



Banská Bystrica 28. 9. 2018
POZ 1236-2017/N-107-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa LERROS Moden GmbH, Im Taubental 35, D-41468 Neuss, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „VS VEROSS“ do registra ochranných známok, prihláseného 18.5.2017 prihlasovateľkou Bc. Veronikou Siklenkovou, Lúčna 405, 951 76 Tesárske Mlyňany, Slovenská republika, zastúpenou v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1236-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.8.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „VS VEROSS“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1236-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.11.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré sa týkali všetkých tovarov zverejneného označenia v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „Lerros“ č. 1834225 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.8.2000, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 14, 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť bola založená v nemeckom meste Neuss v roku 1979 a odvtedy funguje v oblasti odevného priemyslu, pričom dnes pôsobí až v 30 krajinách sveta. Vďaka vysoko kvalitným materiálom, prvotriednemu spracovaniu a zmyslu pre detail si uchováva svojich verných zákazníkov po celom svete. Podľa namietateľa značka „LERROS predstavuje módný štýl s maximálnym dôrazom na kvalitu a zároveň za pozoruhodné ceny. Produkty „LERROS“ sú najväčším spoločným menovateľom módného dopytu a komerčného úspechu. S filozofiou spoločnosti a záväzku k najvyššej kvalite táto značka neustále napreduje, aby si udržala úspech u zákazníkov a obchodných partnerov.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že zverejnené označenie je natoľko podobné so staršou ochrannou známkou, že tu existuje pravdepodobnosť ich zámenny, resp. pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že zverejnené označenie je tvorené dvomi slovami „VS“ a „VEROSS“, z ktorých slovo „VEROSS“ pozostáva rovnako zo šiestich písmen, ako staršia ochranná známka. Podľa namietateľa slová „VEROSS“ vs. „LERROS“ sa líšia len v úvodnom písmene a v tom, že v slove „VEROSS“ zverejneného označenia je písmeno „S“ napísané dvakrát a v staršej ochrannej známke je

to zasa písmeno „R“, ktoré je napísané dvakrát, a ďalšie ich písmená sú zhodné. Namietateľ dodal, že takáto odlišnosť nemá na záver o vysokej podobnosti označení výrazný vplyv. Navyše staršia ochranná známka je slovným označením, a preto ako taká môže byť používaná v rôznej podobe (napr. tučnej alebo farebnej) za podmienky, že sa nebude líšiť v prvkoch, ktoré by menili jej rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa namietateľa pri hodnotení zameniteľnosti označení je treba tiež vziať do úvahy, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania dvoch označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý mu utkvie v pamäti. Rovnako treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ môže byť s predmetnými označeniami konfrontovaný v dlhších časových intervaloch, počas ktorých si nebude schopný vybaviť ich presné znenie či vyhotovenie. Namietateľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Tribunálu T-22/04 vo veci „WEST“ vs. „WESTLIFE“, v ktorom sa konštatuje, že podobné alebo rovnaké znaky ochranných známk sa v mysli priemerného spotrebiteľa uchovávajú silnejšie ako ich odlišnosti.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že napriek grafickému stvárneniu zverejneného označenia a prítomnosti ďalšieho slova „VS“ v ňom, existuje určitá miera vizuálnej podobnosti medzi dotknutými označeniami, a to vďaka vizuálnej podobnosti slov „VEROSS“ vs. „LERROS“.

Podľa namietateľa slovné prvky dotknutých označení sú aj z fonetického hľadiska veľmi podobné. Slovný prvok „LERROS“ anglicky nehovoriaci slovenskí spotrebiteľia prečítajú ako „leros“ a slovný prvok „VS VEROSS“ ako „vs veros“ a v prípade anglicky hovoriacich spotrebiteľov budú dotknuté označenia vyslovené ako „leros“ vs. „ví es veros“. Namietateľ poznamenal, že z praxe je známe, že si spotrebiteľia označenia skracujú, a preto je viac ako pravdepodobné, že zverejnené označenie prečítajú skrátené ako „veros“. Z uvedeného potom vyplýva, že rozdiel v reprodukcií dotknutých označení bude len vo výslovnosti prvej slabiky „le-“ vs. „ve-“ slov „LERROS“ vs. „VEROSS“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval aj vysoký stupeň fonetickej podobnosti medzi dotknutými označeniami a dodal, že samotná fonetická podobnosť medzi označeniami stačí k vytvoreniu pravdepodobnosti zámény.

