



Banská Bystrica 12.7.2016
POZ 2083-2014 /N-107-2016/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Calida Holding AG, Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „CASSIDA“ do registra ochranných známk, prihláseného 28.11.2014 prihlasovateľom ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, 162 00 Praha 6, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2083-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „CASSIDA“, číslo spisu POZ 2083-2014, sa zamieta pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „CASSIDA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2083-2014, boli 29.5.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 25 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 slovnej ochrannej známky EÚ „CALIDA“ č. 177956 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary „odevy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 321151 „CALIDA“ s právom prednosti od 20.9.1996, ktorá je zapísaná pre tovary „textilné výrobky, najmä konfekčné výrobky pre mužov a ženy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršie ochranné známky“).

K porovnaniu tovarov starších ochranných známk zapísaných v triede 25 a tovarov zverejneného označenia prihlasovaných v triede 25 namietateľ skonštatoval, že tieto sú identické.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené jedným slovom „CALIDA“ v štandardnom type písma a zverejnené označenie je rovnako tvorené jedným slovným prvkom „CASSIDA“ v priloženej úprave.

Z vizuálneho hľadiska, ako uviedol namietateľ, sporné označenia pozostávajú zo šesť, resp. sedem písmen (ich dĺžka je teda porovnateľná) a zhodujú sa v prvej a poslednej slabike („CA-“ a „-DA“), pričom rozdiel spočíva iba v druhej slabike, kde je namiesto písmena „L“ v starších ochranných známkach umiestnené zdvojené „S“ vo zverejnenom označení. Uvedený rozdiel nie je podľa namietateľa ničím nápaditý a len minimálne ovplyvňuje celkový vizuálny dojem pri zohľadnení ich umiestnenia v strede označení a prakticky rovnakej dĺžke označení. Namietateľ ďalej podotkol, že spotrebiteľská verejnosť kladie dôraz a vníma prednostne prvé časti označení, pričom čiastočná úprava v podstate štandardných písmen nemá význam,

pretože spotrebiteľ neporovnáva označenia priamo, ale len na základe nedokonalého vnemu, ktorý si uchová v pamäti, a preto skonštatoval, že sporné označenia sú vizuálne čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval veľkú podobnosť porovnávaných označení vzhľadom na rovnakú výslovnosť ich prvej a poslednej slabiky, pričom aj pri strednej slabike konštatoval podobnosť, pretože obe písmená „L“ aj „S“ v tejto slabike patria medzi spoluhlásky predo-d'asnové a z hľadiska akustického dojmu je možné ich zaradiť medzi spoluhlásky trené, a preto vzhľadom na fonetickú zhodu piatich hlások a fonetickú podobnosť spoluhlások „S“ a „L“ nespôsobí zverejnené označenie pri fonetickej reprodukcii spotrebiteľom sluchový vnem dostatočne odlišný od sluchového vnemu starších ochranných známk.

Zo sémantického hľadiska predstavujú slová „CALIDA“ a „CASSIDA“ podľa namietateľa fantazijné názvy tovarov, ktoré nie sú vybrané zo slovenskej slovnej zásoby a nie sú ani slovami cudzieho pôvodu, ktoré by boli slovenskou verejnosťou používané, v dôsledku čoho ich spotrebiteľia nebudú môcť porovnávať ani zo sémantického hľadiska.

Namietateľ na záver skonštatoval, že vzhľadom na vyššie uvedenú vizuálnu a fonetickú podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk, ako aj na zhodnosť tovarov, existuje pravdepodobnosť ich zámenny na strane priemerného spotrebiteľa, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 2083-2014 v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky tovary prihlasované v triede 25.

Listom úradu z 8.12.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 12.2.2016, k porovnaniu sporných označení uviedol, že v slovných prvkoch „CASSIDA“ a „CALIDA“ je na prvý pohľad zrejmy výrazný rozdiel v počte písmen, ako aj výrazný fonetický rozdiel v dvojitom „S“, a preto nemôže dôjsť k zameniteľnosti označení aj vzhľadom na to, že logotyp značky „CASSIDA“ je na prvý pohľad úplne odlišný od starších ochranných známk „CALIDA“, čo sa týka fontu písma, ktorý nie je bežne dostupný, ale ide o stvárnenie grafikom, čo spôsobí výrazný vizuálny rozdiel.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby námietky boli zamietnuté ako nedôvodné.

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 (*ochranná známka EÚ*) 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 ochrannej známky „CASSIDA“, číslo spisu POZ 2083-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 28.11.2014 prihlasovateľom ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, 162 00 Praha 6, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2015 pre tovary v triedach 9, 12, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom ochrannej známky EÚ „CALIDA“ č. 177956 (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ založil námietky aj na medzinárodnej ochrannej známke č. 321151 „CALIDA“ s právom prednosti od 20.9.1996, ktorú však nie je možné považovať za staršie právo namietateľa, pretože majiteľom predmetnej ochrannej známky je spoločnosť Calida AG, Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch, Švajčiarsko. Namietateľ (spoločnosť Calida Holding AG, Bahnstrasse, Oberkirch, Švajčiarsko) nepredložil v úradom stanovenej lehote dôkaz o tom, že majiteľ medzinárodnej ochrannej známky č. 321151 „CALIDA“ (Calida AG, Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch, Švajčiarsko) je jeden a ten istý subjekt ako namietateľ (Calida Holding AG, Bahnstrasse, Oberkirch, Švajčiarsko), preto úrad v predmetnom konaní o námietkach nemôže považovať medzinárodnú ochrannú známku č. 321151 „CALIDA“ za staršiu ochrannú známku namietateľa.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 25 – „*oblečenie pre motoristov; obuv; spodná bielizeň; ponožky; oblečenie; pokrývky hlavy; rukavice; nepremokavé odevy; bundy; topánky; topánky na šport; trička*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 24 – „*fabrics for manufacturing clothing*“ (tkaniny na výrobu odevov);

v triede 25 – „*clothing*“ (odevy).

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

Tovary „*oblečenie pre motoristov; spodná bielizeň; ponožky; oblečenie; pokrývky hlavy; rukavice; nepremokavé odevy; bundy; trička*“ prihlasované pre zverejnené označenie v triede 25 sú obsiahnuté v širšej kategórii tovarov „*odevy*“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a preto je zrejme, že sa uvedené tovary prekrývajú, a teda sú zhodné.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*obuv; topánky; topánky na šport*“ taktiež možno považovať za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*odevy*“, pretože slúžia na rovnaký účel, ich zmyslom je ich nosenie na ľudskom tele, a to buď ako ochrana proti poveternostným vplyvom alebo ako estetický prvok. Hoci tieto tovary nie sú v navzájom konkurenčnom postavení, majú však navzájom doplnkový charakter, sú používané spoločne a majú tiež rovnaké distribučné kanály a predávajú sa často spoločne v tých istých maloobchodných predajniach (v butikoch, v značkových predajniach, v špecializovaných obchodoch pre motoristov, v obchodoch so športovými potrebami a odevmi a pod.). Napokon je potrebné uviesť, že nosenie obuvi sa úzko prispôsobuje odevom a obuv a odevy bývajú spotrebiteľmi nakupované spoločne, preto mnoho výrobcov a návrhárov vyrába a navrhuje obuv aj odevy a mnoho výrobcov ich poskytuje pod rovnakou ochrannou známkou. Na základe uvedeného je zrejme, že spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tieto porovnávané tovary pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2083-2014) Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 177956)

CASSIDA

CALIDA

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 jednoslovných označení pozostávajúcich z piatich zhodných písmen („CA-IDA“), z ktorých sa dve nachádzajú na začiatku a tri na konci porovnávaných označení, pričom označenia majú podobnú dĺžku (7 hlások vo zverejnenom označení, z toho sú dve zhodné – stredové „S“ vs. 6 hlások v staršej ochrannej známke) a líšia sa len v písmene umiestnenom v strede oboch označení, kde je zdvojené „SS“ vo zverejnenom označení nahradené písmenom „L“ v staršej ochrannej známke. Uvedené však nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu, a to najmä vzhľadom na zhodnú začiatočnú časť slovných označení, ktorá je spotrebiteľmi zvyčajne intenzívnejšie vnímaná, ako aj vzhľadom na zhodnú koncovú časť porovnávaných označení. Na rozdiel od staršej ochrannej známky je slovný prvok zverejneného označenia graficky upravený, avšak táto úprava spočíva len v použití tučného písma a kurzívy, čo však nemení vizuálne vnímanie tohto slovného prvku spotrebiteľom len ako slova, pričom uvedenú odlišnosť by si spotrebiteľ mohol všimnúť len v prípade, ak by predmetné označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné so staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „ca-si-da“ alebo „ka-si-da“ a staršia ochranná známka ako „ca-li-da“ alebo „ka-li-da“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že v oboch prípadoch zaznie v slovných prvkoch zhodná prvá aj posledná slabika. Rozdiel vo výslovnosti stredného písmena nebude mať podstatný vplyv na celkovú zvukovú podobu porovnávaných označení aj vzhľadom na to, že za ním v oboch porovnávaných označeniach nasleduje rovnaká samohláska „i“. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že vzhľadom na zhodnú prvú a poslednú slabiku, ako aj na zhodné samohlásky vo všetkých troch slabikách porovnávaných označení a zároveň na rovnakú dĺžku, rytmus a intonáciu, budú porovnávané označenia ako celky z fonetického hľadiska vo veľkej miere podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „CASSIDA“ a „CALIDA“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na rozlíšenie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

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 označovacími 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.

Relevantnou verejnosťou v prípade posudzovaných tovarov je široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá výberu týchto tovarov obvykle venuje priemernú mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho aj fonetického hľadiska bola konštatovaná podobnosť, z fonetického hľadiska aj vo vyššej miere, na základe zhodných piatich písmen „CA-IDA“ v slovných prvkoch porovnávaných označení. Sémantické hľadisko nezohráva dôležitú úlohu vzhľadom na ich fantazijný charakter. Zároveň boli všetky tovary zverejneného označenia „*oblečenie pre motoristov; obuv; spodná bielizeň; ponožky; oblečenie; pokrývky hlavy; rukavice; nepremokavé odevy; bundy; topánky; topánky na šport; trička*“ prihlasované v triede 25 posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, čo v spojitosti s priemerným stupňom pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti vedie k jednoznačnému záveru, že pre zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery na trhu pre uvedené tovary. V danom prípade, keď je úplne zhodná podstatná časť porovnávaných označení (5 písmen zo 7), pravdepodobnosť zámery nedokáže vylúčiť rozdiel len v jedinom písmene v strede označení.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že v danom prípade sú podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach splnené k časti námietkami dotknutých tovarov zverejneného označenia, a to konkrétne tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Marian Hegyi
Skalická 212
027 53 Istebné

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava