosti výrazne reprodukovateľných spoluhlások „f“ a „d“, ako aj reprodukcie hlások „ie“ ako dlhého „í“. Zverejnené označenie obsahuje oproti starším ochranným známkam ďalšie opisné slovo „SPORTSWEAR“, napísané tiež v anglickom jazyku, ktoré spotrebiteľ pravdepodobne nebude reprodukovateľné, jednak z dôvodu, že na jeho základe nemožno individualizovať jednotlivé tovary či služby takto označené a tiež z dôvodu, že spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať alebo ho prečíta po anglicky ako „spóts-weə, pretože je viac ako pravdepodobné, že sa s uvedeným slovom už stretol a nevníma ho ako výraz, ktorý je potrebné čítať striktné len s použitím slovenskej výslovnosti, ako napr. „šport-veár“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať aj čiastočnú fonetickú podobnosť.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Možno predpokladať, že dominantné slovo „BRICKFIELD“ zverejneného označenia, ktoré nemožno považovať za slovo bežnej anglickej slovnice, bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako fantazijné a len jazykovo zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti ho môže poznať vo význame „*tehelňa, tehelné pole*“. Vzhľadom na už konštatovanú dominantnosť slova „BRICKFIELD“ zverejneného označenia je pravdepodobné, že spotrebiteľ sústreďuje svoju pozornosť len na toto slovo, keďže je zrejme, že ďalšie slovo „SPORTSWEAR“ a obrazový prvok obsiahnuté vo zverejnenom označení plnia len vedľajšiu, doplnkovú funkciu. Slovný prvok „RUCKFIELD“ starších ochranných známok možno považovať vo vzťahu k zapísaným tovarom za fantazijný, pretože nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Porovnanie označení – zverejnené označenie (POZ 1227-2013) verzus tretia staršia ochranná známka (CTM č. 9977381)

Čo sa týka porovnania zverejneného označenia s treťou kombinovanou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** už na prvý pohľad je zrejme, že rozdiely medzi uvedenými porovnávanými označeniami sú o niečo markantnejšie, ako v prípade porovnania zverejneného označenia s prvou a druhou slovnou staršou ochrannou známkou. V prípade staršej kombinovanej ochrannej známky je to vďaka obrazovému prvku „*bežiaci športovec s oválnou rugby loptou v ruke*“, ktorý je umiestnený nad slovným prvkom „RUCKFIELD“. Aj keď porovnávané označenia majú odlišnú celkovú kompozíciu, nemožno však určitú vizuálnu podobnosť medzi nimi vylúčiť vzhľadom na veľmi podobné a dištinkatívne slovo „BRICKFIELD“ vs. „RUCKFIELD“ obsiahnuté v nich, avšak možno hovoriť o nižšej miere vizuálnej podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že aj v tomto prípade platia rovnaké argumenty a závery, čo sa týka slov „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ a „RUCKFIELD“, ako už boli uvedené pri porovnaní

zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, keďže kombinované označenia sú reprodukované prostredníctvom slovných prvkov, ktoré obsahujú. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z fonetického hľadiska.

Pri porovnaní zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou **zo sémantického hľadiska** platia tiež rovnaké argumenty a závery, čo sa týka slov „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ a „RUCKFIELD“.. Obrazový prvok „*bežiaci športovec s oválnou rugby loptou v ruke*“, ktorý sa nachádza v staršej ochrannej známke, plní tiež len vedľajšiu doplnkovú funkciu a evokuje vnem, že staršia ochranná známka sa používa v súvislosti s tovarmi určenými pre šport. Aj v tomto prípade na základe zistených skutočností možno konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vzhľadom na fantazijný charakter dominantných prvkov podstatný vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, aj keď ich určitú významovú spojitosť so športom vzhľadom na opisné slovo „SPORTSWEAR“ vo zverejnenom označení a obrazový prvok „*bežiaci športovec s oválnou rugby loptou v ruke*“ v tretej staršej ochrannej známke nemožno vylúčiť.

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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov [odevy, obuv, pokrývky hlavy, uniformy, župany, hry, hračky, športové a gymnastické tovary atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Z preskúmania podobnosti zverejneného označenia s prvou až treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že zverejnené kombinované označenie je z vizuálneho hľadiska s prvou a druhou slovnou staršou ochrannou známkou čiastočne podobné. Vykonaným porovnaním označení bolo zistené, že zverejnené označenie obsahuje len veľmi malý, farebne nevýrazný a jednoduchý obrazový prvok a za jeho dominantný a dištingtívny prvok možno jednoznačne považovať slovo „BRICKFIELD“, ktoré je veľmi podobné s výrazom „RUCKFIELD“ starších ochranných známk, pretože sa navzájom zhodujú v ôsmich z desiatich resp. deviatich hlások. Pri porovnaní zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou, ktorá je kombinovaná, bola z vizuálneho hľadiska konštatovaná len nízka miera vizuálnej podobnosti založená na rovnakej skutočnosti o vysokej podobnosti dominantných prvkov porovnávaných označení. Ďalej bola konštatovaná čiastočná fonetická podobnosť medzi zverejneným označením a všetkými staršími ochrannými známkami. Sémantické hľadisko sa pri celkovom zhodnutí podobnosti označení buď neuplatní vzhľadom na fantazijný charakter dištingtívnych výrazov „BRICKFIELD“ a „RUCKFIELD“ obsiahnutých v nich alebo určitú rovnakú významovú spojitosť so športom vzhľadom na opisné slovo „SPORTSWEAR“ vo zverejnenom označení a obrazový prvok „*bežiaceho športovca s oválnou rugby loptou v ruke*“ v tretej staršej ochrannej známke nemožno vylúčiť. Uvedené v spojitosti s tovarmi v triedach 25 a 28, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, vedie k záveru, že aj pri strednom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámény medzi zverejneným označením a prvou, druhou a treťou staršou ochrannou známkou existuje.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zverejnené označenie bude používať pre odlišné tovary, výhradne len na deky, odevy, obuv a prikrývky hlavy spolu s hračkami, hrami a hokejkami, zatiaľ čo namietateľ používa svoje ochranné známky aj na okuliare a slnečné okuliare, usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre atď., je potrebné uviesť, že úrad podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri posúdení pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení skúma aj podmienku zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je na jednej strane zverejnené označenie prihlasované a na druhej strane sú staršie ochranné známky zapísané, pričom neskúma skutočnosť, pre aké tovary má zámer prihlasovateľ svoje označenie skutočne používať.

Vzhľadom na skutočnosť, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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. Dávid Štefanka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava