



Banská Bystrica 3.2.2016

POZ 947-2012 /N-18-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bora Creations S. L., Calle Rey Sancho, 7, Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, Španielsko (predtým Paseo de Revellin 21, planta 1, 51001 Ceuta, Španielsko), zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Essence everyday you“ do registra ochranných známkov, prihláseného 6.6.2012 prihlasovateľom CBA SK, a. s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 974-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2012, 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 „Essence everyday you“, číslo spisu POZ 947-2012, sa zamietá pre tovary „kozmetické výrobky a prípravky, masážne gély, gély na nelekárske použitie, voňavkárské výrobky vrátane éterických olejov, vody na vlasy a pleť, čistiace prípravky, mydlá, tekuté mydlá vrátane medicínálnych, aromatické látky do zákuskov (esencie), kozmetické prípravky, sprchové gély, telové šampóny, toaletné prípravky, toaletné vody, kolínske vody, pleťové vody po holení, parfuméria, éterické oleje, esenciálne oleje, kozmetické potreby, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, kozmetické prípravky na pokožku a vlasy, opal'ovacie kozmetické prípravky, líčidlá, pleťové mlieka a vody, epilačné a depilačné prípravky, šampóny a laky na vlasy, tužidlá na vlasy, balzamy na vlasy, dezodoranty na osobnú potrebu, kozmetické prípravky pre zvieratá, masážne gély, odlakovače, prípravky na čistenie zubov, tampóny, toaletné prípravky, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické účely“ v triede 3, pre tovary „baliaci papier, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásy na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, predmety z kartónu, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov“ v triede 16 a pre služby „maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetiky a spotrebného tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Essence everyday you“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 947-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.12.2012 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Namietateľ žiadal, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá pre všetky prihlasované tovary v triede 3 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre služby „maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetiky a spotrebného tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom rozsiahleho známkového radu založeného na slovom prvku „essence“ tvoreného ochrannými známkami Spoločenstva a medzinárodnými ochrannými známkami, ktorých zoznam a výpisy predložil.

Pokiaľ ide o tovary a služby starších ochranných známk, ochranné známky sú okrem triedy 3, pokrývajúcej kozmetické prípravky, zapísané aj pre ďalšie tovary a služby v triedach 4, 8, 14, 16, 21, 25, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa namietateľa sú všetky tovary a služby zverejneného označenia (ako aj tovary a služby starších ochranných známk) určené na uspokojovanie obdobných potrieb, konkrétne na ošetrovanie pleti, tela a vlasov a obchod spojený s týmito výrobkami. Uvedené tovary a služby sa ďalej zameriavajú na rovnaký okruh spotrebiteľov, pretože patria do rovnakej oblasti spotreby.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie „Essence everyday you“ podobné so staršími ochrannými známkami, pričom je súčasne prihlasované pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ako sú tovary a služby chránené staršími ochrannými známkami.

Staršie ochranné známky bez výnimky pozostávajú najmä zo slovného prvku „essence“, ktorý je v niektorých známkach doplnený ďalšími slovnými a obrazovými prvkami. Tie však podľa namietateľa plnia len doplnkovú funkciu, pretože sú buď opisného charakteru (vyjadrujú určitý vzťah ku kozmetike, napr. shine, pure skin) alebo ide o slogany majúce za úlohu pritiahnúť pozornosť spotrebiteľov na takto označené tovary.

Vo všetkých ochranných známkach z vizuálneho hľadiska vystupuje do popredia slovný prvok „essence“, a to vďaka svojej veľkosti, použitému tučnému písmu či grafickému zdôrazneniu písmena „e“. Toto písmeno je v kombinovaných starších ochranných známkach vyobrazené v bielej farbe na čiernom kruhovom pozadí. Ďalšie grafické prvky starších ochranných známk predstavujú obrazy typicky asociované s kozmetikou (napr. obrazový prvok žien), prípadne ide o jednoduché geometrické obrazce bez bližšieho významu. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že vo všetkých starších ochranných známkach má prvok „essence“ dominantné postavenie a je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Prítomnosť ďalších slovných či obrazových prvkov v starších obrazových známkach nemá na porovnanie so zverejneným označením žiadny zásadný vplyv (v dôsledku ich podružnej povahy).

Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami „Essence everyday you“ doplnenými obrazovým prvkom v podobe výseku z kruhového poľa vyplneného bublinami rôznej veľkosti. Pokiaľ ide o farby, začiatok slovného prvku „Essence“ má žltú farbu, ktorá plynulo prechádza do oranžového až červeného odtieňa. Ostatné slovné prvky majú modrú farbu. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že aj vo zverejnenom označení má dominantnú úlohu slovný prvok „Essence“, a to jednak preto, že bude v dôsledku svojej veľkosti a farebného odlíšenia vrátane priestorového umiestnenia, spotrebiteľmi vnímaný ako prvý a najvýraznejší. Obrazový prvok zverejneného označenia nemá bližšiu súvislosť s prihlasovanými tovarmi a službami, a preto si ho spotrebiteľská verejnosť nebude mať podľa čoho zapamätať. Slovné prvky „everyday you“ je možné označiť za slogan významovo sústredený okolo výrobkov z oblasti kozmetiky. Z uvedeného je zrejmé, že dominantné prvky porovnávaných označení sú zhodné. Skutočnosť, že zverejnené označenie je farebné a staršie ochranné známky sú čiernebiele v danom prípade nebude rozhodujúcim aspektom, pretože farba v tomto prípade nie je typická pre prihlasovateľa. Dominantné prvky označení sú podľa namietateľa zhodné, v dôsledku čoho aj porovnávané označenia ako celky je nutné považovať do značnej miery za podobné, pretože ich rozdiely nebudú dostatočné na ich odlíšenie.

Z fonetického hľadiska dôjde pri reprodukcii zverejneného označenia k doslovnému zopakovaniu dominantného prvku starších ochranných známk „essence“, čiže zvukový vnem časti označenia bude zhodný.

Podľa namietateľa budú spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou schopní určiť význam spoločného prvku označenia „essence“, pretože anglické slovo „essence“ má slovenský ekvivalent „esencia“. Tento slovný prvok budú spotrebiteľia vnímať vo význame slova „podstata, základ“, teda ako vysoko originálny a jedinečný vo vzťahu k chráneným tovarom a službám. Jeho následné použitie vo zverejnenom označení bude potom zo strany spotrebiteľov aj vďaka existencii staršieho známkového radu jednoznačne vnímané ako prevzatie dištinktívneho prvku namietateľa, v dôsledku čoho nemožno vylúčiť vzájomnú asociáciu prihlasovateľa s namietateľom. Okrem významového prekrytia dominantného slovného prvku označenia „essence“ však nemožno vylúčiť ani významovú podobnosť ďalších slovných prvkov označenia, pretože tieto poväčšine odkazujú na oblasť kozmetiky.

Celkovo k pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami, pričom v dôsledku kumulovanej zhodnosti či podobnosti prihlasovaných a chránených tovarov a služieb hrozí vznik nebezpečenstva ich vzájomnej zámeny na strane verejnosti.

Namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky tovary v triedach 3 a 16 a pre služby „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetiky a spotrebného tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.1.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, pričom následne bol prihlasovateľ upovedomený o skutočnosti, že vzhľadom na to, že namietateľ sa v námietkach odvolával na slovnú ochrannú známku Spoločenstva č. 6816144 „essence“, vo veci ktorej bol podaný návrh na vyhlásenie tejto ochrannej známky za neplatnú, úrad vo veci námietok rozhodne až po právoplatnom ukončení konania o tejto staršej ochrannej známke.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 11.3.2013 odmietol podané námietky a konštatoval, že nebol naplnený dôvod podania námietok. Zdôraznil, že ochranné známky sa musia porovnávať v takej podobe, v akej boli podané a netreba bagatelizovať grafické prvky kombinovaných označení, tak ako sa o to snaží v prípade zverejneného označenia namietateľ. Prihlasovateľ nesúhlasil s namietateľovým hodnotením slovného spojenia „everyday you“ len ako sloganu významovo súvisiaceho s kozmetikou, pretože spojenie „každý deň ty“ nemá žiadny súvis s kozmetickými výrobkami, a tak toto spojenie možno považovať za dištinkatívny prvok. Opisné prvky obsahujú skôr staršie ochranné známky, a to napr. „trends & beauty“, „e essence sun club“.

Jediným zhodným prvkom porovnávaných označení je slovný prvok „essence“, pričom ostatné slovné prvky sú odlišné. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že slovný prvok „essence“ samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V preklade do slovenského jazyka znamená „esenciu, výťažok, voňavku, podstatu“, teda vo vzťahu k tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemôže byť nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Za účelom vyvrátenia faktu, že označenie „essence“ je známe pre namietateľa, prihlasovateľ predložil zoznam ochranných známk (medzinárodných, národných i ochranných známk Spoločenstva) obsahujúcich prvok „essence“. Samotný slovný prvok „essence“ teda nemôže byť predmetom posudzovania zameniteľnosti a ani jedna zo strán nemá právo uzurpovať si právo na toto slovo. Z uvedených dôvodov je potrebné rozlišovať porovnávané označenia najmä podľa obsahu iných slovných a grafických prvkov, pričom pri porovnaní označení ako celkov je zrejme, že označenia nie sú zhodné.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Essence everyday you“, číslo spisu POZ 947-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.6.2012 prihlasovateľom CBA SK, a.s.,

Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu dňa 3.9.2012 pre tovary a služby v triedach 3, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho, 7, Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, Španielsko (predtým Paseo de Revellin 21, planta 1, 51001 Ceuta, Španielsko) je majiteľom nasledujúcich ochranných známk Spoločenstva:

- kombinovanej ochrannej známky č. 4109567 „e essence“, s dátumom podania 5.11.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 4, 8, 16, 21, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 5431994 „ALL YOU NEED IS ESSENCE“, s dátumom podania 1.11.2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 4, 8, 14, 16, 21, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 5832829 „all you need is e essence trends & beauty @ best price“, s dátumom podania 16.4.2007, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 4, 8, 14, 16, 21, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 6756936 „e essence sun club“, s prioritou od 24.9.2007, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 6816144 „essence“, s prioritou od 1.11.2007, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 7164759 „e essence“, s dátumom podania 15.8.2008, zapísanej pre tovary a služby v triede 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 8422297 „ESSENCE XXL SHINE“, s prioritou od 27.1.2009, zapísanej pre tovary v triedach 3, 8 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 8569782 „ESSENCE UNLIMITED“, s dátumom podania 23.9.2009, zapísanej pre služby v triedach 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 8993181 „essence pure skin“, s prioritou od 2.10.2009, zapísanej pre tovary v triedach 3, 5 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 9124454 „e by essence“, s dátumom podania 21.5.2010, zapísanej pre tovary v triedach 3, 8, 14 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 9128661 „e by essence“, s dátumom podania 25.5.2010, zapísanej pre tovary v triedach 3, 8, 14 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 9128687 „essence“, s dátumom podania 25.5.2010, zapísanej pre tovary v triedach 3, 8, 14 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 9128711 „essence“, s dátumom podania 25.5.2010, zapísanej pre tovary v triedach 3, 8, 14 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 10008134 „e essence Like a day in a candy shop“, s dátumom podania 30.5.2011, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 10008183 „e essence Like a new love“, s dátumom podania 30.5.2011 zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ je tiež majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 780110 „e essence“, ktorá bola 12.4.2002 medzinárodne zapísaná s účinkami pre SR pre tovary v triedach 3, 14 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1038883 „essence nail art“, ktorá bola medzinárodne zapísaná 31.3.2010 s prioritou od 2.10.2009 s účinkami pre EM pre tovary v triedach 3, 8 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených sedemnástich ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich grafickej úprave a obsiahnutí slovného prvku „essence“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s kombinovanými ochrannými známkami Spoločenstva č. 4109567 „e essence“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a č. 7164759 „e essence“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti nasledujúcim tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 3 – „kozmetické výrobky a prípravky, masážne gély, gély na nelekárske použitie, voňavkárské výrobky vrátane éterických olejov, vody na vlasy a pleť, pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, detergenty, leštiace prípravky, mydlá, tekuté mydlá vrátane medicínálnych, aromatické látky do zákuskov (esencie), kozmetické prípravky, sprchové gély, telové šampóny, toaletné prípravky, toaletné vody, kolínske vody, pleťové vody po holení, parfuméria, éterické oleje, esenciálne oleje, kozmetické potreby, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, kozmetické prípravky na pokožku a vlasy, opaľovacie kozmetické prípravky, líčidlá, pleťové mlieka a vody, epilačné a depilačné prípravky, šampóny a laky na vlasy, tužidlá na vlasy, balzamy na vlasy, dezodoranty na osobnú potrebu, kozmetické prípravky pre zvieratá, masážne gély, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok, bieliace soli, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, čistiace prostriedky pre domácnosť, prípravky na odmasťovanie (pre domácnosť), odlakovače, odstraňovače škvŕn, čistiace prípravky na okná a sklo, pracie prípravky, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, sóda na pranie, sóda na bielenie, škrob na pranie a bielizeň, tampóny, toaletné prípravky, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické účely“,

v triede 16 – „baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov“,

v triede 35 – „maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetiky a spotrebného tovaru“.

Prvá staršia ochranná známka (č. 4109567) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 3 - „hair colorants and hair tinters, soaps, perfumery, essential oils, body care and beauty care preparations, hair lotions, preparations for cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, decorative cosmetics, false eyelashes, nail care products (included in class 3), nail varnishes, nail varnish removers, products for modelling and making false fingernails (included in class 3); scented oils“ (prípravky na farbenie vlasov a na tónovanie vlasov, mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, prípravky na starostlivosť o telo a o krásu, vlasové vody, prípravky na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov, dekoratívne kozmetické prípravky, umelé mihalnice, prípravky na ošetrovanie nechtov (zahrnuté v triede 3), laky na nechty, odlakovače, prípravky na modelovanie a výrobu umelých nechtov (zahrnuté v triede 3); vonné oleje),

v triede 4 – „candles, scented candles (included in class 4)“ (sviečky, vonné sviečky (zahrnuté v triede 4),

v triede 8 – „hand-operated implements and instruments for the cosmetic and decorative care of finger and toe nails, in particular nail files, emery boards, nail scissors and tweezers“ (ručné prístroje a nástroje na kozmetickú a dekoratívnu starostlivosť o nechty na rukách a nohách, najmä pilníky na nechty, pieskové pilníky, nožnice na nechty a pinzety),

v triede 16 – „stationery, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes“ (papiernický tovar, papier, lepenka (kartón) a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach),

v triede 21 – „combs and brushes (except paintbrushes); cosmetic sponges, brushes for cosmetics“ (hrebene a kefy (s výnimkou štetcov); kozmetické špongie, kozmetické štetce),

v triede 26 – „hair ornaments, in particular hair slides, hair bands, hair rings“ (ozdoby do vlasov, najmä spony do vlasov, stužky do vlasov, členky do vlasov),

v triede 35 – „sale and marketing of cosmetic products“ (predaj a marketing kozmetických prípravkov).

Druhá staršia ochranná známka (č. 7164759) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 3 – „hair colorants and hair tinters, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, preparations for cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, decorative cosmetics, false eyelashes, nail care products (included in class 3), nail varnishes, nail varnish removers, products for

modelling and making false fingernails (included in class 3)“ (prípravky na farbenie vlasov a na tónovanie vlasov, mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov, dekoratívne kozmetické prípravky, umelé mihalnice, prípravky na ošetrovanie nechtov (zahrnuté v triede 3), laky na nechty, odlakovače, prípravky na modelovanie a výrobu umelých nechtov (zahrnuté v triede 3)),

v triede 4 - „*candles, scented candles (included in class 4)*“ (sviečky, vonné sviečky (zahrnuté v triede 4),

v triede 8 – „*hand-operated implements and instruments for the cosmetic and decorative care of finger and toe nails, in particular nail files, emery boards, nail scissors and tweezers*“ (ručné prístroje a nástroje na kozmetickú a dekoratívnu starostlivosť o nechty na rukách a nohách, najmä pilníky na nechty, pieskové pilníky, nožnice na nechty a pinzety),

v triede 14 – „*costume jewellery*“ (bižutéria),

v triede 16 – „*stationery, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes*“ (papiernický tovar, papier, lepenka (kartón) a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach),

v triede 21 – „*combs and brushes (except paint brushes), cosmetic sponges, brushes for cosmetics*“ (hrebene a kefy (s výnimkou štetcov), kozmetické špongie, kozmetické štetce),

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

v triede 26 – „*hair ornaments, in particular hair slides, hair bands, hair rings*“ (ozdoby do vlasov, najmä spony do vlasov, stužky do vlasov, členky do vlasov),

v triede 35 – „*sale and marketing of cosmetic products*“ (predaj a marketing kozmetických prípravkov).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

V triede 3 je zverejnené označenie prihlasované pre „*kozmetické výrobky a prípravky, voňavkárské výrobky vrátane éterických olejov, vody na vlasy, mydlá, kozmetické prípravky, éterické oleje, odlakovače*“, ktoré sú zhodné s tovarmi rovnako obsiahnutými v zoznamoch tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky (*mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, odlakovače* – druhá staršia ochranná známka; *mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje, vlasové vody, odlakovače* – prvá staršia ochranná známka).

Tovary zverejneného označenia „*parfuméria*“ a „*voňavkárské výrobky*“, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky, pokrývajú ako synonymá zhodné tovary.

Tovary zverejneného označenia „*toaletné vody, kolínske vody*“ sú obsiahnuté vo všeobecnej kategórii tovarov pokrytých oboma staršími ochrannými značkami („*voňavkárské výrobky*“), a preto sú tieto tovary zhodné a/alebo podobné.

Staršie ochranné známky sú zapísané pre „*éterické oleje*“, ktoré sú prchavými kvapalinami zvyčajne rastlinného pôvodu a sú charakteristické svojou vôňou, rovnako tak ako „*esenciálne oleje*“ zverejneného označenia, preto sú tieto tovary zhodné.

Tovary zverejneného označenia „*čistiace prípravky*“, ako všeobecná kategória tovarov určených na čistenie, zahŕňajú „*prípravky na čistenie pleti, pokožky hlavy a vlasov*“, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky; ide teda o zhodné alebo podobné tovary.

Tovary zverejneného označenia „*tekuté mydlá vrátane medicínálnych*“ a „*aromatické látky do zákuskov (esencie)*“ sú zhodnými a podobnými tovarmi s tovarmi oboch starších ochranných značiek, a to „*tekuté mydlá vrátane medicínálnych*“ s tovarmi „*mydlá*“ a „*aromatické látky do zákuskov (esencie)*“ s tovarmi „*éterické oleje*“, ktoré ako všeobecné kategórie zahŕňajú príslušné tovary zverejneného označenia.

Tovary zverejneného označenia „kozmetické prípravky pre zvieratá“ sú zhodné a podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, a to „kozmetické prípravky“, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňajú užšie špecifikované tovary zverejneného označenia.

Nasledujúce tovary zverejneného označenia „vody na pleť, sprchové gély, telové šampóny, toaletné prípravky, pleťové vody po holení, kozmetické potreby, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli, kozmetické prípravky na pokožku a vlasy, opal'ovacie kozmetické prípravky, líčidlá, pleťové mlieka a vody, epiláčne a depiláčne prípravky, šampóny a laky na vlasy, tužidlá na vlasy, balzamy na vlasy, dezodoranty na osobnú potrebu, tampóny, toaletné prípravky, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické účely“ sú obsiahnuté v širokej a všeobecnej kategórii „kozmetické prípravky“, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka. Predmetné tovary sú teda zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované tovary „masážne gély, gély na nelekárske použitie, masážne gély“ sú tovarmi obsahujúcimi vonné látky extrahované z rastlín a určené na zmiernenie napätia svalov a zlepšenie celkovej pohody spotrebiteľa ich nanosením na pokožku. Do tejto miery uvedené tovary slúžia na rovnaký účel ako „kozmetické prípravky“ druhej staršej ochrannej známky, ktoré sú tiež určené na starostlivosť o pokožku. Tovary zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky sú určené rovnakým spotrebiteľom prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Tieto tovary sú podobné.

Tovary zverejneného označenia „prípravky na čistenie zubov“ sa používajú sa na čistenie, ochranu alebo na bielenie zubov, a tak zdieľajú s „kozmetickými prípravkami“ druhej staršej ochrannej známky všeobecný účel, ktorým je starostlivosť o zdravie o krásu, ale aj cieľovú spotrebiteľskú verejnosť a predajné miesta, ako sú supermarkety, obchody s drogeriou či lekárne. Uvedené tovary sú podobné.

Ostatné tovary zverejneného označenia v triede 3 („pracie a bieliace prípravky, detergenty, leštiace prípravky, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok, bieliace soli, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, čistiacie prostriedky pre domácnosť, prípravky na odmasťovanie (pre domácnosť), odstraňovače škvŕn, čistiacie prípravky na okná a sklo, pracie prípravky, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, sóda na pranie, sóda na bielenie, škrob na pranie a bielizeň“) sa svojou povahou, účelom a spôsobom použitia zreteľne líšia od tovarov v triede 3, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky. Kým tovary zverejneného označenia sú určené na údržbu domácnosti a tiež na starostlivosť o odevy a predmety v domácnosti, tovary starších ochranných známk sú určené na osobnú starostlivosť, starostlivosť o telo a jeho časti, či ich skrásľovanie. Na základe rovnakých kritérií možno konštatovať nepodobnosť aj medzi uvedenými tovarmi zverejneného označenia a ostatnými tovarmi a službami, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané. Tovary starších ochranných známk v triede 4 sú určené na osvetľovanie či spríjemnenie vône priestorov, tovary v triede 8 sú ručnými nástrojmi používanými na osobnú kozmetickú a dekoratívnu starostlivosť, tovary v triede 14, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, sú predmetmi na osobné zdobenie a dekoráciu, v triede 16 sú staršie ochranné známky zapísané pre špecifické papiernické výrobky, v triedach 21, 25 a 26 ide opäť o tovary a nástroje určené na osobné použitie a starostlivosť o výzor. Služby starších ochranných známk sú zamerané na obchodné aktivity s kozmetickými prípravkami, a preto medzi nimi a zverejnenými tovarmi určenými na čistenie, leštenie, bielenie, odmasťovanie, pranie apod., nie je žiadna relevantná spätosť, ktorá by mohla vyústiť do konštatovania podobnosti medzi nimi.

Na základe uvedeného nie sú predmetné tovary v triede 3 podobné žiadnym tovarom ani službám starších ochranných známk.

„Kartón, lepenka, papiernický tovar“ v triede 16 sú tovarmi obsiahnutými v zozname prihlasovaných a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných pre obe staršie ochranné známky, a preto ide o zhodné tovary.

Prihlasované tovary „baliaci papier, kávové filtre, papierové, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), predmety z kartónu, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“ sú zahrnuté vo všeobecnej, a teda širšej kategórii zapísaných tovarov pre obe staršie ochranné známky, ktorými sú „papier, lepenka (kartón) a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach“. Predmetné tovary sú zhodné a/alebo podobné.

Staršie ochranné známky sú zapísané pre „papiernický tovar“, ktorý zahŕňa špecifické tovary, ako sú „etikety s výnimkou textilných, lepiace pásy na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obálky

(*papiernický tovar*), *obaly (papiernický tovar)*“ zverejneného označenia. Z uvedeného vyplýva, že ide o zhodné alebo podobné tovary.

Tovary zverejneného označenia „*bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov*“ sú zhodné a podobné vo vyššej miere s tovarmi „*papier, lepenka (kartón) a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahnuté v iných triedach*“, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky. Tovary starších ochranných známok zahŕňajú ako všeobecné kategórie jednotlivé tovary zverejneného označenia a podobnosť uvedených tovarov vyplýva zo skutočnosti, že môžu mať rovnaký účel použitia, bežne sa predávajú na tých istých predajných miestach a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, leporelá, mapy, obrazy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály*“ sú rôznymi druhmi tlačovín a tlačných publikácií. Tieto tovary nie sú podobné tovarom, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Tovary zverejneného označenia sa od nich líšia svojou povahou, účelom i pôvodom, keďže tak, ako už bolo uvedené, tovary starších ochranných známok sú určené na osobnú starostlivosť, starostlivosť o telo a jeho časti, či ich skrásľovanie (v triede 3), tovary starších ochranných známok v triede 4 sú určené na osvetľovanie či spríjemnenie vône priestorov, tovary v triede 8 sú ručnými nástrojmi používanými na osobnú kozmetickú a dekoratívnu starostlivosť, tovary v triede 14, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, sú predmetmi na osobné zdobenie a dekoráciu, v triede 16 sú staršie ochranné známky zapísané pre špecifické papiernické výrobky, ktoré však na rozdiel od tovarov zverejneného označenia nie sú tlačovinami a produktom tlačiarne, ale sú výrobkami papierní, a v triedach 21, 25 a 26 ide opäť o tovary a nástroje určené na osobné použitie a starostlivosť o výzor. Služby starších ochranných známok v triede 35 sú zamerané na obchodné aktivity s kozmetickými prípravkami. Medzi uvedenými tovarmi zverejneného označenia a tovarmi a službami starších ochranných známok niet podobnosti z hľadiska ich výrobcov, či poskytovateľov, účelu a spôsobu ich použitia, a preto nie sú podobné.

Služby zverejneného označenia v triede 35 („*maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetiky a spotrebného tovaru*“) sú zhodné so službami starších ochranných známok „*predaj kozmetických prípravkov*“, keďže pojem predaj zahŕňa maloobchodnú aj veľkoobchodnú formu predaja a kozmetické prípravky sú druhom spotrebného tovaru.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 947-2012)



Prvá staršia ochranná známka (CTM č. 4109567)



Druhá staršia ochranná známka (CTM č. 7164759)



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 ide o porovnanie čiernobielych kombinovaných starších ochranných známok s farebným kombinovaným zverejneným označením. Zverejnené označenie je tvorené modrým obrazcom neúplného kruhového tvaru pozostávajúceho z kruhov rôznej veľkosti, ktoré z väčšej časti obkolesujú bledomodrý nevýrazný kruh s hrubšou stredovou priečnou čiarou. Pod obrazcom je umiestnený slovný prvok

„Essence“ s písmenami vo farbe plynulo prechádzajúcej od žltej po červenú. Pod slovným prvkom „Essence“ sa nachádzajú menšie a modrými písmenami napísané slovné prvky „everyday you“. Prvá strašia ochranná známka je tvorená písmenom „e“ umiestneným v čiernom kruhu olemovaným tenkou bielou a čiernou linkou. Pod obrazcom je bežným typom písma napísaný slovný prvok „essence“. Druhá staršia ochranná známka je tvorená takisto kruhovým obrazcom obsahujúcim písmeno „e“ a slovným prvkom „essence“, rozdiel oproti prvej staršej ochrannej známke spočíva v tom, že čierny kruh s písmenom „e“ nie je olemovaný.

Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta obrazový prvok a slovný prvok „Essence“, ktoré sú vzhľadom na ich veľkosť dominantnými prvkami zverejneného označenia a zároveň prvkami vyvolávajúcimi vizuálnu podobnosť so staršími ochrannými známkami. Tie budú vnímané ako pozostávajúce z obrazového prvku obsahujúceho písmeno „e“ a slovného prvku „essence“. Napriek odlišnostiam vo vyhotovení týchto prvkov, štruktúra porovnávaných označení tvorená obrazcom v tvare kruhu a pod ním umiestneným slovným prvkom „Essence“/„essence“ utkvie spotrebiteľovi v pamäti, a to aj napriek prítomnosti ďalších slovných prvkov vo zverejnenom označení. Z dôvodu veľkosti a taktiež pozície dodatočných slovných prvkov („everyday you“) vo zverejnenom označení (keďže spotrebiteľ prirodzene vníma označenia zľava doprava a zhora dolu, pričom najviac pozornosti venuje počiatočnej časti označení) nie sú prvkami pútajúcimi pozornosť spotrebiteľa. Slovné prvky „everyday you“ neodvrátia pozornosť spotrebiteľa od dominantných prvkov zverejneného označenia, ktoré sa vyznačujú spoločnými črtami s prvkami starších ochranných známk. Na základe uvedeného možno konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť zverejneného označenia s oboma staršími ochrannými známkami.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že pri dôslednej reprodukcii všetkých zvukovo realizovateľných prvkov zverejneného označenia („Essence everyday you“) a oboch starších ochranných známk („e essence“) bude slovný prvok obsiahnutý vo všetkých porovnávaných označeniach - „essence“ - vyslovený zhodne [esence] alebo v súlade s anglickou výslovnosťou [esns], a tak dochádza k fonetickej podobnosti medzi zverejneným označením a oboma staršími ochrannými známkami. Rozdiely vo fonetickom vneme môže spôsobiť výslovnosť prvkov zverejneného označenia „everyday you“ [evridei ju:] a písmena „e“ v starších ochranných známkach, ktoré nemajú zvukové náprotivky v porovnávaných označeniach. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že aj keď tento spôsob zvukovej reprodukcie nie je možné úplne vylúčiť, nie je z hľadiska zvyklostí bežného spotrebiteľa veľmi pravdepodobný. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že viacslovné označenia spotrebiteľa prirodzene skracujú, a to najmä v takom prípade, ak sú zatienené iným dominantným prvkom, na ktorý spotrebiteľ upriami svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľa odkázu na zverejnené označenie len prostredníctvom slovného prvku „essence“. V starších ochranných známkach je písmeno „e“ umiestnené v kruhu nad slovným prvkom „essence“ pre spotrebiteľa iniciálou zodpovedajúcou prvému písmenu nasledujúceho slovného prvku. Toto je jav všeobecne sa vyskytujúci v označeniach a spotrebiteľa ho vnímajú ako prostriedok upriamenia pozornosti na nasledujúci slovný prvok, a preto písmeno „e“ samostatne nie je vyslovované. Zverejnené označenie a staršie ochranné známky môžu byť teda vyslovované aj zhodne.

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 a služieb.

Zverejnené označenie aj obe staršie ochranné známky obsahujú zhodné slovo „essence“. Anglický jazyk je, ako to uviedol prihlasovateľ, najznámejší a najpoužívanejší cudzí jazyk na území Slovenskej republiky, a preto spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka môže vnímať slovo „essence“ ako označujúce výtlačok, extrakt (zvyčajne z rastlín); koncentrát obsahujúci vonnú alebo chuťovú látku; podstatu; základnú vlastnosť alebo zložku niečoho. Spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka bude rozumieť aj významu slovných prvkov „everyday you“. Keďže slovo „you“ znamená „ty“ a slovo „everyday“ je prídavným menom znamenajúcim „každodenný, všedný“. Uvedené slovné spojenie bude vnímané ako slogan odkazujúci na spôsob použitia označovaných tovarov či služieb, ktoré sú určené a vhodné pre spotrebiteľa na bežné použitie či na použitie každý deň. Toto slovné spojenie napriek tvrdeniam prihlasovateľa o ich jedinečnosti a dištinktivnosti nemožno vnímať inak ako slovné spojenie s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré spotrebiteľ vníma len ako reklamný slogan upozorňujúci na bežnosť označovaných produktov či ich vhodnosť pre spotrebiteľa na každý deň, a teda ako prvok dopĺňajúci prvok „Essence“.

Prihlasovateľ takisto konštatoval, že slovný prvok „essence“ je vo vzťahu k prihlasovaným a zapísaným tovarom a službám prvkom opisným a bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad sa s názorom prihlasovateľa nemôže stotožniť. Význam slova „essence“ porozumený v anglickom jazyku a tiež na základe jeho blízkosti slovenskému ekvivalentu „esencia“ môže byť vnímaný tak, ako je už uvedené (extrakt, výťažok apod.). V takom prípade je jeho rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k niektorým kolíznym tovarom (tovary v triede 3), ktoré sú alebo môžu byť založené na báze rastlinných výťažkov či vonných extraktov, znížená. Uvedené slovo však nie je slovenským slovom, a preto jeho význam nie je vnímaný priamočiaro a jednoznačne, ale je len naznačením súvislosti s významom cudzojazyčného slova. Navyše, vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 16 a službám v triede 35 dosahuje jeho rozlišovacia spôsobilosť priemernú úroveň. Zároveň je potrebné uviesť, že ak spotrebiteľovi bude zrejmý význam slova „essence“, bude rozumieť aj významu slovných prvkov zverejneného označenia „everyday you“, ktoré patria do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, a v takom prípade rozlišovacia spôsobilosť slovného spojenia „everyday you“ neprevýši rozlišovaciu spôsobilosť prvku „Essence“.

Obrazový prvok zverejneného označenia a prvok oboch starších ochranných známkov tvorený písmenom „e“ umiestnenom v kruhu budú spotrebiteľmi vnímané ako dekoratívne prvky bez závažného vplyvu na sémantické porovnanie označení.

Napriek skutočnosti, že niektorí spotrebiteľia nebudú rozumieť významu slovných prvkov tvoriacich označenia, je potrebné uviesť, že podstatná časť relevantnej verejnosti ich významu porozumie, a preto sú tieto označenia obsahujúce slovný prvok „essence“ čiastočne sémanticky podobné.

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 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 relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolízných 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 3, 16 a 35 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti a predmetné služby sú takisto poskytované a využívané na bežnej báze, a preto si pri ich výbere nevyžadujú vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa, ako taký, ktorý kolíše od nižšieho po priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámény nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia s oboma staršími ochrannými známkami bolo zistené, že obsahujú zhodný slovný prvok „essence“, ktorý je dominantným slovným prvkom zverejneného označenia, a na základe tohto prvku bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Keďže spotrebiteľ sa bude o zverejnenom označení s najväčšou pravdepodobnosťou zmieňovať len prostredníctvom slovného prvku „essence“ a rovnako aj o starších ochranných známkach, nemožno úplne vylúčiť ani možnosť fonetickej zhody označení.

Odlišnosť zverejneného označenia založená na prítomnosti dodatočných slovných prvkov „everyday you“ je vzhľadom na svoj význam vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám prvkom s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény na základe spoločného zhodného prvku je potrebné zohľadniť aj tú skutočnosť, že slovný prvok „Essence“/„essence“ disponuje vo vzťahu k časti kolízných tovarov nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktorá však nie je prevýšená rozlišovacou spôsobilosťou ostatných prvkov zverejneného označenia a vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16 a 35

je stupeň jeho rozlišovacej spôsobilosti priemerný. Obe staršie ochranné známky ako celok dosahujú priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného vyplýva, že aj keď spotrebiteľ pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením aj staršími ochrannými známkami ďalšie prvky (vrátane farebnosti a typu písma) označení neprehliadne, bude sa pri ich výbere prirodzene orientovať a tovary a služby identifikovať v prípade zverejneného označenia prostredníctvom jeho dominantného slovného prvku „Essence“ a v prípade starších ochranných známk prostredníctvom slovného prvku „essence“. Na uvedenom založená podobnosť označení je podporená aj podobnosťou ich štruktúry, keďže pod obrazovým prvkom kruhového tvaru je umiestnené zhodné slovo. Podobnosť označení navyše umocňuje zistená zhoda a podobnosť niektorých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 3, 16 a 35 s tovarmi a službami oboch starších ochranných známk zapísaných okrem iného takisto pre tovary a služby v triedach 3, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navyše stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je obzvlášť vysoký, keďže kolíše medzi nižším až priemerným stupňom, preto je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ si nezapamätá rozdiely spočívajúce v detailoch, ale jeho pozornosti určite neunikne zhodný slovný prvok.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a starších ochranných známk pre uvedené prihlasované tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „Essence“, pričom jediným plnovýznamovým slovným prvkom oboch starších ochranných známk je „essence“ a spotrebiteľ sa tak môže domnievať v zmysle obchodných zvyklostí, že zverejnené označenie obsahujúce ďalšie slovné prvky „everyday you“ a mierne inú grafickú úpravu je len variantom starších ochranných známk, prípadne označením určeným pre osobitý rad produktov namietateľa. Uvedené je podporené aj skutočnosťou, že namietateľ odôvodnil podanie predmetných námietok niekoľkými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „essence“ a tiež takými, v ktorých je tento prvok doplnený ďalšími slovnými či obrazovými prvkami. Na základe uvedeného je rovnako potrebné konštatovať aj vysokú pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že prvok „essence“ nemôže byť typický len pre namietateľa, keďže pre tovary v triede 3 sú zapísané aj iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „essence“. K uvedenému prihlasovateľ predložil zoznam 27 označení z medzinárodného registra, registra CTM a národného registra ochranných známk. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známk nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že dôkazy predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „essence“ reálne na trhu stretli ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že pre tovary a služby v triedach 3, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné, resp. zhodné boli naplnené podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach, ktoré boli uvedené vyššie. V súvislosti s tovarmi zverejneného označenia v triedach 3 a 16, ktoré boli posúdené ako nepodobné tovarom a službám oboch porovnávaných starších ochranných známk, je potrebné uviesť, že ostatné staršie ochranné známky pokrývajú rovnaký rozsah tovarov a služieb, ktoré boli predmetom porovnávaní, prípadne sú zapísané pre užší zoznam tovarov alebo služieb. Odlišnosť od uvedeného predstavuje len slovná ochranná známka č. 8569782 „ESSENCE UNLIMITED“, zapísaná okrem už porovnávaných služieb v triede 35 aj pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to „salóny krásy“ a slovná ochranná známka č. 8993181 „essence pure skin“, zapísaná okrem tovarov v triedach 3 a 21 aj pre tovary v triede 5, a to „farmaceutické prípravky a látky; liečivé prípravky na starostlivosť o pleť; prípravky na liečenie akné“, pričom staršie ochranné známky tvorené niekoľkými slovnými prvkami sú menej podobné zverejnenému označeniu ako staršie ochranné známky, ktoré úrad v rozhodnutí so zverejneným označením porovnal. Ďalšie zapísané služby v triede 44 či tovary v triede 5 sa

zreteľným a nespochybniteľným spôsobom líšia od tovarov zverejneného označenia v triede 3 („*pracie a bieliace prípravky, detergenty, leštiace prípravky, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok, bieliace soli, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, čistiace prostriedky pre domácnosť, prípravky na odmasťovanie (pre domácnosť), odstraňovače škvŕn, čistiace prípravky na okná a sklo, pracie prípravky, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, sóda na pranie, sóda na bielenie, škrob na pranie a bielizeň*“), pretože sú určené na údržbu domácnosti a na starostlivosť o odevy a predmety v domácnosti. Rovnako zrejme odlišnosť je aj medzi zapísanými službami v triede 44 a tovarmi v triede 5 v porovnaní s tovarmi zverejneného označenia prihlásenými v triede 16 („*blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, leporelá, mapy, obrazy, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály*“), ktoré sú rôznymi druhmi tlačovín a tlačených publikácií. Tieto tovary nie sú podobné ani tovarom v triede 5 ani službám v triede 44, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Medzi tovarmi zverejneného označenia a tovarmi a službami starších ochranných známkov niet podobnosti z hľadiska ich výrobcov, či poskytovateľov, účelu a spôsobu ich použitia, a preto nie sú podobné. Vzhľadom na odlišnosti uvedených označení a zrejmu nepodobnosť predmetných tovarov a služieb sa úrad bližšie ich porovnávaním nezaoberal, keďže ich detailné porovnanie nemôže vzhľadom na už uvedené ovplyvniť konštatovanie nepodobnosti uvedených tovarov zverejneného označenia v triedach 3 a 16, a teda ani výsledok predmetného rozhodnutia.

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:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica