



Banská Bystrica 10.6.2016
POZ 1587-2015 /N-90-2016/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „HUJO“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 28.7.2015 prihlasovateľom Františkom Hujom, Kotešová 424, 013 61 Kotešová, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1587-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „HUJO“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1587-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 25.1.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom starších medzinárodných ochranných znáмок „HUGO“ č. 604808 a č. 720615 a ochrannej známky Európskej únie „HUGO“ č. 49270 (ďalej aj „staršie ochranné známky“), na základe ktorých existuje pravdepodobnosť zámenny so zverejneným označením na strane verejnosti.

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že označenia sú dvojslabičné, pozostávajúce zo štyroch písmen, z ktorých tri sú umiestnené na zhodných pozíciách. Prvá slabika „HU-“ je pritom zhodná a vzhľadom na to, že je umiestnená na začiatku slov, čo je prioritná pozícia z hľadiska vizuálneho vnemu a tiež posledné písmeno „-O“ je zhodné, vytvára sa v oboch prípadoch podobný vizuálny vnem, čo je spôsobilé vyvolať silnú zámenu kolíznych označení v spotrebiteľskej verejnosti, a preto namietateľ pokladá porovnávané označenia za vizuálne podobné.

Fonetické hľadisko pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných znáмок namietateľ uzavrel konštatovaním podobnosti, pretože rozdiel vo vyslovení jedinej odlišnej spoluhlásky je ľahko prepočutelný.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ uviedol, že v prípade starších ochranných znáмок si spotrebiteľ predstaví zriedka sa vyskytujúce mužské meno a zverejnené označenie pre slovenského spotrebiteľa nemá ekvivalent v slovenskom jazyku, alebo môže tiež evokovať spotrebiteľovi mužské meno.

Namietateľ sa ďalej v námietkach zaoberal zhodnotením podobnosti tovarov zverejneného označenia a tovarov starších ochranných znáмок, pričom ich porovnanie vyhodnotil konštatovaním ich zhodnosti.

V rámci celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska podobné vo vysokej miere a čiastočne sú podobné aj zo sémantického hľadiska, a preto existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámery.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 11.2.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 29.3.2016, uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí, a to z uvedených dôvodov:

Z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ považuje za dominantnú v zverejnenom označení hlásku „J“, kým v starších ochranných známkach ide o hlásku „G“, a preto podľa jeho názoru nie je zverejnené označenie zameniteľné so staršími ochrannými známkami. Je nepravdepodobné, aby si ich priemerný spotrebiteľ zamenil.

Z fonetického hľadiska práve vyslovenie odlišných hlások „J/G“ v kolíznych označeniach dáva priestor na ich rozdielnu zvukovú reprodukciu.

Zo sémantického hľadiska prihlasovateľ skonštatoval nepodobnosť porovnávaných označení, keďže označenie „HUJO“ predstavuje jeho priezvisko, ktoré sa na Slovensku vyskytuje a nemôže preto vyvolať dojem, že ide o mužské krstné meno.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že pod označením „HUJO“ na slovenskom trhu 10 rokov vyrába a distribuuje topánky, a preto si spotrebiteľ spojí toto označenie s ním. Úradu prihlasovateľ navrhol námietky v celom rozsahu zamietnuť a prihlášku ochrannej známky zapísať do registra pre všetky prihlasované tovary.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 „HUJO“, číslo spisu POZ 1587-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.7.2015 prihlasovateľom Františkom Hujom, Kotešová 42, 013 61 Kotešová a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Nemecko je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 604808 „HUGO“ s právom prednosti od 8. 3. 1993, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35 a 42, kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 720615 „HUGO“, s právom prednosti od 9. 12. 1998 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 25, 28 a 42 a slovnej ochrannej známky Európskej únie „HUGO“ č. 49270, s právom prednosti od 22. 3. 1996, ktorá je na území Slovenskej republiky platná od 1. 5. 2004 a zapísaná je pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Pred samotným porovnaním tovarov zverejneného označenia so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v triede 25 úrad uvádza, že vzhľadom na to, že všetky tri staršie ochranné známky sú zapísané takmer pre rovnaké tovary v triede 25, bude úrad posudzovať prihlásené tovary zverejneného označenia len so staršou medzinárodnou ochrannou známkou č. 6048088.

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

v triede 25 – „*obuv, topánky; oblečenie*“.

Staršia ochranná známka MOZ č. 6048088 „HUGO“ je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 25 - „*women´s, men´s and children´s clothing; stockings; headwear; belts and leather belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus, shawls, pockets; neckties; gloves; shoes*” (dámske, pánske a detské odevy; pančuchy; pokrývky hlavy; opasky a kožené remene; šály; doplnky, najmä šatky, fižé, šály, vreckovky; kravaty; rukavice; obuv).

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 25 sú aj bez podrobného posúdenia zhodné a/alebo podobné s tovarmi zapísanými pri uvedení staršiu ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré len predstavujú v niektorých prípadoch bližšie špecifikované tovary, ktoré patria pod všeobecne definované tovary zverejneného označenia. Charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov, výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta a spotrebiteľia (bežní spotrebiteľia).

Porovnanie označení

Úrad podobne ako pri porovnávaní tovarov uvádza, že vzhľadom na to, že zverejnené označenie je slovné a rovnako dve zo starších ochranných známk sú slovné, tvorené zhodným slovným prvkom „HUGO“, a tretia staršia ochranná známka je kombinovaná, predstavujúca rámček so slovným prvkom „HUGO“, bude úrad porovnávať zverejnené označenie prednostne so staršou slovnou medzinárodnou ochrannou známkou č. 604808 „HUGO“.

Zverejnené označenie (POZ 1587-2015)

Staršia ochranná známka (MOZ 604808)

HUJO

HUGO

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 slovnej staršej ochrannej známky „HUGO“ vyhotovenej štyrmi veľkými tlačenými písmenami a zverejneného slovného označenia pozostávajúceho tiež zo štyroch veľkých tlačených písmen „HUJO“, pričom tri hlásky staršej ochrannej známky sú obsiahnuté vo zverejnenom označení. Zároveň je potrebné podotknúť, že ide o krátke slovné prvky, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ich pri zbežnom vnímaní obsiahne ako celok a zároveň v takýchto krátkych označeniach má každé písmeno dôležitú úlohu. Napriek zhodnej začiatkovej slabike („HU-“) a zhodného posledného písmena („-O“) je však nutné pri porovnaní daných označení zohľadniť, že vizuálny vnem spotrebiteľa ovplyvní

obsiahnutie stredového nerovnakého písmena „J/G“, ktoré vizuálne zmení poslednú slabiku slova tak, že si spotrebiteľ tento rozdiel uvedomí napriek zhode ostatných hlások. Odlišné sú pritom hlásky, ktorých samotné grafické stvárnenie je rozdielne (nemajú podobný tvar) a spotrebiteľom sú aj tieto rozdiely zrakom vnímané. V tejto súvislosti úrad odkazuje aj na záver vyplývajúci z rozsudku T-273/02 „CALYPSO/CALPICO“, v ktorom je uvedené, že pokiaľ ide o relatívne krátke označenia, sú stredové prvky rovnako dôležité ako prvky na začiatku alebo na konci označení.

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska je dôležitá aj tá skutočnosť, že vizuálny vnem bude v tomto prípade ovplyvnený sémantickým hľadiskom, keďže staršia ochranná známka predstavuje mužské krstné meno. Spotrebiteľ pri pohľade na krátke označenie, ktoré dokáže obsiahnuť zrakom, vníma nielen na základe jeho vzhľadu, ale súčasne, ak ide o jednoduché slovo aj jeho významový obsah, pokiaľ označenie nejaký má.

Vzhľadom na to, že obidva slovné prvky porovnávaných označení sú štvorpísmenkové, možno aj napriek ich rovnakému začiatku konštatovať, že v poradí tretie písmeno ovplyvní vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými označeniami tak, že spotrebiteľ rozdiel medzi nimi postrehne a porovnávané označenia bude vnímať len ako čiastočne podobné a pri uvedomení si ich významu dokonca ako nepodobné.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „hu-go“ a zverejnené označenie ako „hu-jo“. Fonetika porovnávaných označení bude rovnako ako pri vizuálnom vnímaní ovplyvnená tým, že spotrebiteľ tak zrakom, ako aj sluchom bude vnímať označenia komplexne ako celky, keďže ide o krátke slová, pričom ich fonetiku odliší druhá slabika zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, kým vo zverejnenom označení zaznie slabika vytvorená z dvoch hlások „jo“, tak v staršej ochrannej známke bude mať zvuková stopa pre spotrebiteľa formu ako „go“. Nemožno teda opomenúť skutočnosť, že spoluhlásky obsiahnuté v týchto slovných prvkoch sú odlišné („j“ vo zverejnenom označení a „g“ v staršej ochrannej známke) a navyše dobre vysloviteľné aj počuteľné, pretože ide o spoluhlásky znelé, ktoré v žiadnom prípade nesplývajú a ani nezanikajú pri výslovnosti. Zároveň je fonetika ovplyvnená aj sémantickým hľadiskom, pretože je úplne prirodzené, že spotrebiteľ pri posluchu alebo reprodukcii určitého označenia súčasne vníma aj jeho konkrétny sémantický obsah alebo skutočnosť, že označenie žiadny význam nemá. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú síce pre priemerného spotrebiteľa dostatočne výrazné a vnímateľné, avšak vzhľadom na zhodnú prvú slabiku je porovnávaným označeniam možné priznať určitú fonetickú podobnosť.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade zverejneného označenia „HUJO“ možno predpokladať, že ho spotrebiteľia budú vnímať ako slovo fantazijné. V prípade staršej ochrannej známky „HUGO“ si spotrebiteľ utvorí spoj s krstným mužským menom. S názorom namietateľa o tom, že aj zverejnené označenie „HUJO“ si môže spotrebiteľ vysvetliť ako mužské meno, prípadne aj pri zvážení jeho vysvetlenia ako priezviska, sa úrad nestotožňuje, keďže zverejnené označenie nepredstavuje ani typické priezvisko na Slovensku, a ani krstné mužské meno. Vzhľadom na uvedené možno považovať porovnávané označenia za významovo odlišné.

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 verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 25, ako sú napr. „odevy, obuv“, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Stupeň pozornosti však môže aj kolísať, a to v závislosti od cenovej hladiny určitých tovarov, prípadne ich špecifického určenia (kožená obuv, vysoko kvalitné odevy z drahých materiálov) od priemerného po vyšší.

Pri porovnávaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že dĺžka predmetných označení môže ovplyvňovať účinky odlišností medzi nimi. Kým v prípade dlhých označení si verejnosť menej uvedomuje odlišnosti medzi nimi, kratšie označenia je schopná vnímať podstatne ľahšie. Malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu, čo môže byť dostačujúce na konštatovanie nepodobnosti označení. V danom prípade bolo zistené, že porovnávané označenia sú slovné a zároveň slovné prvky v označeniach patria medzi krátke „HUJO“ verzus „HUGO“, pričom zo sémantického hľadiska boli vyhodnotené ako nepodobné. Ďalej je potrebné uviesť, že použitím tretej hlásky „J/G“, ktoré sú rozdielne aj spôsobom ich grafického zobrazenia, boli vytvorené odlišné druhé slabiky v označeniach, ktoré pri uvedení si významu porovnávaných označení môže viesť aj k ovplyvneniu ich vizuálneho vnímania, a tak aj k vzniku odlišného celkového dojmu. Uvedené potom stačí na potlačenie čiastočnej fonetickej podobnosti označení založenej hlavne na rovnakom vyslovení prvej slabiky. Porovnávané tovary v triede 25 boli síce vyhodnotené ako tovary zhodné a/alebo podobné, ale keďže porovnané označenia možno celkovo hodnotiť hlavne na základe ich rozdielneho významu ako nepodobné, úrad dospel k záveru, že ani pri ich rovnakých tovaroch a pri zohľadnení priemernej či zvýšenej miery pozornosti, ktorú spotrebiteľ tovarom venuje, v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi a celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je vylúčená, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný prvok, ktorý by mohol vyvolať asociáciu medzi nimi. Nie je tak dôvodné predpokladať, aby spotrebiteľ priradil zverejnené označenie k namietateľovým ochranným známkam.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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:

Rott, Růžicka & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

František Hujo
Kotešová 424
010 61 Kotešová

