



Banská Bystrica 2.2.2016
POZ 1046-2014 /N-15-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 Wolfsburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „UNICROSS“ do registra ochranných známk, prihláseného 9.6.2014 prihlasovateľom UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, zastúpeným v konaní Ing. Daliborom Gruberom, GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1046-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4. 9. 2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „UNICROSS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1046-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.12.2014 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triede 12 a niektorých služieb v triede 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal predmetné námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 899806 „CROSS“ (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.5.2006 a platnej na území celej EÚ, teda aj Slovenskej republiky. Táto ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 28, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnaním tovarov a služieb namietateľ uviedol, že jeho ochranná známka v triede 12 chráni úplne identické tovary ako zverejnené označenie. Zároveň uvádza, že tieto tovary sú používané aj v súvislosti s poskytovanými servisnými službami v triede 37.

Čo sa týka triedy 35 namietateľ uviedol, že jeho služby, ktoré zahŕňajú v tejto triede okrem iného aj „maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu s pneumatikami, s dušami pneumatík, s diskami kolies automobilov, s automobilovým príslušenstvom“ sú zhodné so službami zverejneného označenia. Namietateľ tiež poukázal na to, že v triede 39 zverejneného označenia sa nárokuje ochrana na službu „prenájom automobilov“ a hoci táto služba nie je uvedená v jeho zozname tovarov a služieb, je priamo prepojená s jeho chránenými tovarmi a službami „motorové pozemné vozidlá, maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa motorových vozidiel“. Preto aj túto službu považuje za kolíznú vo vzťahu s jeho triedami.

Pri porovnaní samotných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje výrazný slovný prvok „UNICROSS“, nad ktorým je umiestnený obrazový prvok. Tento obrazový prvok je nutné pokladať za opisný vzhľadom na nárokováný zoznam tovarov a služieb. Podľa jeho vyjadrenia obrazový prvok je zobrazením dezénu pneumatiky prostredníctvom križujúcich sa línií a vyjadruje obsah slovnej časti „cross“,

čo znamená križovať. Na posúdenie podobnosti porovnávaných označení je preto ťažisková a rozhodujúca podobnosť slovných prvkov CROSS vs. UNICROSS. Ďalej sa namietateľ venoval vyhodnoteniu označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického.

Podľa jeho vyjadrenia z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že slovným základom zverejneného označenia je časť CROSS. Predpona UNI nedisponuje žiadnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, lebo je to predpona všeobecne používaná vo význame „univerzálny, jednotný“. Preto časť CROSS bude určujúcou a podľa nej bude toto označenie spotrebiteľmi identifikované. Celá ochranná známka namietateľa CROSS je obsiahnutá v napadnutom označení, v ktorom prítomnosť nedištingtívnej predpony nedisponuje takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby bolo možné vylúčiť asociácie so známkou namietateľa, resp. môže byť považovaná za variant staršej slovnej známky namietateľa, čím by dochádzalo k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Z fonetického hľadiska sa podľa namietateľa porovnávané označenia síce líšia svojou dĺžkou, ktorá spočíva v predpone UNI, ale keďže táto predpona nie je dištingtívna a známkotvorná časť je identická, nie je možné vylúčiť zameniteľnosť označení aj z tohto hľadiska, pretože minimálny rozdiel vo výslovnosti nie je postačujúci na bezpečné odlíšenie. To spôsobuje ešte väčšiu mieru podobnosti ako vizuálne hľadisko.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ konštatoval, že nosné časti porovnávaných označení CROSS sú identické a pre spotrebiteľa tak obe musia vytvárať zhodné asociácie vo význame krížiť, pretínať.

Z komplexného hľadiska sú podľa namietateľa posudzované označenia vizuálne, foneticky a sémanticky vysoko podobné na základe identickej nosnej časti CROSS. Namietateľ je presvedčený, že v dôsledku celkovej podobnosti a zameniteľnosti označení a v dôsledku zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb existuje reálna pravdepodobnosť zámeny na strane spotrebiteľa a zápisom zverejneného označenia by došlo k zásahu do zákonom chránených známkových práv namietateľa a k neoprávnenému profitu prihlasovateľa. Preto navrhol, aby sa zverejnené označenie zamietlo pre všetky tovary a služby v triede 12 a niektoré tovary a služby v triedach 35 a 39.

Listom úradu zo 7.1.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 30.4.2015 uviedol, že v súvislosti s namietanou staršou medzinárodnou ochrannou známkou č. 899806 nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie má obrazový prvok opisný vzhľadom na nárokovaný zoznam tovarov a služieb, lebo je zobrazením dezénu pneumatiky prostredníctvom križujúcich sa línií a navyše vyjadruje obsah slovnej časti CROSS.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že obrazová časť zverejneného označenia nezobrazuje dezén pneumatiky, ale ide o fantazijné zobrazenie obrysu štvorca so zaoblenými hranami, ktorý je v strednej časti rozdelený pozdĺžnou čiarou so štyrmi výstupkami. Priemerný spotrebiteľ môže v obrazovej časti vidieť aj napr. schematické uchytenie hriadeľa s ložiskami, resp. schematické znázornenie vodnej vrtule – mlynské koleso a pod. V žiadnom prípade však obrazová časť neopisuje slovnú časť „UNICROSS“, ktorá je fantazijným označením. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že zverejnené označenie nie je opisné ani vzhľadom na slovný prvok „UNICROSS“ ani vzhľadom na nárokovaný zoznam tovarov a služieb.

Prihlasovateľ tiež nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie je podobné alebo zameniteľné so staršou ochrannou známkou a predložil porovnanie z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

Vo vyjadrení k vizuálnej stránke zverejneného označenia prihlasovateľ konštatoval, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že slovným základom je časť CROSS a že predpona UNI nedisponuje žiadnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Uviedol, že namietateľ vôbec nespomenul obrazový prvok, ktorý je z vizuálneho hľadiska dominantný a to najmä jeho veľkosťou a schopnosťou identifikovať zverejnené označenie. Prihlasovateľ tiež nesúhlasil s tvrdením, že časť slova „UNI“ je predpona a tak je nedištingtívna, pretože v slovenskom jazyku je množstvo slov, ktorých prvú časť tvoria slabiky „uni“, pričom nevytvárajú žiadne zhodné asociácie s druhou časťou slov, napr. unikát, univerzita a pod. V predmetných námietkach ide len o porovnávanie slovných prvkov a nie celých označení. Prihlasovateľ je presvedčený, že z vizuálneho hľadiska nemôže dôjsť k pravdepodobnosti vizuálnej zámeny a tiež ku kolízii pri tak odlišných prvkoch vyobrazenia.

Pri fonetickom hľadisku zverejneného označenia prihlasovateľ uviedol, že možno posudzovať iba prvky, ktoré sa dajú verbalizovať. Zverejnené označenie bude podľa prihlasovateľa spotrebiteľ vyslovovať ako trojslabičné označenie „u-ni-kros“. Staršiu ochrannú známku bude vyslovovať ako jednoslabičné označenie „kros“. Z uvedeného je teda možné konštatovať, že označenia nie sú podobné ani zameniteľné.

Čo sa týka sémantického porovnania, prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním, že slovné časti „UNICROSS“ a „CROSS“ sú identické a zákonite musia vytvárať asociácie vo význame kríží, pretínať. Navyše uvádza, že pojem, resp. problematiku „zákonite“ legislatíva Slovenskej republiky nerieši. Slovný prvok „CROSS“ znamená v anglickom jazyku okrem významu krížiť aj význam kríž. Taktiež nesúhlasil s uvedením, že časť slova „UNI“ je predpona a preto nie je dištingtívna. Slovný prvok „UNICROSS“ je fantazijný, ktorý nemá žiadny význam a ako už bolo vyššie uvedené, v slovenskom jazyku je množstvo slov, ktorých prvú časť tvoria slabiky „uni“, pričom nevytvárajú žiadne zhodné asociácie s druhou časťou slov. Preto ani zo sémantického hľadiska nie sú porovnávané označenia podobné ani zameniteľné.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ komplexne porovnal obe označenia. Konštatoval, že zo všetkých posudzovaných hľadísk porovnávané označenia nie sú pre bežného spotrebiteľa podobné ani zameniteľné a je vylúčené, aby zverejnené označenie mohlo vyvolať asociáciu so staršou ochrannou známkou. Ďalej uviedol, že na území Slovenskej republiky ako aj území EÚ je platných veľké množstvo, niekoľko stoviek platných ochranných znáмок, zapísaných v triedach 12, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých majiteľmi je viac ako sto podnikateľov, kde dominantným slovným prvkom je slovo „CROSS“, z ktorých veľké množstvo má prioritu pred dátumom podania staršej ochrannej známky. Vyjadril presvedčenie, že používaním týchto platných ochranných znáмок vzťahujúcich sa k územiu SR nebude v spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti, resp. že ide o známkový rad majiteľa staršej ochrannej známky. Preto ani zverejnené označenie nebude podľa prihlasovateľa vnímať spotrebiteľská verejnosť ako pokračovanie známkového radu namietateľa. Ako dôkaz predložil 91 strán výpisov spomenutých ochranných znáмок z databázy WIPO – Romarin.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol podané námietky v celom rozsahu zamietnuť a zapísať zverejnené označenie do registra ochranných znáмок pre celý zoznam výrobkov a služieb.

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 znáмок 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 kombinovanej ochrannej známky „UNICROSS“, číslo spisu POZ 1046-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 9.6.2014 prihlasovateľom UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice a zverejnená vo Vestníku úradu 4.9.2014 pre tovary a služby v triedach 12, 16, 17, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 Wolfsburg, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „CROSS“ č. 899806 s právom prednosti od 22.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 28, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky boli podané proti nasledujúcim prihlasovaným tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 12 – „*pneumatiky; pneumatiky na dopravné prostriedky; automobilové pneumatiky; pneumatikové plášte; duše pneumatik; hroty na pneumatiky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky; pásy na protektorovanie pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; ventily na automobilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výbava automobilov; kolesá automobilov; disky kolies automobilov*“;

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby aj prostredníctvom internetu s pneumatikami, s dušami pneumatík, s diskami kolies automobilov, s automobilovým príslušenstvom*“;

v triede 39 – „*prenájom automobilov*“.

Staršia medzinárodná ochranná známka „CROSS“ č. 899806 je zapísaná pre tovary a služby

v triede 12 – „*motor land vehicles and their parts (included in this class), engines for land vehicles, tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts, motor-driven vehicles for children, scooter (vehicles for children) and motor-driven automobiles for children (vehicles for children)*“ (motorové pozemné vozidlá a ich časti (zaradené v tejto triede), motory pre pozemné vozidlá, pneumatiky pre kolesá vozidiel, ráfiky pre kolesá vozidiel, kompletne kolesá vozidiel a ich časti, vozidlá pre deti s motorovým pohonom, skútre (vozidlá pre deti) a motorové automobily pre deti);

v triede 28 – „*scale model vehicles, especially scale model automobiles and toy automobiles; playing cards, stuffed animals and plush toys, apparatus for games other than those adapted for use with external screens or monitors*“ (sústava modelových vozidiel, hlavne sústava modelových automobilov a hračkárskeho áut, hracie karty, zvieratá s výplňou a plyšové hračky, zariadenia na hry iné ako prispôbené na použitie s externými obrazovkami alebo monitormi);

v triede 35 – „*retail and wholesale services concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail services for mail-order business concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale services via Internet concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail services via teleshopping concerning motor vehicles and their parts and fittings; bringing together (excluding the transport thereof), for the benefit of others, of a variety of motor vehicles and their parts and fittings, enabling customers to view and purchase them; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of goods, particularly of motor vehicles and their parts and fittings*“ (maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa motorových vozidiel a ich časti a príslušenstva, maloobchodné služby pre zásielkový obchod týkajúce sa motorových vozidiel a ich časti a príslušenstva, maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu týkajúce sa motorových vozidiel a ich časti a príslušenstva, maloobchodné služby prostredníctvom telenákupu týkajúce sa motorových vozidiel a ich časti a príslušenstva);

v triede 37 – „*reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts and motors and their parts, including vehicle repair in the course of vehicle breakdown service; refinement and tuning of automobiles (included in this class)*“ (opravy, servis, demontáž, čistenie, údržba a lakovanie vozidiel a ich častí a motorov a ich častí, vrátane opráv vozidiel v priebehu poruchy vozidla, zdokonaľovanie a tuning automobilov (zaradené v tejto triede).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary alebo služby vnímajú

koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Všetky tovary zverejneného označenia označenia „*pneumatiky; pneumatiky na dopravné prostriedky; automobilové pneumatiky; pneumatikové plášte; duše pneumatík; hroty na pneumatiky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky; pásy na protektorovanie pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; ventily na automobilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výbava automobilov; kolesá automobilov; disky kolies automobilov*“ prihlasované v triede 12 je možné aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*motorové pozemné vozidlá a ich časti (zaradené v tejto triede), pneumatiky pre kolesá vozidiel, ráfiky pre kolesá vozidiel, kompletne kolesá vozidiel a ich časti*“.

Ďalej je možné konštatovať, že služby zverejneného označenia prihlasované v triede 35 týkajúce „*maloobchodných a veľkoobchodných služieb prostredníctvom internetu s pneumatikami, s dušami pneumatík, s diskami kolies automobilov a s automobilovým príslušenstvom*“, sú zahrnuté v službách triedy 35 staršej ochrannej známky, a to „*maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu týkajúce sa motorových vozidiel a ich časti príslušenstva*“, a preto je možné ich považovať za rovnaké.

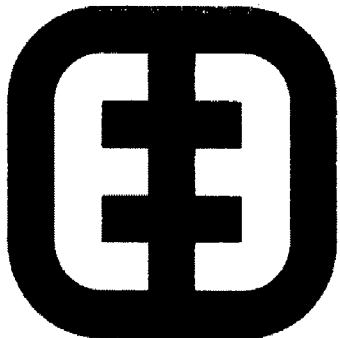
Nakoniec službu zverejneného označenia prihlasovanú v triede 39 týkajúcu sa „*prenájmu automobilov*“ je možné považovať za podobnú so všeobecne definovanými službami pre „*maloobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa motorových vozidiel*“ prihlásené v triede 35 staršej ochrannej známky, ktoré môžu zahŕňať aj špecificky definované služby zverejneného označenia.

Z uvedeného vyplýva, že napadnuté tovary a služby zverejneného označenia je možné považovať za rovnaké alebo podobné s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože pokrývajú rovnakú oblasť a sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1046-2014)

Staršia ochranná známka (MOZ - 899806)



„CROSS“

UNICROSS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 zverejnené označenie predstavuje kombinované označenie tvorené jedným slovným prvkom „UNICROSS“ a obrazovým prvkom. Obidva prvky, slovný aj grafický, z hľadiska veľkosti sa dajú považovať z vizuálneho hľadiska za rovnocenné. Ďalej je však nutné uviesť, že vizuálny vnem spotrebiteľa, pokiaľ obsahujú označenia tovarov a služieb rovnocennú slovnú aj obrazovú zložku, je slovným prvkom prirodzene viac ovplyvnený ako obrazovým prvkom, pretože spotrebiteľia zvyčajne neanalyzujú označenia tovarov a služieb a o označeniach sa vyjadrujú prostredníctvom ich slovných prvkov, ktorým venujú aj

väčšiu pozornosť. Možno teda predpokladať, že pri pohľade na zverejnené označenie síce väčšiu pozornosť spotrebiteľa z vyššie uvedených dôvodov pritiahne najskôr slovný prvok „UNICROSS“, ktorý je umiestnený v spodnej časti označenia a je vyhotovený v bežnom type písma veľkými tlačеныmi písmenami čiernej farby, avšak zároveň je nutné uviesť, že v tomto prípade vizuálny vnem spotrebiteľa bude dostatočne ovplyvnený aj grafickým prvkom výraznej čiernej farby umiestneným nad slovným prvkom zverejneného označenia pozostávajúcim zo štvorca so zaoblenými hranami napoly zvislo rozdelený čiarou s dvomi kratšími vodorovnými čiarami symetricky uloženými kolmo na deliacu čiaru. Staršia ochranná známka je čisto slovná v bežnom písme, tvorená jediným slovným prvkom „CROSS“ vyhotoveným veľkými tlačеныmi písmenami čiernej farby. Skutočnosť, že slovný prvok zverejneného označenia je zhodný v časti „CROSS“ so slovným prvkom staršej ochrannej známky, pri zohľadnení rovnako výrazného obrazového prvku obsahnutého vo zverejnenom označení možno celkový vizuálny dojem porovnávaných označení pokladať za čiastočne podobný.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou obsahnutého slovného prvku, v tomto prípade slovného prvku zverejneného označenia „UNICROSS“, vyslovovaného ako „unikros“. Vo zvukovej stope by dominantnou kvôli prízvuku síce bola prvá slabika „uni“ zo slovného prvku „UNICROSS“ avšak zvyšok slova „kros“ by zaznel dostatočne výrazne, aby spotrebiteľ identifikoval zhodnú časť „CROSS“, ktorou je tvorená staršia ochranná známka. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia je možné pokladať za foneticky podobné.

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. V konkrétnom prípade aj keď slovný prvok „UNICROSS“ vo zverejnenom označení a „CROSS“ v staršej ochrannej známke pochádzajú z anglického jazyka, ide o slovné prvky, ktoré sú na trhu používané a slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka sú významovo známe. Pri slove „CROSS“ v spojení s nárokovanými tovarmi a službami ide o význam „terénny, terénne“ pneumatiky vhodné na športovú jazdu v náročnom teréne, ktorý je bežne známy relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj v Slovenskej republike. Predpona „UNI“ je taktiež spotrebiteľom známa z dôvodu jej používania v zmysle „univerzálne“. Pokiaľ ide o obrazový prvok zverejneného označenia možno uviesť, že v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami ako aj slovným prvkom pripomína schematicky znázornenú pneumatiku. Dá sa teda predpokladať, že tieto slovné prvky budú u priemerného spotrebiteľa v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami vyvolávať pravdepodobne zhodný, resp. súvisiaci významový vnem.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (pneumatiky na dopravné prostriedky; kolesá vozidiel a ich časti, maloobchodné a veľkoobchodné služby s pneumatikami, s automobilovým príslušenstvom aj prostredníctvom internetu, prenájom automobilov atď.) širšia laická aj odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a

služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pred komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámenny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je nutné uviesť, že pri porovnávaní kolíznych označení bola síce konštatovaná určitá podobnosť a súvis zo všetkých troch hľadísk, avšak ide o podobnosť založenú na prvku „CROSS“. Uvedený slovný prvok, ako to vyplýva zo sémantického hodnotenia, však predstavuje prvok s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám súvisiacimi s pneumatikami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dôležité zdôrazniť, že v kompozícii opisných prvkov označení, či prvkov so slabou rozlišovacou schopnosťou sa spotrebiteľ musí orientovať na odlišnosti porovnávaných označení a ich vplyv na celkový dojem. Keďže zverejnené označenie obsahuje okrem zhodnej časti „CROSS“ aj zaujímavý a výrazný obrazový prvok, tento je potom schopný zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od čisto slovnej staršej ochrannej známky v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a teda je možné ich pravdepodobnosť priamej zámenny ako aj asociácie na základe zhodného prvku „CROSS“ vylúčiť, a to aj pre napadnuté tovary a služby zverejneného označenia, ktoré boli zhodnotené ako rovnaké alebo podobné s tovarmi alebo službami staršej ochrannej známky. Kombinácia slovného a grafického prvku zverejneného označenia vyvoláva v očiach spotrebiteľskej verejnosti s priemernou až vyššou pozornosťou dostatočne odlišný celkový vizuálny dojem, a preto nehrozí riziko, že si takto označené tovary a služby bude priemerný spotrebiteľ zamieňať alebo sa domnievať, že pochádzajú od rovnakého alebo prepojeného subjektu na trhu.

Čo sa týka dôkazových materiálov predložených prihlasovateľom (91 strán výpisov z databázy WIPO – ROMARIN) tieto úrad považuje za informatívne údaje, ktoré bez ďalších doložených dokladov preukazujúcich používanie uvedených označení na trhu nemôžu mať vplyv na vydané rozhodnutie.

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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária
Ing. Dalibor Gruber
Humenská 29
040 11 Košice

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava