



Banská Bystrica 13. 12. 2019
POZ 1482-2018/N-126-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „motigo“ do registra ochranných známok, prihláseného 27.6.2018 prihlasovateľom Ing. Tomášom Troskom, Kukučínova 40, 831 03 Bratislava 3, Slovenská republika, (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1482-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.1.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „motigo“, číslo spisu POZ 1482-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „motigo“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1482-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 8.4.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ „Montego“, č. 000305698 s právom prednosti od 11.6.1996 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 a medzinárodnej ochrannej známky „Montego“, č. 985768 s právom prednosti od 6.5.2008 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná okrem iného pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Podľa namietateľa sú porovnávané označenia zhodné v piatich zo šiestich, resp. siedmich písmen, líšia sa len v písmenách „N-E“ vs. „I“. Porovnávané označenia majú identický svoj začiatok i koniec, sú teda z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné. Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sú trojslabičné slová, pričom rozdiel spočíva opätovne len v písmenách „N-E“ vs. „I“, a teda sú aj z fonetického hľadiska podobné. Sémantické hľadisko namietateľ vzhľadom na fantazijnosť porovnávaných označení neskúmal.

Dotknuté tovary v triede 25 prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia označil namietateľ za zhodné a služby v triede 35 druhej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia za podobné a súvisiace, pretože vo všetkých prípadoch ide o obchodné služby zamerané na predaj výrobkov, podporu predaja takýchto výrobkov alebo sprostredkovanie predaja.

Namietateľ skonštatoval, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch a službách.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre tovary a služby v triede 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 13.5.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 17.5.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prihlasovateľ zverejneného označenia k podaným námietkam nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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 ochrannej známky „motigo“, číslo spisu POZ 1482-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.6.2018 prihlasovateľom Tomášom Troskom, Kukučínova 40, 831 03 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 8.1.2019 pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Nemecko je majiteľom ochrannej známky EÚ „Montego“, č. 000305698 s právom priority od 11.6.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 a medzinárodnej ochrannej známky „Montego“, č. 985768, ktorá bola 18.12.2008 s uplatnením práva priority od 6.5.2008 zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 3, 18 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené okrem iných tried aj pre nasledovné tovary a služby, ktoré boli napadnuté námietkami:

v triede 25 – „*legíny; športové trička, dresy; ponožky; nepremokavé odevy; rukávniky; plážové oblečenie; kúpacie čiapky; telocvičné úbory; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory)*“;

v triede 35 – „*podpora predaja (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; obchodný manažment pre športovcov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb*“

na voľnej nohe; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*clothing*“ (odevy).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných tried aj pre služby:

v triede 35 – „*Retail services in relation to bleaching agents and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their alloys and goods in precious metal or coated therewith (included in class 14), jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, leather and imitations of leather and goods made from these materials, animals skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, footwear and headgear*“ (maloobchodné služby s bieliacimi prostriedkami a inými látkami na pranie, čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, s voňavkami, s éterickými olejmi, s kozmetikou, s vlasovou vodou, s čistiacimi prostriedkami na zuby, s drahými kovmi a ich zliatinami, s výrobkami z drahých kovov alebo nimi pokovovaných (zahrnutých v triede 14), s klenotmi, s drahými kameňmi, s hodinárskymi a chronometrickými nástrojmi, s kožou a s imitáciou z kože a s výrobkami z takýchto materiálov, so zvieracou kožou, s kožou, s kuframi a cestovnými taškami, s dáždňikmi, so slnečníkmi a vychádzkovými palicami, s bičmi, s postrojmi a sedláorskými výrobkami, s odevmi, s obuvou a s pokrývkami hlavy).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*legíny; športové trička, dresy; ponožky; nepremokavé odevy; rukávniky; plážové oblečenie; telocvičné úbory; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory)*“ v triede 25 zverejneného označenia spadajú pod všeobecný pojem tovarov „*odevy*“, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku, a teda ide o tovary, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi v triede 25 prvej staršej ochrannej známky.

Tovary zverejneného označenia „*kúpacie čiapky; šilty (pokrývky hlavy)*“ prihlásené v triede 25 sú podobné s tovarmi „*odevy*“ zapísanými v triede 25 prvej staršej ochrannej známky, pretože majú rovnakú povahu a účel, t. j. ochrana a pokrytie častí tela, taktiež výrobcu a distribučné kanály, relevantnú verejnosť. Podobne možno uviesť, že prihlásené tovary zverejneného označenia úzko súvisia aj so zapísanými službami „*maloobchodné služby s odevmi, obuvou a s pokrývkami hlavy*“ v triede 35 druhej staršej ochrannej známky, a teda ide o tovary resp. služby podobné v nižšej miere.

Prihlásené služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; obchodný manažment pre športovcov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí*“ v triede 35 zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné so službami „*maloobchodné služby*“ s vybranými druhmi tovarov zapísanými v triede 35 druhej staršej ochrannej známky. Prihlásené služby zverejneného označenia možno vo všeobecnosti považovať za súbor nástrojov a postupov, ktorých cieľom je uspokojiť podnikateľské zámery, či už posilnením alebo rozšírením svojej pozície na trhu a vyhovieť tak požiadavkám zákazníkov, kým „*maloobchodné služby*“ zahŕňajú konkrétne predaj bližšie určeného tovaru konečným spotrebiteľom. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané služby sú rozdielne svojím účelom a spôsobom ich aplikácie, majú rozdielného poskytovateľa a sú určené inému okruhu relevantnej verejnosti. Zároveň možno bez nutnosti podrobnej analýzy uviesť, že prihlásené služby v triede 35 nemožno považovať za podobné ani

s tovarmi zapísanými v triede 25 prvej staršej ochrannej známky, keďže medzi nimi neexistuje žiadna priama súvislosť.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1482-2018)

Prvá staršia ochranná známka (EÚ č. 305698)
a druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 985768)

motigo

Montego

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 „motigo“ i staršie ochranné známky „Montego“ sú slovné označenia, pričom je chránené slovo ako také, a teda nie je podstatné, aký typom a veľkosťou písma sú napísané.

Zverejnené označenie „motigo“ pozostáva zo šiestich písmen, staršie ochranné známky „Montego“ pozostávajú zo siedmich písmen, pričom počiatková i koncová časť porovnávaných označení je tvorená zhodnými a zhodne usporiadanými písmenami „mo“/„go“, rovnako v strednej časti sa zhodne nachádza písmeno „t“. Rozdiel je len v stredovej časti porovnávaných označení, konkrétne v písmenách „-i-“ / „-n-e-“. Pri zvážení uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti, a vzhľadom na rovnaké usporiadanie písmen na začiatku, na konci a aj v strede porovnávaných označení je možné skonštatovať, že porovnávané označenia sú z **vizuálneho hľadiska** podobné vo vyššej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované ako „mo-ti-go“, staršie ochranné známky budú reprodukované ako „mon-te-go“. V porovnávaných označeniach zaznejú na začiatku takmer zhodné slabiky „mo“/„mon“, v strede podobná slabika „-ti“/„-te“ na konci zhodné slabiky „go“/„go“, pričom uvedené označenia sú rovnako trojslabičné, majú rovnaký rytmus a intonáciu čo ovplyvňuje celkový zvukový vnem porovnávaných označení, a preto možno považovať porovnávané označenia z fonetického hľadiska za vysoko podobné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol pri orientácii na trhu a identifikácii označovaných tovarov a služieb. V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „motigo“/„Montego“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie a odlišenie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené a ktoré vzhľadom na ich účel použitia vyžadujú nižší až priemerný stupeň pozornosti pri ich výbere. V prípade prihlásených služieb zverejneného označenia v triedach 35 možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, pričom tento druh služieb je určený bežným spotrebiteľom aj odbornej verejnosti.

Pred komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je nutné uviesť, že pri porovnávaní kolíznych označení bola konštatovaná ich vyššia vizuálna aj fonetická podobnosť, založená na prítomnosti zhodných písmen „mo“ / „go“ nachádzajúcich sa na začiatku a na konci slovných označení, ako aj na zhode v hláske „t“ v strede označení. Napadnuté tovary v triede 25 boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými v triede 25 prvej staršej ochrannej známky a so službami „*maloobchodné služby*“ s vybranými druhmi tovarov zapísanými v triede 35 druhej staršej ochrannej známky boli posúdené ako podobné v nižšej miere, čo pri uplatnení kompenzačného princípu, keďže porovnávané označenia možno považovať za podobné vo vyššej miere, vedie ku vzniku pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou pre prihlásené tovary v triede 25, ktorým spotrebiteľ venuje nižšiu až priemernú mieru pozornosti. Zároveň je možné uviesť, že spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, a preto sa môže domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od rovnakého subjektu alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Čo sa týka napadnutých prihlásených služieb v triede 35 zverejneného označenia, tieto boli vyhodnotené ako služby nepodobné s tovarmi a so službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známkou, čím nie je pre napadnuté služby naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, takže v súvislosti s nimi k pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti nebude dochádzať.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené tovary v triede 25 zverejneného označenia sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona 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:

Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Ing. Tomáš Trosko
Kukučínova 40
831 03 Bratislava 3