



Banská Bystrica 2.6.2016
POZ 274-2015 /N-88-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Fashion Rocks Group Limited, 91 Princedale Road, Holland Park, W11 4NS London, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „FASHIONSHOCKS“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.2.2015 prihlasovateľom G&M SNINA, s.r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, Slovenská republika, zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL. Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 274-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.5.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „FASHIONSHOCKS“, číslo spisu POZ 274-2015, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „FASHIONSHOCKS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 274-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.8.2015 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 9, 35, 38, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky Európskej únie „FASHION ROCKS“ č. 9116906 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 11.2.2010, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že z porovnania tovarov a služieb kolíznych označení je zjavné, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a veľmi podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v tejto súvislosti uviedol, že staršia ochranná známka je slovná a je tvorená slovným prvkom „FASHION ROCKS“ a zverejnené označenie je tiež slovným označením tvoreným slovom „FASHIONSHOCKS“. Slovné prvky porovnávaných označení sú napísané bežným typom písma a sú takmer rovnakej dĺžky (12, resp. 13 písmen), obsahujú zhodnú úvodnú časť „FASHION-“ a aj koncovú časť „-OCKS“, čo znamená, že sa zhodujú v 11-ich písmenách z 12-ich/13-ich písmen, pričom zhodné písmená sú v nich umiestnené na zhodných pozíciách. Podľa namietateľa zverejnené označenie bolo v podstate vytvorené iba nahradením písmena „R“

písmenami „SH“ a vypustením medzery medzi slovami „FASHION ROCKS“ staršej ochrannej známky. Podľa názoru namietateľa tieto skutočnosti neovplyvňujú významne vizuálny dojem z označenia, keďže prvé slovo „FASHION“ staršej ochrannej známky, ktoré je zhodné s úvodnou časťou zverejneného označenia, je pomerne dlhé. Navyše slovo „SHOCKS“, ktoré tvorí koncovú časť zverejneného označenia má samostatný významom, a preto ho aj spotrebiteľ bude vnímať samostatne.

Berúc do úvahy skutočnosť, že porovnávané označenia sa líšia iba v dvoch znakoch v strede označenia, preto vizuálny vnem, ktorý tieto označenia zanechajú v mysliach spotrebiteľov, je veľmi podobný. A keďže sa priemerný spotrebiteľ väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvel v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, hrozí nebezpečenstvo, že si uvedené označenia zamení.

Z fonetického hľadiska je podobnosť označení rovnako výrazná. Oba porovnávané slovné prvky sú trojslabičné „fe-šn-rox“ vs. „fe-šn-šox“, resp. pre spotrebiteľov neovládajúcich pravidlá anglickej výslovnosti štvorslabičné „fa-shi-on-rocx“ vs. „fa-shi-on-shocx“. Označenia sa líšia len v prvej hláske poslednej slabiky. Táto skutočnosť spôsobuje, že porovnávané označenia znejú z fonetického hľadiska veľmi podobne, čo vyvoláva veľké nebezpečenstvo ich zámény.

Čo sa týka sémantického hľadiska, slovné prvky porovnávaných označení sú v anglickom jazyku. Pre spotrebiteľov bez znalostí anglického jazyka pôjde o fantazijné označenia, a preto nebude spotrebiteľ schopný tieto označenia odlišiť ani na základe významového hľadiska. Spotrebiteľia s čiastočnými znalosťami anglického jazyka pravdepodobne budú poznať význam prvej časti porovnávaných označení „FASHION“ – móda, v dôsledku čoho si ich významovo pripodobnia. Podľa namietateľa ani spotrebiteľia s lepšou znalosťou anglického jazyka jednoznačne neodlíšia zverejnené označenie od staršej ochrannej známky na základe tohto hľadiska.

Namietateľ konštatoval, že v dôsledku vysokej miery podobnosti porovnávaných označení, či už z vizuálneho, fonetického alebo sémantického hľadiska existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti. K vzniku ich pravdepodobnosti zámény veľmi významne prispieva aj fakt, že zverejnené označenie požaduje ochranu pre rovnaké a podobné tovary a služby s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa zverejnené označenie nie je spôsobilé plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišiť tovary a služby pochádzajúce od jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 2.11.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 23.2.2016, vyjadril nesúhlasné stanovisko s tým, že zverejnené označenie je z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zameniteľné so staršou ochrannou známkou namietateľa.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z jedného slova, kým staršia ochranná známka je tvorená dvomi slovami. Odlišnosť medzi porovnávanými označeniami možno tak vnímať už v počte slov, keďže zverejnené označenie bolo oproti staršej ochrannej známke vytvorené netradičným spojením dvoch slov do jedného pojmu, a tak disponuje značnou mierou originality, ktorá ovplyvňuje vizuálny vnem spotrebiteľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že hoci úvodnú časť porovnávaných označení tvorí zhodné slovo „FASHION“, nemožno ho však v žiadnom prípade vnímať ako dištinktívny a dominantný prvok označení. Toto slovo predstavuje len opisnú časť označení, ktorá v obchodnom styku slúži výlučne na určenie druhu, účelu alebo iných vlastností prihlasovaných alebo zapísaných tovarov a služieb.

Podľa prihlasovateľa pri porovnaní predmetných označení je tak nutné zamerať pozornosť na ich dominantné a dištinktívne prvky. V zmysle uvedeného tak stoja oproti sebe dva slovné anglické pojmy „SHOCKS“ a „ROCKS“. Kým pojem „SHOCKS“ zverejneného označenia má šesť hlások, pojem „ROCKS“ staršej

ochrannej známky má len päť hlások. Zhodnými písmenami sú tak posledné štyri písmená, v poradí „OCKS“, pričom nimi tvorená slovná časť „OCK“ je pomerne bežnou súčasťou anglických slov a navyše prítomnosť písmena „S“ na konci slov je všeobecne spotrebiteľmi, aj tými bez hlbšej znalosti anglického jazyka, vnímaná ako vyjadrenie množného čísla.

Prihlasovateľ dodal, že nie je možné zhodnosť koncových štyroch písmen vnímať striktné len na prospech tvrdenia o zameniteľnosti týchto označení. Naopak, na posúdenie zameniteľnosti má podstatný vplyv práve odlišnosť prvého, respektíve prvých dvoch písmen dištinkívnych a dominantných prvkov porovnávaných označení, t. j. odlišnosť písmen „R“ vs. „SH“. Tieto písmená možno následne v spojení s bežnou súčasťou „OCK“ či „OCKS“ považovať za slovotvorné a teda dominantné časti porovnávaných označení. Takisto všeobecne platí, že vizuálna kvalita oboch označení je ovplyvnená úvodnými písmenami dištinkívnych častí, spotrebiteľ si ich pamätá zreteľnejšie pričom postupne jeho pozornosť klesá.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska zameniteľné.

Podľa prihlasovateľa pri fonetickom porovnaní je potrebné postupovať tak ako pri vizuálnom porovnaní označení a brať do úvahy opisný charakter a bežný výskyt výrazu „FASHION“. V tomto zmysle tak fonetická stránka prvku „FASHION“, vysloveného ako „'fæʃn“, resp. „fešn“, nemá z hľadiska posudzovania zameniteľnosti význam. Podobne je vnímané aj posledné písmeno dominantných a dištinkívnych prvkov, t. j. koncové písmeno „S“, na ktoré sa všeobecne pri výslovnosti anglických slov dôraz nekladie. Preto je potrebné porovnať výslovnosť slov „SHOCKS“ a „ROCKS“, ktoré spotrebiteľ prečíta ako „ʃɒk“, resp. „šok“ vs. „rɒk“, resp. „rok“. Dôraz pri vyslovovaní týchto slov je kladený na ich začiatok, teda na prvé písmená „š“ vs. „r“, čo následne vzbudzuje odlišný fonetický dojem porovnávaných označení.

Prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú ani z fonetického hľadiska zameniteľné.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval sémantickému hľadisku a v tejto súvislosti uviedol, že dominantné a dištinkívne prvky porovnávaných označení majú iný význam. Anglické slovo „SHOCKS“ znamená „šoky, otrasy, údery, nárazy a pod.“ a anglické slovo „ROCKS“ znamená „skaly, útesy, kamene a pod.“. Anglické slovo „ROCK“ je zároveň pomerne známe ako označenie „štýlu populárnej hudby 50. rokov, ktorý má korene v americkej hudbe“. Pojem „FASHION“ predstavuje len opisný prvok vo význame „módny, móda“. Anglicky hovoriaci spotrebiteľ bude ihneď bez ďalšieho rozumieť celkovému odlišnému významu porovnávaných označení. Naopak, anglicky nehovoriaci spotrebiteľ bude porovnávané označenia vnímať ako fantazijné, alebo si logickým myslením odvodí odlišné významy v dôsledku prítomnosti rozličných prvkov „SHOCKS“ vs. „ROCKS“.

Prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú ani zo sémantického hľadiska zameniteľné.

Prihlasovateľ zopakoval, že pri hodnotení podobnosti označení sú dôležité ich dominantné a rozlišovacie prvky. Zhoda v prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti, či s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, nevedie k zameniteľnosti označení.

Podľa prihlasovateľa aj celkový dojem z označení je odlišný.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb kolíznych označení a uviedol, že nemôže súhlasiť so závermi namietateľa uvedenými v tejto súvislosti. Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že porovnávané označenia sú prihlásené, resp. zapísané len pre triedy 9, 35 a 41 a zverejnené označenie je navyše prihlásené aj pre služby v triedach 38 a 45, ktoré sú veľmi špecifické. Prihlasovateľ dodal, že služby „fotografovanie, fotografické reportáže“ tiež nemožno považovať za služby podobné so službami staršej ochrannej známky v triede 41.

Prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia a ich tovary a služby nemožno vo všeobecnosti považovať za zhodné a podobné, a preto na strane verejnosti nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámény ani pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby.

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 slovnej ochrannej známky „FASHIONSHOCKS“, číslo spisu POZ 274-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 10.2.2015 prihlasovateľom G&M SNINA, s.r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.5.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Fashion Rocks Group Limited, 91 Princedale Road, Holland Park, W11 4NS London, Veľká Británia, je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „FASHION ROCKS“ č. 9116906, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 11.2.2010.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej 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

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 9** – „elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory“;
- trieda 35** – „reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“; tvorba reklamných filmov; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; marketing; marketingové štúdie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodné sprostredkovateľské služby; služby porovnávania cien; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie sponzorov“;
- trieda 38** – „poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór on-line“;
- trieda 41** – „zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; organizovanie súťaží krásy; on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez

možnosti kopírovania); fotografovanie; fotografické reportáže; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“,

trieda 45 – „on-line služby sociálnych sietí“.

Staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 3, 14, 16, 18, 25 a 43 zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 9 – „mobile telephones and telephone covers; mobile telephone accessories, namely, downloadable ringtones, themes and wallpapers; sound and video recordings; electronic publications (downloadable); computer software; digital music (downloadable) provided from the Internet; electronic games; records, discs, tapes, cassettes, cartridges and other carriers, all bearing sound recordings, video recordings, data, images, games, graphics, text, programmes or information; memory carriers; interactive compact discs and CD-ROMs; magnetic and optical data carriers; parts, fittings and components for all the aforesaid goods; credit cards; sunglasses; spectacles; contact lenses; eyeglass cases” [mobilné telefóny a kryty na telefóny; príslušenstvo pre mobilné telefóny, menovite stiahnuteľné tóny zvonení, témy a tapety; fonografické a videografické nahrávky; elektronické publikácie (nahrateľné); počítačový softvér; digitálna hudba (ktorá sa dá sťahovať) dodávaná z Internetu; elektronické hry; nahrávky, disky, kazety, pásky a iné nosiče, všetky obsahujúce zvukové nahrávky, videonahrávky, dáta, obrázky, hry, grafiku, texty, programy alebo informácie; pamäťové nosiče; interakčné kompaktné disky a CD-ROM; nosiče magnetických a optických údajov; časti, príslušenstvo a komponenty pre všetky uvedené výrobky; kreditné karty; slnečné okuliare; okuliare; kontaktné šošovky; okuliare (puzdra na -)],

trieda 35 – „advertising services provided by means of the Internet; operation and supervision of loyalty and incentive schemes; promotional services; advertising by mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, clothing, footwear, headgear, fashion accessories, perfumery, toiletries and cosmetics, personal care products, candles, hardware and metal goods, cutlery, razors, hand tools, haircutters, domestic electrical goods, computer hardware and software, photographic, audio and video equipment and accessories, optical goods, audio and video tapes, CDs, DVD, records, video tapes, pre-recorded material, mp3 players, media players, video and computer games, sunglasses, spectacles, contact lenses, eyewear, telephones and mobile phones, mobile phone covers and skins, mouse mats, protective clothing, lighting equipment and fixtures, precious metal goods, jewellery, horological and chronometric goods, badges, brooches, cuff links, tie pins, key rings, musical instruments, stationery, printed publications and printed matter, books, diaries and personal organisers, greeting cards, gift wrap and ribbons, artists materials, pens and pencils, leather goods, travel goods, bags, handbags, rucksacks, luggage bags, purses, wallets, umbrellas, indoor and outdoor furniture, household furnishings, ornaments and decorations, kitchenware, crystalware, tableware, crockery, glassware, porcelain and chinaware, brassware, hampers, fabric textile piece goods, sewing accessories, bags made from canvas, straw, plastic and PVC, bed and table linen, towels, clothing accessories, hair accessories, artificial flowers, padding, cushioning and stuffing materials, haberdashery, carpets and rugs, artwork, toys, games, playthings, novelties, sporting goods, Christmas tree decorations, food, confectionery, beverages, non-alcoholic and alcoholic beverages, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store, in a gift shop, from a general merchandise Internet website, from a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications; provision of information and advisory services from a website relating to mail order and shopping by e-commerce means; provision of information and advisory services to distributors from a website relating to mail order and shopping by e-commerce means; production of television and radio advertisements; information, advisory and consultancy services for all the aforesaid services” [reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu; prevádzkovanie a dozor nad vernostnými a motivačnými schémami; propagačné služby; reklamné služby prostredníctvom poštových zásielok; zhromažďovanie rôznych tovarov, akými sú menovite odevy, obuv, pokrývky hlavy, módné príslušenstvo, parfumy, toaletné prípravky a kozmetika, výrobky pre osobnú starostlivosť, sviečky (na svietenie), železiarsky tovar, príbory, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, ručné nástroje, strojčeky na vlasy, domáce elektrické výrobky, počítačový hardvér a softvér, fotografické prístroje, audio a video zariadenia a príslušenstvo, optické výrobky, CD disky, DVD disky, videopásky, nahraté materiály, MP3 prehrávače, prehrávače médií, videohry a počítačové hry, slnečné okuliare, okuliare, kontaktné šošovky,

doplňky na oči, telefóny a mobilné telefóny, kryty na mobilné telefóny, podložky pod myš, ochranné odevy, osvetlenie, výrobky z drahých kovov, šperky, časomerné prístroje, odznaky, brošne, manžetové gombíky, ihlice do viazanky, krúžky na kľúče, hudobné nástroje, papiernický tovar, tlačené publikácie a tlačoviny, knihy, diáre, blahoprajné karty, darčekové obaly a stuhy, maliarske materiály, perá a ceruzky, kožené tovary, cestovný tovar, tašky, kabelky, batohy, kufre, peňaženky, dáždnyky, interiérový a exteriérový nábytok, zariadenie pre domácnosť, ozdoby, kuchynské náčinie, výrobky z krištáľového skla, kuchynský riad, porcelánový alebo hlinený riad, sklo, porcelán a keramika, mosadzné výrobky, koše, látky a textilný kusový tovar, potreby na šitie, tašky z plátna, slamy, plastov a PVC, plachty a prestieranie, osušky, odevné doplnky, vlasové doplnky, umelé kvety, čalúnenie, čalúnnické materiály, galantérny tovar, rohože a koberčky, umelecké diela, hry, hračky, drobné tovary, športové predmety, ozdoby vianočných stromčekov, potraviny, cukrárske výrobky, nápoje, nealkoholické a alkoholické nápoje, umožňujú tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť tieto tovary v obchodnom dome, darčekovej predajni, prostredníctvom webovej stránky, prostredníctvom dobierkového katalógu alebo prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie informačných a poradenských služieb prostredníctvom internetovej stránky v oblasti dobierkového nákupu a elektronického nákupu; poskytovanie informačných a poradenských služieb pre distribútorov z webovej stránky týkajúcich sa zásielkového predaja a nákupu prostredníctvom e-obchodu; produkovanie televíznych a rozhlasových reklám; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb],

trieda 41 – „*entertainment and educational services; provision and/or organisation of entertainment, educational, recreational, fashion, and/or musical events; organisation, production, hosting and/or presentation of shows, live performances, competitions, contests, concerts and other events and activities; publishing and production of videos; publishing and production of sound recordings; arranging and conducting of personal and promotional appearances; publication of books, magazines, brochures, catalogues and other printed matter; provision of information in relation to all of the aforesaid services; provision of consultancy and advisory services relating to all the aforesaid services*” [vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie alebo organizovanie zábavných, vzdelávacích, rekreačných, módných alebo hudobných podujatí; organizovanie, výroba, prevádzka a prezentácia podujatí, živých vystúpení, súťaží, koncertov a iných podujatí a činností; výroba a vydávanie videa; výroba a vydávanie zvukových záznamov; organizovanie a vedenie osobných a propagačných aktivít; vydávanie kníh, časopisov, brožúr, katalógov a iných tlačených materiálov; poskytovanie informácií týkajúcich sa akejkoľvek z vyššie uvedených služieb; poskytovanie konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s vyššie uvedenými produktmi].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb 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 porovnané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 9 „*elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory*“ možno aj bez podrobnejšej analýzy považovať za zhodné a/alebo veľmi podobné so zapísanými tovarmi „*fonografické a videografické nahrávky; elektronické publikácie (nahrateľné); počítačový softvér; digitálna hudba (ktorá sa dá sťahovať) dodávaná z Internetu; elektronické hry; nahrávky, disky, kazety, pásky a iné nosiče, všetky obsahujúce zvukové nahrávky, videonahrávky, dáta, obrázky, hry, grafiku, texty, programy alebo informácie*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 9. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Prihlasované služby v triede 35 „*reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“; tvorba reklamných filmov; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných*

materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; marketing; marketingové štúdie“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu; prevádzkovanie a dozor nad vernosťnými a motivačnými schémami; propagačné služby; reklamné služby prostredníctvom poštových zásielok; zhromažďovanie rôznych tovarov, akými sú menovite počítačový hardvér a softvér, fotografické prístroje, audio a video zariadenia a príslušenstvo, optické výrobky, CD disky, DVD disky, videopásky, nahraté materiály, MP3 prehrávače, prehrávače médií, videohry a počítačové hry, umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť tieto tovary v obchodnom dome, darčekovej predajni, prostredníctvom webovej stránky, prostredníctvom dobierkového katalógu alebo prostredníctvom telekomunikácií; produkovanie televíznych a rozhlasových reklám“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Všetky tieto služby sú svojim charakterom a určením rovnaké alebo podobné resp. úzko súvisiace a môžu byť prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodné sprostredkovateľské služby; služby porovnávania cien; zbieranie údajov do počítačových databáz; zorad'ovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); vyhľad'ovanie sponzorov“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „poskytovanie informačných a poradenských služieb prostredníctvom internetovej stránky v oblasti dobierkového nákupu a elektronického nákupu; poskytovanie informačných a poradenských služieb pre distribútorov z webovej stránky týkajúcich sa zásielkového predaja a nákupu prostredníctvom e-obchodu; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlasovanými službami, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prihlasované služby zverejneného označenia v triede 41 „zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; organizovanie súťaží krásy; on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie alebo organizovanie zábavných, vzdelávacích, rekreačných, módných alebo hudobných podujatí; organizovanie, výroba, prevádzka a prezentácia podujatí, živých vystúpení, súťaží, koncertov a iných podujatí a činností; výroba a vydávanie zvukových záznamov; organizovanie a vedenie osobných a propagačných aktivít“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 41. Uvedené služby sú buď pomenované rovnako, prípadne sa prelínajú a vzájomne spolu súvisia.

Ďalšie prihlasované služby v triede 41 „fotografovanie; fotografické reportáže; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ sú konkurenčné so službami staršej ochrannej známky „výroba a vydávanie videa“ v rovnakej triede 41, prípadne sa navzájom dopĺňajú, a preto sú tieto služby podobné.

Zostávajúce služby zverejneného označenia prihlasované v triede 38 „poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór on-line“ a prihlasované služby v triede 45 „on-line služby sociálnych sietí“ sú činnosťami, ktoré nemožno pripodobniť žiadnym tovarom a/alebo službám staršej ochrannej známky, resp. v prípade ktorých nebola nájdená bezprostredná a priama súvislosť so službami a tovarmi staršej ochrannej známky. S prihliadnutím na uvedené je potrebné tieto služby hodnotiť ako odlišné nielen od tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 9, 35 a 41, ale aj od tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 3, 14, 16, 18, 25 a 43.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach 9, 35 a 41.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 274-2015)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 9116906)

FASHIONSHOCKS

FASHION ROCKS

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 jednoslovného označenia s dvojslovným označením. Zverejnené označenie je tvorené slovom „FASHIONSHOCKS“, ktoré pozostáva z trinástich hlások, a ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka je tvorená dvomi slovami „FASHION ROCKS“, ktoré sú tiež napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy, a ktoré tvoria obchodné meno namietateľa. Slovný prvok staršej ochrannej známky pozostáva z dvanástich hlások, ktoré sú však medzerou odpovedajúcou jednej hláske rozdelené na sedemhláskové a päťhláskové slovo. Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska takmer rovnakej dĺžky, obsahujú zhodnú úvodnú časť „FASHION-“ a aj koncovú časť „-OCKS“, a tak sa zhodujú v jedenástich hláskach z celkového počtu dvanástich či trinástich hlások, navyše zhodné hlásky sú v nich umiestnené na rovnakých pozíciách. Zverejnené označenie bolo vytvorené nahradením medzery odpovedajúcej jednej hláske a spoluhlásky „R“ v staršej ochrannej známke skupinou dvoch spoluhlások „SH“ uprostred slova zverejneného označenia. Aj keď je zrejme, že ide o jednoslovné a dvojslovné označenie, v tomto prípade to nemožno pokladať za rozhodujúce, pretože podstatou posúdenia vizuálnej podobnosti je určiť, do akej miery môžu tieto označenia u spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať podobný vizuálny vnem a tak spôsobiť, že môže dôjsť k zámene takto označovaných produktov. V predmetnom prípade porovnania slovných prvkov „FASHIONSHOCKS“ a „FASHION ROCKS“, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi podobne, hlavne kvôli zhodnosti jedenástich hlások a ich zhodnému umiestneniu v slovách, možno konštatovať, že odlišnosť medzi porovnávanými slovnými označeniami spôsobená zámenou medzery odpovedajúcej jednej hláske a spoluhlásky „R“ v staršej ochrannej známke za skupinu dvoch spoluhlások „SH“ vo zverejnenom označení, navyše uprostred jeho slova, nie je tak výrazná, aby vylúčila ich vizuálnu podobnosť u spotrebiteľskej verejnosti, ktorá obvykle nemá možnosť porovnávať označenia umiestnené vedľa seba a musí sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchováva pri prvotnom strete s označením. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované ako „fe-šn-šoks“ a staršia ochranná známka ako „fe-šn-roks“ (anglicky hovoriacimi spotrebiteľmi) alebo ako „fa-shi-on-shoks“ vs. „fa-shi-on-roks“ (neanglicky hovoriacimi spotrebiteľmi). Rozdiel v zvukovej realizácii bude predstavovať iba hláska „š“ vs. „r“ vyslovovaná na začiatku tretej slabiky alebo skupina dvoch hlások „sh“ v porovnaní s hláskou „r“ na začiatku štvrtej slabiky porovnávaných označení, ktoré však v spojení s ďalšími zhodnými hláskami nebudú schopné spotrebiteľovi zabezpečiť pri sluchovom vnímaní slovných prvkov takú zvukovú stopu, o ktorej by bolo možné povedať, že nie je podobná. Berúc do úvahy fakt, že priemerný spotrebiteľ pri identifikácii označení venuje väčšiu pozornosť, resp. prednostne vníma najmä ich začiatok, ktorý je pri oboch označeniach zhodný a vzhľadom na rovnakú dĺžku, rytmus a aj intonáciu pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení, možno konštatovať ich fonetickú podobnosť.

Zo sémantického hľadiska (t. j. z hľadiska významu označení) možno uviesť, že zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka budú skrze ich úvodnú časť „FASHION“ evokovať súvislosť s „módou“. Spotrebiteľia nehovoriaci anglicky budú koncovú časť porovnávaných označení („-SHOCKS“ vs. „-ROCKS“) vnímať ako fantazijnú a v prípade anglicky hovoriacich spotrebiteľov možno predpokladať, že slovo „ROCKS“ staršej ochrannej známky si spotrebiteľia spoja so „skalami, útesmi, kameňmi“ či „štýlom populárnej hudby 50. rokov, ktorý má korene v americkej hudbe“ a koncovú časť zverejneného označenia „-SHOCKS“ so „šokmi, otrasmi, údermi, nárazmi“. Keďže porovnávané označenia si spotrebiteľ v určitej miere bude spájať s podobným významom – s módou, s niečím módnym, možno ich považovať za významovo čiastočne podobné, prípadne keď nedokáže identifikovať ich význam, nebude mať sémantické hľadisko vplyv na ich rozlíšenie.

Na základe porovnania označení je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je z celkového pohľadu

podobné so staršou ochrannou známkou, pričom určité minimálne odlišnosti (zámena medzery odpovedajúcej jednej hláske a spoluhlásky „R“ za skupinu dvoch spoluhlások „SH“ uprostred slovných prvkov) nie sú pre priemerného spotrebiteľa postačujúce na to, aby bol schopný od seba posudzované označenia spoľahlivo odlišiť.

Je potrebné sa vyjadriť aj k tvrdeniu prihlasovateľa, že dominantným a dištinktívnym prvkom staršej ochrannej známky je slovo „ROCKS“ a zverejneného označenia jeho koncová časť „-SHOCKS“ a slovo „FASHION“ staršej ochrannej známky, resp. úvodná časť „FASHION-“ zverejneného označenia sú opisné. S uvedeným tvrdením prihlasovateľa sa nemožno stotožniť, pretože slovu „FASHION“ by bolo možné prisúdiť opisný charakter len vo vzťahu k tovarom prihlasovaným, resp. zapísaným v triedach 18 a 25, čo nie je predmetný prípad, keďže námietky sú dotknuté tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 45. Navyše slová „FASHION“ a „ROCKS“ staršej ochrannej známky, resp. úvodná a koncová časť „FASHION-“ a „-SHOCKS“ zverejneného označenia sú napísané rovnakým typom písma a rovnakej veľkosti, a preto budú vnímané spotrebiteľmi ako rovnocenné prvky.

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 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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, 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, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary, či služby.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky však bolo zistené, že porovnávané označenia obsahujú ako rozlišujúce prvky vysoko podobné slovné prvky „FASHIONSHOCKS“ vs. „FASHION ROCKS“, ktoré sa zhodujú v jedenástich z dvanástich, resp. trinástich hlások („FASHION--OCKS“) a navzájom sa líšia len v medzere odpovedajúcej jednej hláske a v spoluhláske „R“ vs. v skupine dvoch spoluhlások „SH“ vo vnútri ich slovných prvkov, pričom tieto rozdiely nie sú tak výrazné, aby vylúčili ich podobnosť u spotrebiteľskej verejnosti, ktorá obvykle nemá možnosť porovnávať označenia umiestnené vedľa seba. Na základe uvedených podobných slovných prvkov bola konštatovaná vysoká miera vizuálnej podobnosti, fonetická podobnosť a čiastočná podobnosť z významového hľadiska spôsobená slovom „FASHION“, resp. úvodnou časťou „FASHION-“ zverejneného označenia. Súčasne boli všetky tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach, a preto možno v prípade týchto tovarov a služieb konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení priemerného až vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Tiež v tomto prípade je potrebné prihliadnuť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi niektorými porovnávanými tovarmi a službami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Vzhľadom na skutočnosť, že uplatneným námietkam bolo vyhovené čiastočne a podmienky na odmietnutie

zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené len pre prihlasované tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Lenka Litváková
LITVÁKOVÁ A SPOL.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Spoločnosť patentových zástupcov
Budatínska 12
851 06 Bratislava