



Banská Bystrica 13.6.2014
POZ 1257-2013 /N-72-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ing. Ondrej Kavka – OK-SPORT, Záhradnícka 703/16A, 058 01 Poprad, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „iKO“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 18.7.2013 prihlasovateľom Xingmin Ji, Klatovská 1413/16, 831 04 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Jánom Vicianom, Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1257-2013 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 „iKO“, číslo spisu POZ 1257-2013, sa zamieta pre služby „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: vrecia a vaky patriace do triedy 22; textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textílie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „iKO“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1257-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 31.12.2013 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 18.7.2013 pre tovary a služby v triedach 8, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a námietky sa týkajú len časti prihlasovaných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky „OK SPORT“ č. 231199 s právom prednosti od 6.12.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že porovnanie označení musí byť založené na celkovom dojme vyvolanom označeniami, berúc do úvahy najmä ich dištinkatívne a dominantné časti (prípád C-251/95, Sabel BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport z 11.11.1997).

Podľa namietateľa porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska totožné v tom smere, že obsahujú rovnaké veľké písmená, avšak v opačnom poradí („KO“ vs. „OK“). Staršia ochranná známka obsahuje aj ďalšie slovo „SPORT“, ktoré je v spojitosti so zapísanými tovarmi a službami nedištinkatívne.

Z fonetického hľadiska bude výslovnosť porovnávaných označení podľa namietateľa čiastočne podobná, keďže samostatné písmená „O“ a „K“ budú v porovnávaných označeniach vyslovované ako hlásky, t. j. ako „ó-ká“ vs. „ká-ó“, ibaže v opačnom poradí. Spotrebiteľ ďalšie nedištinkatívne slovo „SPORT“ prítomné v staršej ochrannej známke nebude reprodukovat' z dôvodu, že vyjadruje len spojenie so športovými potrebami.

Namietateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska bude spotrebiteľ zverejnené označenie „KO“ vnímať (najmä v športovej terminológii) ako skratku pre „knock out“, t. j. spôsob víťazstva a ukončenia zápasu v boxe a v ďalších bojových športoch. Slovný prvok „OK“ staršej ochrannej známky je podľa namietateľa fonetickou skratkou pre anglický výraz „Oll Korrekt“ (all correct), t. j. „všetko v poriadku“. Namietateľ dodal, že toto slovo sa bežne používa v každodennom živote, vrátane športu, kde predstavuje práve označenie s opačným významom ako skratka „KO“ prítomná vo zverejnenom označení. Podľa namietateľa vzhľadom na uvedené však možno istú sémantickú podobnosť medzi porovnávanými označeniami nájsť, aj napriek ich opačnému významu. Ďalšie nedištinkatívne slovo „SPORT“ staršej ochrannej známky poukazuje len na zameranie tovarov a služieb takto označených, a preto ho spotrebiteľ nebude veľmi vnímať. Okrem uvedenej skutočnosti ho spotrebiteľ nebude vnímať aj z dôvodu jeho umiestnenia v označení a veľkosti v rámci staršej ochrannej známky.

Namietateľ vyslovil názor, že z komplexného porovnania označení vyplýva ich zrejma' vzájomná zameniteľnosť, ktorá je spôsobená najmä tým, že porovnávané označenia obsahujú zhodné písmená tvoriace ich dominantnú časť, a tiež obsahujú rovnakú farebnú kombináciu podkladu a písmen (modro-žltý obdĺžnik).

Ďalej namietateľ uviedol, že zameniteľnosť je nutné preskúmať v širších súvislostiach – v konzekvenciách vyplývajúcich z rozboru podobnosti označení v kontexte so stupňom podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sa zápis žiada alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná.

Namietateľ poznamenal, že aj keď sú tovary a služby zatriedené do rôznych tried, to ešte neznamená, že by nemohli byť podobné.

Podľa namietateľa zverejnené označenie má byť používané na tovaroch a v súvislosti so službami určenými pre širokú verejnosť, a preto pri posudzovaní vzájomnej zameniteľnosti označení treba vychádzať z pohľadu priemerného spotrebiteľa a prihliadať aj na celkový dojem z nich, ktorý sa vytvára v jeho pamäti.

Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ pôsobí v rovnakej oblasti ako on (maloobchodné služby zamerané na predaj širokého sortimentu, najmä športových potrieb) a ponúka rovnaké služby spotrebiteľskej verejnosti (maloobchodné a veľkoobchodné služby, obchodná administratíva, obchodná správa a pod.), ktorú tvorí široká verejnosť, a tak môže u spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k vyvolaniu nebezpečenstva zámery (k zamieňaniu tovarov a služieb namietateľa so službami prihlasovateľa), keďže porovnávané označenia sú z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zameniteľne podobné.

Podľa namietateľa, pri porovnávaní podobnosti tovarov je dôležité posúdiť podobnosť tovarov vzhľadom na ich pôvod, povahu, distribučné kanály a predajné miesta. Z predmetného porovnania tovarov a služieb zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vyplýva, že ide o služby zhodné, resp. podobné, ktoré sú určené na rovnaký účel, uspokojujú rovnakú potrebu, dajú sa kúpiť na rovnakých miestach (v danom prípade maloobchodné a veľkoobchodné služby a aj internetový predaj), pričom ich distribučné kanály sú rovnaké a oslovujú rovnakú skupinu spotrebiteľov (športovcov, resp. ľudí hľadajúcich oblečenie a tovar pre outdoorové aktivity a voľný čas). Nemožno teda na trhu vylúčiť stret tovarov a služieb poskytovaných namietateľom s prihlasovanými službami, keďže s tovarmi a službami namietateľa sa môžu tí istí spotrebiteľia stretnúť na tých istých predajných miestach/prevádzkach/internetových obchodoch, resp. v obchodoch so športovými potrebami a/alebo v obchodných domoch v športových oddeleniach, resp. prostredníctvom internetu, dobierky, či katalógu. Služby prihlasovateľa, proti ktorým sú vznesené námietky, úzko súvisia s tovarmi namietateľa, a preto je možné ich považovať za podobné.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka zapísaná, a v tejto súvislosti uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná pre oblečenie, odevy a obuv v triede 25 a pre športové potreby v triede 28 a služby spojené s predajom týchto komodít, ako aj pre služby spojené s obchodnou správou a obchodnou administratívou, pričom tieto tovary a služby sú zhodné a/alebo podobné s prihlasovanými tovarmi a službami „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými*

tovarmi: náradie na ručný pohon, ručné nástroje a ručné náradia, vrecia a vaky patriace do triedy 22; surové textilné vlákna, nite a priadze na textilné účely, textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textilie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, hry a hračky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vzhľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú veľmi podobný dištinkívny slovný prvok „KO“ vs. „OK“, konštatoval, že môže dochádzať k zásahu do jeho práv, a to najmä z dôvodu, že spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, že takto označené tovary alebo služby pochádzajú od toho istého výrobcu, či poskytovateľa, resp. ekonomicky prepojeného subjektu.

Namietateľ vyslovil názor, že vizuálna, sémantická a fonetická podobnosť označení by mohla viesť k ich zámene, prípadne k mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti, a tak zverejnené označenie nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia čiastočne zamietol pre služby „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: náradie na ručný pohon, ručné nástroje a ručné náradia, vrecia a vaky patriace do triedy 22; surové textilné vlákna, nite a priadze na textilné účely, textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textilie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, hry a hračky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Listom úradu z 3.2.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 10.4.2014, opísal jednotlivé porovnávané označenia a uviedol, že napriek rovnakému vyfarbeniu porovnávaných označení (kombinácia žltej a modrej farby) je prakticky vylúčené, aby došlo k zámene porovnávaných označení, pretože odtieň použitej modrej a žltej farby v nich je iný, aj grafické štylizovanie použitých farieb v kombinácii s použitými písmenami, resp. slovom v prípade staršej ochrannej známky je tiež iné.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje písmeno „i“, znak šípky smerom vľavo a písmeno „O“, nemôže sa stotožniť s názorom namietateľa, že porovnávané označenia sú totožné z dôvodu použitia rovnakých veľkých písmen, aj keď v opačnom poradí. Prihlasovateľ vyslovil názor, že staršia ochranná známka neobsahuje žiadne také črty alebo znaky, ktoré by mohli viesť k zámene so zverejneným označením, a preto možno podľa neho považovať porovnávané označenia za jednoznačne odlišné z vizuálneho hľadiska.

Následne prihlasovateľ zaujal stanovisko k čiastočnej fonetickej podobnosti označení konštatovanej namietateľom, a v tejto súvislosti uviedol, že súhlasí s názorom namietateľa v tom, že staršiu ochrannú známku spotrebiteľ vysloví ako „ó-ká“, avšak zverejnené označenie neprečíta ako „ká-ó“, ale ako „i-ko“.

Podľa prihlasovateľa, zverejnené označenie, vzhľadom na vizuálne vnímanie a tým navádzajúcu fonetickú výslovnosť ako „i-ko“, vylučuje sémantickú podobnosť so staršou ochrannou známkou „OK“. Navyše slovo „SPORT“ staršej ochrannej známky zdôrazňuje, vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie, zameranie zapísaných tovarov a služieb s dominanciou na športové potreby a oblečenie, na rozdiel od zverejneného označenia, pri ktorom dominuje sortiment potrieb pre domácnosť, železiarsky tovar, hry a hračky, textilie pre domácnosť.

Prihlasovateľ uviedol, že z hľadiska vyššie uvedeného komplexného porovnania oboch označení je nepravdepodobná, resp. vylúčená zameniteľnosť staršieho označenia so zverejneným označením.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal konštatovanou pravdepodobnosťou zámene, resp. pravdepodobnosťou asociácie so staršou ochrannou známkou zo strany namietateľa a v tejto súvislosti uviedol, že tvrdenia namietateľa o vysokej pravdepodobnosti uvádzania spotrebiteľa bez osobitných znalostí do omylu z dôvodu

podobnosti oboch označení, z dôvodu podobnosti slovných prvkov v oboch označeniach, a z toho vyplývajúceho predpokladu vzniku domnienky o zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky z dôvodu, že spotrebiteľ, ku ktorému by smerovali takto označené tovary, by mohol byť uvedený do omylu, že ide o tovary alebo služby toho istého poskytovateľa, resp. ekonomicky prepojeného subjektu, považuje za krajne nepresvedčivé a pohybujúce sa v hypotetickej rovine bez náležitého odôvodnenia a relevantných objektívnych dôkazov.

K otázke možnej zameniteľnosti v kontexte so stupňom podobnosti tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 25 a 28 s vysokým zameraním na športové aktivity, či už rekreačné alebo profesionálne využitie (športové oblečenie, športové náčinie, športové potreby) a služby pre ktoré je zapísaná v triede 35 súvisia s týmito tovarmi, kým služby poskytované v súvislosti s tovarmi v triede 28 (telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28) v prípade zverejneného označenia predstavujú len zanedbateľnú časť zapísaného sortimentu služieb v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, keďže zverejnené označenie je okrem uvedených služieb prihlásené v triede 35 aj pre služby spojené s tovarmi v triedach 22 a 24, pre ktoré nie je staršia ochranná známka zapísaná.

Na základe uvedeného pohľadu nie je možné podľa prihlasovateľa považovať zámenu porovnávaných označení za pravdepodobnú.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „iKO“, číslo spisu POZ 1257-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 18.7.2013 prihlasovateľom Xingmin Ji, Klatovská 1413/16, 831 04 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2013 pre tovary a služby v triedach 8, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ing. Ondrej Kavka – OK-SPORT, Záhradnícka 314/16, 058 01 Poprad je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „OK SPORT“ č. 231199 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 6.12.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Služby zverejneného označenia dotknuté námietkami sú:

trieda 35 – „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: náradie na ručný pohon, ručné nástroje a ručné náradia, vrecia a vaky patriace do triedy 22; surové textilné vlákna, nite a priadze na textilné účely, textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textilie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, hry a hračky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 25 – „*obuv, protišmykové pomôcky na obuv; športová obuv, futbalová obuv, sandále, odevy, športové odevy, športové oblečenie, športové tričká, dresy, bundy, kabáty, kapucne, kombinézy, kostýmy, košele, nohavice, sukne, nepremokavý odev, vrecká na odevy, pokrývky hlavy, čiapky, čapice, šály, šiltovky, šatky, čelenky, ponožky, podkolenky, pančuchy, potné vložky, pulóvre, svetre, opasky, opasky na doklady a peniaze ako súčasť oblečenia, rukavice, športové tričká, župany, spodná bielizeň, spodná bielizeň zabraňujúca poteniu, spodná bielizeň pohlcujúca pot, tielka, vesty, konfekcia, kúpacie čiapky, lyžiarske topánky, topánky, šnurovacie topánky, plavky, plážové odevy, vrchné ošatenie, ostatné športové odevy patriace do tejto triedy*“,

trieda 28 – „*korčule, kolieskové korčule, lyže, surfy, lyžiarske viazania, snoubordy, wakeboardy, skejtbordy, postroje pre horolezcov patriace do tejto triedy, horolezecké opasky, tenisové rakety, tenisové siete, snežnice, vosky na lyže, vodné lyže, obaly na lyže, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, hokejky, stoly na stolný tenis, športové a telocvičné potreby a náradie patriace do triedy 28, chrániče ako športové potreby, športové rukavice, lopty na hranie, plutvy na plávanie, stacionárne bicykle na cvičenie, zariadenia na telesné cvičenie patriace do triedy 28*“,

trieda 35 – „*sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi v triede 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou; maloobchodné služby pre tretie osoby s uvedenými tovarmi v triedach 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou; poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek tovaru; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, prenájom reklamných plôch; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku 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. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: vrecia a vaky patriace do triedy 22; textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textilie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28*“ sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo podobnými so zapísanými službami „*sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi v triede 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou; maloobchodné služby pre tretie osoby s uvedenými tovarmi v triedach 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 35, pretože v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o sprostredkovanie predaja rovnakých alebo podobných tovarov tretím osobám.

Ďalšia prihlasovaná služba „*sprostredkovanie obchodu s tovarmi*“ v triede 35 je zhodná a/alebo podobná so zapísanými službami „*sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi v triede 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku, pretože je tak všeobecne definovaná, že

môžu pod ňu spadať aj bližšie špecifikované zapísané služby týkajúce sa sprostredkovania obchodu s konkrétnymi uvedenými tovarmi.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby „*obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“ v triede 35, ktoré možno najmä s ohľadom na ich povahu považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „*obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky)*“ v triede 35 pre staršiu ochrannú známku.

Čo sa týka zvyšných služieb zverejneného označenia v triede 35, a to „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: náradie na ručný pohon, ručné nástroje a ručné náradia, surové textilné vlákna, nite a priadze na textilné účely, hry a hračky*“, pre uvedené služby zverejneného označenia neboli nájdené žiadne služby a ani tovary staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Navyše možno predpokladať, že spotrebiteľ pri týchto službách poskytovaných pod zverejneným označením bude zohľadňovať iné hľadiská a požiadavky ako pri tovaroch a službách zapísaných pre staršiu ochrannú známku a porovnávané služby si tak nezamení.

Porovnanie služieb zverejneného označenia, ktoré sú dotknuté námietkami, s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: vrecia a vaky patriace do triedy 22; textilie a textilné výrobky patriace do triedy 24, posteľné prikrývky, bavlnené textilie, vlnené látky, prikrývky, textilné uteráky, telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Ostatné prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: náradie na ručný pohon, ručné nástroje a ručné náradia; surové textilné vlákna, nite a priadze na textilné účely, hry a hračky*“ nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými službami a ani tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1257-2013)



Staršia ochranná známka (OZ č. 231199)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch kombinovaných farebných označení. Obidve porovnávané označenia sú z pohľadu priemerného spotrebiteľa vo veľmi podobnom farebnom vyhotovení modrej a žltej farby. V danom prípade možno predpokladať, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s porovnávanými označeniami s určitým časovým odstupom, nebude schopný postrehnúť žiadny rozdiel medzi použitými farebnými odtieňmi modrej a žltej farby. Zverejnené označenie je štylizované do plochy tvaru obdĺžnika modrého vyfarbenia, v ktorom je umiestnený žltou farbou napísaný slovný prvok, ktorý spotrebiteľ pravdepodobne vyhodnotí ako „KO“, aj keď písmeno „K“ má takú špecifickú grafickú úpravu, že jeho zvislá čiara môže pripomínať aj malé tlačené písmeno „i“. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „OK SPORT“,

ktorý je napísaný štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že písmeno „O“ je napísané modrou farbou a je situované do žltej časti plochy v tvare prerušeného obdĺžnika, ktorého ľavá strana je mierne zaoblená. Ďalšie písmeno „K“ je napísané žltou farbou a je situované do rovnej plochy, ako písmeno „O“, avšak modrého vyfarbenia, ktorého pravá strana je mierne zaoblená. Pod skupinou písmen „OK“ sa nachádza slovo „SPORT“, ktoré možno k časti zapísaných tovarov a služieb považovať za opisné, a ktoré je napísané modrou farbou a štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že zaberá šírku oboch samostatných farebných modro-žltých podkladov v tvare prerušovaného obdĺžnika. Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú vo veľmi podobnom farebnom vyhotovení modrej a žltej farby a dištinkatívne prvky porovnávaných označení sú vytvorené zo skupiny rovnakých písmen „KO“ vs. „OK“, ktoré sú len v opačnom poradí, a najmä s prihliadnutím na podobnú celkovú kompozíciu označení, možno predpokladať, že porovnávané označenia ako celky budú vyvolávať v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti podobný celkový vizuálny dojem. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak možno predpokladať, že slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou prečítajú ako „ká-ó“, prípadne ako „i-ká-ó“, ak identifikujú aj malé písmeno „i“, a slovný prvok staršej ochrannej známky ako „ó-ká šport“ alebo v skrátenej podobe ako „ó-ká“, keďže spotrebiteľa majú tendenciu dlhšie označenia skracovať alebo z označení prečítať len ich najvýraznejšie a dištinkatívne slovo. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii dištinkatívnych slovných prvkov porovnávaných označení pravdepodobne zaznejú dve zhodné slabiky „ká-ó“ vs. „ó-ká“, aj keď v opačnom poradí, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z fonetického hľadiska, prípadne pôjde o porovnanie reprodukcie „i-ká-ó“ vs. „ó-ká“, keď vzhľadom na odlišnú prvú slabiku a zhodné dve ďalšie slabiky v obrátenom poradí možno hovoriť len o minimálnej fonetickej podobnosti.

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 alebo služieb. Možno predpokladať, že slovný prvok zverejneného označenia „KO“ budú spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám vnímať v športovej terminológii ako skratku pre „knock out“, t. j. „*spôsob víťazstva a ukončenie zápasu v boxe a v ďalších bojových športoch*“. V prípade staršej ochrannej známky možno predpokladať, že jej slovný prvok „OK SPORT“ si spotrebiteľ bude s najväčšou pravdepodobnosťou spájať s významom „*všetko v poriadku v športe*“. Aj keď dištinkatívne výrazy „OK“ a „KO“, ktoré sa veľmi často používajú v športovej terminológii, majú opačný význam, určitú prepojenosť medzi porovnávanými označeniami možno pripustiť práve vzhľadom na to, že ide o antonymá v spojitosti s kolíznymi tovarmi a službami. Pokiaľ bude spotrebiteľ zverejnené označenie vnímať ako výraz „iKO“, nebude mu priradovať žiadny význam, bude ho vnímať ako fantazijný, vzhľadom na čo sémantické hľadisko nebude možné zohľadniť.

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. 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 a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter dotknutých služieb [*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť týkajúca sa tovarov z oblasti textilu a športových potrieb; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodná správa; obchodná administratíva; pomoc pri riadení*]

obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)] kvalifikovaná spotrebiteľská verejnosť, ktorá im venuje priemernú pozornosť pri ich výbere.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola zistená vizuálna podobnosť založená na podobnom celkovom vizuálnom dojme z porovnávaných označení vyvolanom použitými podobnými odtieňmi modrej a žltej farby, ďalej použitou skupinou rovnakých písmen „KO“ vs. „OK“ v ich dištinktívnych slovách, aj keď v opačnom poradí, čo však môže u spotrebiteľskej verejnosti evokovať práve zámer namietateľa pri tvorbe nových ochranných známk. Ďalej bola zistená čiastočná fonetická podobnosť vyvolaná dvomi zhodnými slabikami „ká-ó“ vs. „ó-ká“, prípadne minimálna fonetická podobnosť, ak spotrebiteľ identifikuje aj malé „i“ vo zverejnenom označení. Ďalej tiež možno hovoriť o určitej sémantickej spojitosti spôsobenej výrazmi „KO“ a „OK“, ktoré sa veľmi často používajú v športovej terminológii ako opozitá. Keďže súčasne bola časť posudzovaných služieb zverejneného označenia v triede 35 posúdená ako zhodná a/alebo podobná so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti pri ich výbere, keďže je potrebné prihliadať aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami a naopak.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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. Ján Vician
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

