



Banská Bystrica 28. 6. 2018
POZ 572-2013/N-75-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa H. Young (Operations) Limited, Buckingham House West Street Newbury, Berkshire RG 14 1BD, Veľká Británia, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Kýčerského 7, 811 05 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „A Animal“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 28.3.2013 prihlasovateľom Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, Spojené štáty americké, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATA & BACHRATY OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 572-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.6.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „A Animal“, číslo spisu POZ 572-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „A Animal“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 572-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6.8.2013 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ANIMAL“ č. 682239 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) zapísanej 31.10.1997 pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 20 a 25, platnej na území Slovenskej republiky a slovnej ochrannej známky Európskej únie „ANIMAL“ č. 9616707 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) zapísanej 15.6.2011 pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo vzťahu k námietkam proti zverejnenému označeniu uviedol, že podáva námietky proti tovarom v triede 25, pretože zverejnené označenie je podobné s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pričom kolízne tovary v triede 25 sú identické.

Ďalej namietateľ uviedol, že charakteristickým prvkom dotknutých označení je slovo „ANIMAL/Animal“, ktoré je v prípade zverejneného označenia „A Animal“ jemne pozmenené pridaním písmena „A“ na jeho začiatok, a preto nemožno pochybovať o tom, že označenia sú z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska podobné. Namietateľ dodal, že obrazové prvky zverejneného označenia predstavujú iba ľahkú grafickú nadstavbu dominantného slova „Animal“, ktoré ho robia viac atraktívnym, a preto vizuálne ešte viac spotrebiteľmi vnímateľným. Podľa namietateľa spotrebiteľia môžu byť uvádzaní do omylu, keďže môžu predpokladať, že zverejnené označenie je nejakým spôsobom vzájomne prepojené s jeho staršími ochrannými známkami.

Namietateľ poznamenal, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť založené na celkovom

dojme označení, berúc do úvahy, okrem iného, ich rozlišujúce a dominantné prvky. V tejto súvislosti sa namietateľ odvolal na rozhodnutie EUIPO vo veci T-292/01 Phillips-Van Heusen Corp proti EUIPO.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že aj keď je zverejnené označenie kombinované, spotrebiteľia budú prednostne vnímať jeho slovný prvok, pretože sa obvykle o označeniach zmieňujú v ich slovnej podobe. V tejto súvislosti sa namietateľ odvolal na rozhodnutia EUIPO vo veci T-149/06 Castellani SpA proti EUIPO, ďalej vo veci T-529/11 Evonik Industries AG proti EUIPO a vo veci T-312/03 Wassen International Ltd. proti EUIPO.

Namietateľ, vychádzajúc z uvedených dôvodov a všeobecne akceptovanej judikatúry, svoje argumenty zhrnul nasledovne:

- dominantným a dištinktívnym prvkom zverejneného označenia je slovo „A Animal“,
- žiadny obrazový prvok zverejneného označenia nie je schopný prekonať skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode, a preto priemerný spotrebiteľ nebude venovať vyššiu pozornosť grafickej úprave označenia, ale slovu „A Animal“,
- dominantný a dištinktívny slovný prvok zverejneného označenia „A Animal“ je mimoriadne podobný so slovným prvkom oboch starších ochranných známk. Podľa namietateľa a spotrebiteľa zo zverejneného označenia „A Animal“ prečítajú len slovo „Animal“, ktoré budú reprodukovat' ako „animal“ alebo po anglicky ako „eniml“. Grafická prezentácia písmena „A“ nad slovom „Animal“ robí slovo „Animal“ ešte dominantnejším.
- aj keď graficky znázornené začiatkové písmeno „A“ dáva zverejnenému označeniu z vizuálneho hľadiska istý malý stupeň odlišnosti, dotknuté označenie nie sú ani z fonetického a sémantického hľadiska dostatočne odlišné.

Namietateľ poukázal aj na prebiehajúce sporové konania medzi ním a prihlasovateľom pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a pred úradom, keď on vzniesol námietku proti EUTM ochrannej známke a národným ochranným známkam prihlasovateľa a prihlasovateľ zasa voči jeho EUTM ochrannej známke a medzinárodnej ochrannej známke. Namietateľ za účelom preukázania uvedených skutočností predložil nasledujúce dôkazy: výpis EUTM ochrannej známky č. 9616707 (dôkaz č. 1), výpis EUTM ochrannej známky č. 8131294 prihlasovateľa (dôkaz č. 3), vyjadrenie právneho zástupcu namietateľa proti podaniam prihlasovateľa vo vzťahu k neplatnosti a zrušeniu MOZ č. 682239 (dôkaz č. 4).

Ďalej namietateľ uviedol, že okrem toho, že je zverejnené označenie podobné s jeho staršími ochrannými známkami, je prihlasované pre tovary „*oblečenie, odevy, pokrývky hlavy*“ v triede 25, ktoré sú úplne identické s tovarmi „*oblečenie, klobúky, čiapky a škála rôzneho oblečenia*“ v triede 25 chránenými staršími ochrannými známkami.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia, číslo spisu POZ 572-2013, zamietol pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 17.9.2013 boli námietky doručené prihlasovateľovi, pričom mu bolo oznámené, že lehota na vyjadrenie sa k predmetným námietkam mu bude stanovená až po ukončení zrušovacieho konania o EUTM č. 9616707 „ANIMAL“ a po ukončení konania o neplatnosti a zrušení MOZ č. 682239 „ANIMAL“.

Prihlasovateľ 25.11.2013 doručil úradu žiadosť o zúženie zoznamu tovarov, ktorý je po zúžení nasledovný: trieda 25 – „*oblečenie; odevy, pokrývky hlavy*“.

Listom úradu z 11.10.2017 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k námietkam, ktoré mu boli doručené listom úradu zo 17.9.2013, vyjadril, pričom mu bolo oznámené, že úrad nebude čakať na ukončenie konania o EUTM č. 9616707 „ANIMAL“ z dôvodu hospodárnosti konania.

Následne prihlasovateľ doručil úradu 18.12.2017 vyjadrenie k námietkam, v ktorom zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že aj keď namietateľ považuje dotknuté označenia za podobné, on zverejnené označenie „A Animal“ dlhodobo používal. Podľa prihlasovateľa tričká pre športovcov nesúce toto označenie boli už od roku 1993 distribuované do mnohých európskych krajín, vrátane Slovenskej republiky, spolu s výživovými doplnkami označenými rovnakým označením (príloha č. 1 – kópia cenníka z roku 1993).

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že jedným z prvých distribútorov tričiek pre športovcov spolu s výživovými doplnkami „ANIMAL“ bola spoločnosť Universál USA, Gyürkyho 1, 936 01 Šahy, neskôr ako

UNIVERSAL USA, spol. s r.o., A. Sipossa 9, 936 01 Šahy (príloha č. 2 – faktúra; príloha č. 3 – kópia výpisu z obchodného registra pre aktuálne obchodné meno SCITEC NUTRITION, s.r.o.). Okrem toho z príloh č. 4 až 6a má byť zrejmé, že aj v súčasnosti sú viacerými e-shopmi na území Slovenskej republiky ponúkané rozličné tričká s označením „A Animal“ od prihlasovateľa ako výrobcu.

Podľa prihlasovateľa z uvedeného rozboru vyplýva, že označenie „A Animal“ používal v Slovenskej republike dlhodobo pred podaním prihlášok ochranných známk namietateľa a tiež ho používa aj v súčasnosti, čím sa pre neho stalo príznačné a možnosť zámery na strane verejnosti je tak nepravdepodobná.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach 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 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 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 „A Animal“, číslo spisu POZ 572-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.3.2013 prihlasovateľom Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, Spojené štáty americké, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.6.2013 pre tovary v triedach 5 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ H. Young (Operations) Limited, Buckingham House West Street Newbury, Berkshire RG 14 1BD, Veľká Británia, je majiteľom nasledovných ochranných známk:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ANIMAL“ č. 682239, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 31.10.1997 s účinkami pre územie Slovenskej republiky,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „ANIMAL“ č. 9616707, ktorá bola zapísaná 15.6.2011 pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 21.12.2010, voči ktorej bolo 19.9.2017 pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo začaté zrušovacie konanie.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa „ANIMAL“ č. 682239 vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Namietateľ založil podanie námietok na dvoch starších ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že konania o neplatnosti a zrušení medzinárodnej ochrannej známky „ANIMAL“ č. 682239 boli právoplatne ukončené 8.10.2015 a tiež z dôvodu blízkosti označení založenú na prítomnosti slovného prvku „ANIMAL/Animal“ v nich, ako aj z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov, úrad preskúma predmetné námietky len v súvislosti so slovnou medzinárodnou ochrannou známkou „ANIMAL“ č. 682239 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“).

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je po zúžení zoznamu tovarov a služieb prihlasované pre nasledujúce tovary:

trieda 25 – „*oblečenie; odevy; pokrývky hlavy*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov v triedach 9, 14 a 18 zapísaná aj pre nasledujúce tovary:

trieda 25 – „*clothing, footwear, headgear, baseball caps, sweatshirts, t-shirts* [odevy, obuv, pokrývky hlavy, šiltovky, mikiny, tričká].

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

Pre zverejnené označenie sú prihlasované v triede 25 tovary „*odevy; pokrývky hlavy*“, ktoré možno bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*odevy, pokrývky hlavy*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25.

Predmetom ochrany zverejneného označenia majú byť aj tovary v triede 25, a to „*oblečenie*“, ktoré možno tiež bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*odevy*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25.

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

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 572-2013)

Prvá staršia ochranná známka
(MOZ č. 682239)



ANIMAL

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.

Zverejnené označenie je kombinované čiernobiele. Pozostáva zo slovného prvku „A Animal“, ktorý je napísaný tučnými prerušovanými písmenami malej tlačenej abecedy, okrem písmena „A“ a úvodného písmena „A“ v slove „Animal“, ktoré sú tiež napísané prerušovaným písmom, ale písmenami veľkej abecedy. Slovo „Animal“ je zakončené bodkou a je umiestnené pod obrazovým prvkom pripomínajúcim nepravidelnú elipsu znázornenú krivými nepravidelnými čiarami, v popredí ktorej sa nachádza veľké písmeno „A“.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju šesťpísmenkové slovo „ANIMAL“.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou o porovnanie kombinovaného čiernobieleho označenia so slovnou ochrannou známkou. Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta obrazový prvok pripomínajúci nepravidelnú elipsu v popredí ktorej je umiestnené veľké nepravidelné písmeno „A“, ako aj slovný prvok „Animal“ zakončený bodkou, ktorý je umiestnený pod ním, a ktorý je zhodný so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky, až na jeho nevýraznú grafickú úpravu spočívajúcu v tom, že je napísané tučným prerušovaným písmom malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „A“, ktoré je veľké. V súvislosti s obrazovým prvkom zverejneného označenia je potrebné dodať, že pokiaľ označenie pozostáva zo slovného a obrazového prvku, slovný prvok označenia má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok. Dôvodom je to, že spotrebiteľ nezvykne analyzovať označenia a ľahšie odkáže na predmetné označenia pomocou ich slovného prvku ako opisom ich obrazových prvkov (rozsudok Všeobecného súdu zo 14.7.2005 vo veci T-312/03, Selenium-Ace, bod 37). Na základe uvedených skutočností, s prihliadnutím na kompozíciu dotknutých označení, ale aj s prihliadnutím na skutočnosť, že dotknuté označenia obsahujú rovnaké slovo „ANIMAL/Animal“, ktoré má významný vplyv na celkový vizuálny vnem zverejneného označenia, možno konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť medzi dotknutými označeniami.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude reprodukované prostredníctvom jeho slovného prvku ako „a animal“ alebo len „animal“, resp. s použitím anglickej výslovnosti ako „ei æniməl“ alebo len „æniməl“. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľa prečítajú ako „animal“ alebo tiež s použitím anglickej výslovnosti ako „æniməl“. Aj keď v úvode zverejneného označenia môže zaznieť samohláska „a“ alebo skupina samohlások „ei“, za nimi však v každom prípade zaznie zrozumiteľné zhodné trojslabičné slovo „animal“, resp. „æniməl“, a preto možno konštatovať podobnosť porovnávaných označení 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 a služieb.

Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „ANIMAL“ predstavuje anglické slovo s významom „*zvíra, živočích*“, ktorý bude zrozumiteľný aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi, keďže patrí medzi základnú anglickú slovnú zásobu a aj vzhľadom na jeho časté používanie na Slovensku. Slovný prvok „Animal“ zverejneného označenia spolu s obrazovým prvkom pripomínajúcim nepravidelnú elipsu s písmenom „A“ budú spotrebiteľa vnímať vo význame „*a zvíra, a živočích*“. Na záver sémantického porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou možno uviesť, že nie je možné porovnávaným označeniam uprieť významové prepojenie na základe ich veľmi podobného slovného prvku „ANIMAL/Animal“, a teda konštatovať sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

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 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 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 priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia „A Animal“ s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska bola medzi nimi konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho hľadiska a podobnosť z fonetického aj sémantického hľadiska spôsobená tým, že slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „ANIMAL“ je celý obsiahnutý v slovnom prvku „A Animal“ zverejneného označenia, v ktorom však zhodný slovný prvok „Animal“ je samostatným prvkom a písmeno „A“ je súčasťou obrazového prvku. Prvok „ANIMAL/Animal“ možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným tovarom považovať za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedené v spojitosti s tovarmi, ktoré boli posúdené ako zhodné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámeny medzi zverejneným označením „A Animal“ a prvou staršou ochrannou známkou existuje, a to najmä na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na uvedený zhodný slovný prvok „ANIMAL/Animal“. Zhodný slovný prvok „ANIMAL/Animal“ je sám spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia „A Animal“ ide len o ďalšie označenie namietateľa. Spotrebiteľ, ktorého v tomto prípade zahŕňa široký okruh spotrebiteľskej verejnosti, je tak nútený orientovať sa pri odlíšení tovarov pochádzajúcich od rôznych subjektov podľa ďalších prvkov obsiahnutých v nich.

K poukázaniu namietateľa na konkrétne rozhodnutia 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 zrejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou, na ktorú odkazoval namietateľ, kde podobnosť označení v spojitosti so zhodnými tovarmi, založená na slovnom prvku „ANIMAL/Animal“, patrí k základným predpokladom vedúcim ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny.

K predloženým dôkazom prihlasovateľa, týkajúcich sa reálneho používania nezapísaného označenia „ANIMAL“ na prihlasovaných tovaroch, je potrebné uviesť, že sú pre toto konanie irelevantné, pretože predmetom konania podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia „A Animal“ a prvej staršej ochrannej známky so skorším právom prednosti v podobe a pre také tovary ako je prvá staršia ochranná známka zapísaná a zverejnené označenie prihlasované, a nie je možné v tomto prípade zohľadňovať používanie nezapísaného označenia „ANIMAL“ a prvej staršej ochrannej známky na trhu.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom naplnené 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.

Z porovnania zverejneného označenia „A Animal“ s prvou staršou ochrannou známkou a im prislúchajúcich tovarov vyplynulo naplnenie podmienok uplatneného námietkového ustanovenia v plnom rozsahu, a preto úrad konal a nepovažoval za nevyhnutné zaoberať sa skúmaním zverejneného označenia aj vo vzťahu k ochrannej známke Európskej únie „ANIMAL“ č. 9616707, proti ktorej v súčasnosti prebieha pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo zrušovacie konanie, keďže by to nemalo vplyv na výsledok predmetného 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
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
Advokátska kancelária
Kýčerského 7
811 05 Bratislava 1

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATA & BACHRATY OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5