Podľa namietateľa slovné prvky dotknutých označení nemajú žiaden význam v žiadnom úradnom jazyku členských štátov Európskej únie, a preto sú fantazijné.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov dotknutých označení a konštatoval, že prihlasované tovary „šilty; plavky; plážová obuv; oblečenie“ v triede 25 sú zhodné alebo vysoko podobné s tovarmi „odevy; obuv a pokrývky hlavy“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasované aj zapísané tovary sú určené k uspokojovaniu rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a sú predávané na rovnakých predajných miestach, a tak sa spotrebiteľia môžu domnievať, že pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne, že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia.

Namietateľ uviedol, že z dôvodu vizuálnej a fonetickej podobnosti dotknutých označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ v závere námietok poukázal aj na kompenzačný princíp a tiež uviedol, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény sa má zakladať na celkovom dojme označení, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov. Podľa namietateľa môže dochádzať aj k asociácii medzi dotknutými označeniami, čím by prihlasovateľ mohol získať výhodu z originality a jedinečnosti ochrannej známky „LERROS“.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary v triede 25.

Listom úradu z 25.1.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 28.3.2018, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že s argumentáciou namietateľa sa nestotožňuje, pretože pravdepodobnosť zámény musí vyplývať tiež z celkového dojmu porovnávaných označení a nie iba z ich čiastočnej zameniteľnosti jednotlivých prvkov. Prihlasovateľ svoje tvrdenia oprel o rozhodnutie úradu POZ 5360-2014/N-170-2015/Sto z 30.11.2015 vo

veci „Mototechna SLOVAKIA“ vs. „MOTO“, ďalej o rozsudky Súdneho dvora Európskej únie C-251/95 vo veci SABEL BV vs. Puma AG a C-334/05 vo veci EUIPO vs. Shaker di L. Laudato & C. Sas.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenia sa porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené alebo zapísané. Toto tvrdenie oprel o rozhodnutia úradu POZ 5625-2012 II/42-2015 z 13.5.2015 vo veci „biker point“ vs. „Biking Point“ a POZ 548-2011/OZ 230789/I-73-2015 z 9.10.2015 vo veci „MY LADY likér s vaječnou príchuťou“ vs. „BAILEYS“.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ poukázal iba na drobné podobnosti, ktoré by boli spotrebiteľovi zrejmé len v prípade, ak by obe označenia mal možnosť porovnávať priamo vedľa seba. Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že zverejnené označenie je kombinované, kým staršia ochranná známka je slovná. Ďalej prihlasovateľ objasnil, ako zverejnené označenie vzniklo. Slovo „VS“ podľa neho predstavuje iniciály jeho mena a priezviska, ktoré sú spojené pretočeným písmenom „e“. V slove „VEROSS“ je prvé písmeno „V“ a posledné písmeno „S“ väčšie od zvyšných písmen. Tieto písmená majú opätovne znázorňovať iniciály mena a priezviska prihlasovateľa. Prihlasovateľ dodal, že slovo „VEROSS“ vzniklo z prvých štyroch písmen jeho mena, s doložením písmena „S“ z jeho priezviska, čím vzniklo slovo „VEROS“. Keďže mal záujem o párný počet písmen, bolo slovo „VEROS“ doplnené o jedno písmeno „S“, čím vznikla finálna verzia slova „VEROSS“.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovné prvky dotknutých označení sa líšia počtom slov (2 vs. 1) a písmen (8 vs. 6) a napriek tomu, že ich jadro slov („-eross“ vs. „-erros“) je podobné, vo zverejnenom označení toto jadro nestojí samostatne, ale je súčasťou slovného prvku „VS VEROSS“. Prihlasovateľ považuje túto podobnosť za zanedbateľnú a konštatoval, že staršia ochranná známka je napísaná štandardným typom písma malej abecedy, okrem úvodného písmena „L“, ktoré je veľké, bez akejkoľvek grafickej úpravy, kým slovný prvok zverejneného označenia je napísaný písmenami veľkej abecedy typu „Trojan Pro“ bielou farbou, ktorý je navyše umiestnený na kontrastnej čiernej ploche tvaru štvorca. Podľa prihlasovateľa je tak celkový vizuálny dojem z dotknutých označení odlišný, a preto si ich spotrebiteľia nezamenia aj napriek tomu, že sú prihlasované, resp. zapísané pre tovary v rovnakej triede 25.

Prihlasovateľ dodal, že namietateľ svoju slovnú ochrannú známku používa spolu so špecifickým logom



, ktoré je umiestnené na etiketách výrobkov, papierových štítkoch alebo je priamo našíť či vytlačené na tovaroch. Prihlasovateľ ako dôkaz priložil vyobrazenie loga na tovaroch namietateľa. Prihlasovateľ dodal, že uvedený symbol je namietateľom používaný aj na jeho webových stránkach www.lerros.com a www.lerros.nl. Podľa prihlasovateľa spojenie slova „Lerros“ s logom namietateľa vylučuje eventuálnu možnosť vzájomnej zámény (asociácie) dotknutých označení u spotrebiteľskej verejnosti a je ďalším argumentom, pre ktorý považuje prihlasovateľ podané námietky za neakceptovateľné.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že nemôže súhlasiť s namietateľom v tom, že slovný prvok zverejneného označenia si spotrebiteľia skrátia a prečítajú z neho len slovo „VEROSS“. Podľa prihlasovateľa slovensky a anglicky hovoriaci spotrebiteľia zverejnené označenie prečítajú ako „vé-es veros“ a staršiu ochrannú známku ako „le-ros“ a nemecky hovoriaci spotrebiteľia staršiu ochrannú známku prečítajú ako „le-ros“ a zverejnené označenie ako „fau-es fe-ros“, a preto podľa neho možno zámenu označení aj z fonetického hľadiska vylúčiť.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval sémantickému hľadisku a uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia je fantastický a vznikol z mena a priezviska prihlasovateľa. Keďže slovné prvky „VS VEROSS“ vs. „LERROS“ dotknutých označení nemajú rovnaký význam, preto je podľa prihlasovateľa vylúčené, aby ich spotrebiteľia vnímali ako totožné. Prihlasovateľ dodal, že pri posúdení pravdepodobnosti zámény dotknutých označení najdôležitejšie hľadisko bude zohrávať vizuálne hľadisko a sémantické hľadisko v žiadnom prípade neprispieje k ich zameniteľnosti. Prihlasovateľ uviedol, že slovo „Leros“ si môžu spotrebiteľia spájať s názvom ostrova nachádzajúceho sa v Grécku, a že s týmto slovom sú už v registri úradu zaregistrované niektoré ochranné známky, napr. slovná OZ č. 239818 „LEROS VITAL“ zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32, kombinované OZ č. 209678 „LEROS Natur“, OZ č. 215235 „LEROS Baby“ a OZ č. 214733 „LEROS“ zapísané pre tovary a služby v triedach 3, 5, 30 a 44 a POZ 67459 „HERBA LEROS“, ktorá bola zastavená.

Vzhľadom na uvedené argumenty považuje prihlasovateľ podané námietky za nedôvodné a konštatoval, že práve vizuálne odlišné grafické vyhotovenie zverejneného označenia, ktoré je originálne a jedinečné pre osobu prihlasovateľa, umožní spoľahlivo odlíšiť porovnávané označenia.

Prihlasovateľ dodal, že namietateľ v súlade s § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov dostatočne neodôvodnil podané námietky a zároveň ich nepodložil žiadnymi dôkazmi, ktoré by osvedčovali známosť jeho ochrannej známky a jednoznačné fixovanie na jeho osobu. Keďže sa námietkové konanie spravuje koncentračnou zásadou, na eventuálne doplnenie námietok alebo predloženie dôkazov, nie je možné prihladať.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že zrealizoval na vzorke 1000 respondentov dotazník, v ktorom položil spotrebiteľom päť otázok zameraných na vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť zverejneného



označenia s označením . Podľa prihlasovateľa až 98 % respondentov hodnotilo označenia ako nezameniteľné, 98,6 % respondentov uviedlo, že si myslí, že dotknuté označenia nepochádzajú od jedného subjektu/výrobcu, len 5 % respondentov uznalo podobnosť z fonetického hľadiska a iba 1,9 % respondentov uviedlo, že by si zamenilo tovary namietateľa s tovarmi prihlasovateľa.

Prihlasovateľ opierajúc sa o uvedené výsledky dotazníka konštatoval, že obavy namietateľa o údajnej zameniteľnosti alebo asociácii porovnávaných označení sú neopodstatnené a navrhol, aby úrad námietky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 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 kombinovanej ochrannej známky „VS VEROSS“, číslo spisu POZ 1236-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.5.2017 prihlasovateľkou Bc. Veronikou Siklenkovou, Lúčna 405, 951 76 Tesárske Mlyňany, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.8.2017 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ LERROS Moden GmbH, Im Taubental 35, D-41468 Neuss, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „Lerros“ č. 1834225, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 14, 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 31.8.2000, a ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1.5.2004.

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

trieda 25 – „*šilty; plavky; plážová obuv; oblečenie*“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov v triedach 3, 14, 18, 21 a 24 zapísaná aj pre tovary:

trieda 25 – „*clothing, footwear and headgear*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 alebo služieb.

Prihlasované tovary v triede 25 „*šilty; plavky; oblečenie*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*odevy a pokrývky hlavy*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Uvedený záver vyplýva zo skutočnosti, že tovary „*odevy a pokrývky hlavy*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky konkrétne špecifikované druhy odevov a pokrývok hláv prihlasované pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na ochranu a zahalenie jednotlivých častí ľudského tela (nôh, rúk, trupu a hlavy), sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 25 „*plážová obuv*“ možno tiež bez podrobnej analýzy považovať za zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*obuv*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Tovary „*obuv*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecným pojmom, pod ktorý možno zahrnúť aj plážovú obuv prihlasovanú pre zverejnené označenie. Samotná povaha uvedených tovarov, spôsob ich použitia (slúžia na ochranu chodidiel pri chôdzi), výrobcovia, predajné miesta (sú predávané v oddeleniach obuvi alebo v špecializovaných predajniach na obuv) i koneční užívatelia sú rovnakí.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triede 25 sú zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1236-2017)



Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 1834225)

Lerros

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Zverejnené označenie je kombinované čiernobiele a obsahuje slovný prvok „VS VEROSS“, ktorý je umiestnený na ploche tvaru štvorca kontrastnej čiernej farby. Slovný prvok pozostáva z dvoch slov „VS“ a

„VEROSS“, ktoré sú napísané bielou farbou a písmenami veľkej tlačenej abecedy tak, že písmeno „V“ v monograme „VS“ je oproti písmenu „S“ o málo vyššie a je s ním spojené krúžkom, resp. malým obráteným písmenom „e“. Pod monogramom „VS“ je umiestnené šesťpísmenkové slovo „VEROSS“, ktorého úvodné písmeno „V-“ a koncové písmeno „-S“ sú oproti stredovým štyrom písmenám „-EROS-“ asi o tretinu vyššie.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju šesťpísmenkové slovo „Lerros“, ktoré je napísané písmenami malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „L“, ktoré je veľké.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované čiernobiele označenie, kým staršia ochranná známka je slovná. Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta tak monogram „VS“ spojený krúžkom, resp. malým obráteným písmenom „e“, ako aj slovo „VEROSS“, ktoré sú napísané bielou farbou na ploche tvaru štvorca kontrastnej čiernej farby. Druhé slovo „VEROSS“ slovného prvku zverejneného označenia pozostáva rovnako zo šiestich písmen, ako slovný prvok „Lerros“ staršej ochrannej známky. Uvedené slová majú teda z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku a líšia sa v úvodnom písmene „V“ vs. „L“, ktoré pri rešpektovaní zákonitostí zmyslového vnímania, keď spotrebiteľ prednostne vníma začiatok slov, ich odlišnosti neprehliadne. Ďalej sa uvedené slová líšia v tom, že v slove „VEROSS“ zverejneného označenia je písmeno „S“ napísané dvakrát a v staršej ochrannej známke je to zasa písmeno „R“, ktoré je napísané dvakrát. Ďalšie ich písmená sú rovnaké. Slovné prvky porovnávaných označení sa teda líšia počtom slov (2 vs. 1) a písmen (8 vs. 6), pričom majú odlišnú aj celkovú kompozíciu. Na záver teda možno konštatovať, že uvedené rozdiely prevážia ich podobnosti a najmä ich rozdielne vizuálne stvárnenie odôvodňuje záver, že porovnávané označenia ako celky sú vizuálne odlišné.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou najpravdepodobnejšie interpretované ako „vs veros“ alebo „ve es veros“, prípadne po anglicky ako „ví es veros“, resp. skrátené ako „veros“. Staršiu ochrannú známku relevantní spotrebiteľia prečítajú po slovensky alebo po anglicky ako „leros“. Rozdiely vo fonetickom vnímaní môže spôsobiť výslovnosť slova „VS“ zverejneného označenia, ktoré nemá zvukový náprotivok v staršej ochrannej známke. 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 spotrebiteľia odkážu na zverejnené označenie len prostredníctvom slova „VEROSS“.

Z uvedeného vyplýva, že pri zvukovej realizácii slovného prvku „VEROSS“ zverejneného označenia a slovného prvku „Lerros“ staršej ochrannej známky v ich úvode zaznie podobná slabika „ve-“ vs. „le-“ a za nimi zhodná slabika „-ros“, ktorá je dobre vysloviteľná aj počuteľná, pričom celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie je rovnaká. V dôsledku uvedených skutočností možno pri zohľadnení skrátenej verzie zvukovej interpretácie zverejneného označenia konštatovať fonetickú podobnosť dotknutých označení, zatiaľ čo pri úplnej výslovnosti zverejneného označenia je možné konštatovať iba ich čiastočnú podobnosť z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Pri vnímaní dotknutých označení ako celkov možno predpokladať, že slovný prvok „Lerros“ staršej ochrannej známky bude väčšina spotrebiteľov považovať za umelo vytvorené slovo, teda fantazijné alebo časť spotrebiteľskej verejnosti môže mať vedomosť o skutočnosti, že „Leros“ je názvom ostrova v Grécku. Slovný prvok „VS VEROSS“ zverejneného označenia nemá žiaden význam, a preto je fantazijný. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom alebo napomôže k ich odlišeniu, ak si spotrebiteľia slovný prvok „Lerros“ staršej ochrannej známky spoja s názvom gréckeho ostrova „Leros“.

Skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že slovo „VS“ predstavuje iniciály jeho mena a priezviska a v slove „VEROSS“ prvé písmeno „V“ a posledné písmeno „S“ opätovne znázorňuje iniciály jeho mena a priezviska a bolo doplnené o štyri písmená jeho mena s doložením písmena „S“ z jeho priezviska, čím

vzniklo slovo „VEROS“, ktoré bolo doplnené o písmeno „S“, aby vznikla finálna verzia slova „VEROSS“ s párnym počtom písmen, nemožno považovať za relevantnú z dôvodu, že spotrebiteľ sa takouto úvahou vo vzťahu k označeniu, ktoré je na trhu, nebude riadiť.

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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že 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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 25 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú nižší až priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere v závislosti od cenovej hladiny tovarov.

V danom prípade je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény relevantné to, že staršia ochranná známka je tvorená jedným slovom, ktoré zanecháva odlišný celkový dojem v porovnaní s kombinovaným zverejneným označením, ktorého slovný prvok pozostáva z dvoch slov „VS“ a „VEROSS“ v grafickej úprave napísaných bielou farbou v dvoch riadkoch pod sebou na kontrastnej tmavej ploche tvaru štvorca. Medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou bola konštatovaná vizuálna odlišnosť, podobnosť z fonetického hľadiska, a to len za predpokladu, že spotrebiteľia zo zverejneného označenia prečítajú len druhé slovo „VEROSS“ alebo čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska, ak spotrebiteľia prečítajú aj monogram „VS“ zverejneného označenia a sémantické hľadisko sa pravdepodobne neuplatní, prípadne bude prispievať k ich odlíšeniu, ak spotrebiteľia slovný prvok „Leros“ staršej ochrannej známky vyhodnotia ako názov gréckeho ostrova „Leros“. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že kolízne tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 25 boli vyhodnotené ako tovary zhodné alebo vysoko podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 25, ktorým bude priemerný spotrebiteľ venovať nižšiu až priemernú pozornosť, možno dospieť k záveru, že v danom prípade nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení. Zároveň podporne vo vzťahu ku kolíznym tovarom ktoré sa týkajú rôznych odevov, obuvi a pokrývkov hláv je možné uviesť aj to, že pri tomto druhu tovarov hrá vizuálne hľadisko najdôležitejšiu úlohu, a z tohto aspektu je záver o tom, že pravdepodobnosť zámény označení na trhu neexistuje odôvodnený, keďže celkový vizuálny dojem vytvorený porovnávanými označeniami je dostatočne rozdielny. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je nepravdepodobná, pretože porovnávané označenia neobsahujú rovnaký slovný alebo obrazový prvok, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

K poukázaniu namietateľa a prihlasovateľa na rozsudky Európskeho súdneho dvora, ako aj konkrétne zapísané iné ochranné známky, rozhodnutia úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zřejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou.

K predloženým dôkazom prihlasovateľa, týkajúcich sa reálneho používania staršej ochrannej známky na

zapísaných tovaroch v triede 25, je potrebné uviesť, že sú pre toto konanie irelevantné, pretože predmetom konania podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia, tak ako je prihlasované a staršej ochrannej známky, ako je zapísaná v registri úradu, a pre také tovary ako je staršia ochranná známka zapísaná a zverejnené označenie prihlasované, a nie je možné v tomto prípade zohľadňovať používanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu v odlišnej forme, a pre odlišné tovary.

Rovnako aj výsledky spotrebiteľského dotazníka predložené prihlasovateľom sú pre konanie týkajúce sa ním uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov irelevantné, okrem toho tento dotazník je zameraný na porovnanie kombinovaného zverejneného označenia s kombinovaným označením, ktoré je odlišné od zapísanej staršej slovnej ochrannej známky.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že namietateľ podané námietky dostatočne neodôvodnil a tiež ich nepodložil žiadnymi dôkazmi, ktoré by osvedčovali známosť jeho ochrannej známky a jednoznačné fixovanie na jeho osobu, je potrebné uviesť, že podané námietky obsahujú náležitosti zakotvené v § 4 ods. 1 vyhlášky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to, že namietateľ nepredložil žiadne dôkazy, nie je na prekážku posúdenia uplatneného námietkového dôvodu. Zároveň si namietateľ ani nenárokoval zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené kumulatívne podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.
Heydukova 12
811 08 Bratislava 1