



Banská Bystrica 26. 7. 2019

POZ 1976-2018/N-74-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5 (ďalej „namietateľ“), proti zápisu obrazového označenia **TONNY ★ ORAVIK** do registra ochranných známk, prihláseného 7.9.2018 prihlasovateľom TOSSINO, s.r.o., Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Ondrej Polák, s.r.o., Železničná č. 90/12, 017 01 Považská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1976-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **TONNY ★ ORAVIK** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1976-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.3.2019 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlásených tovarov v triedach 3, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk Európskej únie a národných ochranných známk:

- slovnjej ochrannej známky EÚ č. 001147396 „TOMMY“ s právom prednosti od 21.4.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3 a 18,
- slovnjej ochrannej známky EÚ č. 001209790 „TOMMY“ s právom prednosti od 17.6.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 14,
- slovnjej ochrannej známky EÚ č. 000131706 „TOMMY HILFIGER“ s právom prednosti od 1.4.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 18 a 25,
- slovnjej ochrannej známky č. 181232 „TOMMY“ s právom prednosti od 27.3.1995, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3,
- slovnjej ochrannej známky č. 198454 „TOMMY“ s právom prednosti od 24.11.2000, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14 a 18,
- slovnjej ochrannej známky č. 178136 „TOMMY JEANS“ s právom prednosti od 30.8.1991, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne namietateľ opísal zverejnené označenie **TONNY ★ ORAVIK**, ktoré podľa neho utkvie priemernému spotrebiteľovi v pamäti ako meno osoby. Namietateľ tiež opísal jednotlivé staršie slovné ochranné známky, ktoré tvorí jedno slovo „TOMMY“, prípadne doplnené o ďalšie slovo „HILFIGER“ alebo „JEANS“, ktoré bude spotrebiteľ taktiež vnímať ako meno osoby.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska a uviedol, že dotknuté označenia sa prakticky zhodujú v slovách „TOMMY“ vs. „TONNY“, ktoré sú v nich umiestnené na prvej pozícii. Podľa namietateľa rozdiel v stredových písmenách „M“ vs. „N“ je zanedbateľný najmä z dôvodu značnej vizuálnej podobnosti písmen „M“ a „N“. Podľa namietateľa k celkovej podobnosti časti „TOMMY“ a „TONNY“ tiež značne prispieva zdvojenie spoluhlások v strede slova, rovnaká dĺžka slov, rovnaký začiatok, ako aj koniec porovnávaných slov. Rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočíva v druhom slove „ORAVIK“ a grafickom prvku hviezdy vo zverejnenom označení a v slovách „HILFIGER“ a „JEANS“ v staršej ochrannej známke EÚ č. 000131706 „TOMMY HILFIGER“ a v staršej národnej ochrannej známke č. 178136 „TOMMY JEANS“. Namietateľ, aj napriek určitým vizuálnym rozdielom v druhej časti zverejneného označenia, konštatoval, že staršie ochranné známky sú ako celky takmer identické v časti „TOMMY“ vs. „TONNY“. Podľa namietateľa sú dotknuté označenia vzhľadom na uvedené skutočnosti podobné z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že zverejnené označenie spotrebiteľia prečítajú ako „tony oravik“. Naproti tomu budú staršie ochranné známky spotrebiteľmi vyslovované ako „tomy“, prípadne „tomy hilfiger“ alebo „tomy džíns“. Podľa namietateľa rozdiel z fonetického hľadiska tak bude spočívať v slove „ORAVIK“ a spoluhláskach „M“ vs. „N“, prípadne v slovách „HILFIGER“ alebo „JEANS“. Namietateľ vzhľadom na značnú fonetickú podobnosť slov „tomy“ vs. „tony“ konštatoval čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.


Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že časti „TOMMY“ vs. „TONNY“ dotknutých označení budú spotrebiteľmi vnímané ako krstné mená osoby, čím budú vzájomne asociované. Namietateľ vzhľadom na podobnosť týchto mien konštatoval určitý stupeň podobnosti aj zo sémantického hľadiska.


Namietateľ, berúc do úvahy vizuálnu, fonetickú a aj určitú mieru sémantickej podobnosti, vyslovil svoj názor, že dotknuté označenia sú podobné.

Namietateľ uviedol zoznam prihlásených tovarov v triedach 3, 14 a 25 a zapísaných tovarov v tých istých triedach pre staršie ochranné známky a konštatoval, že z ich porovnania vyplýva, že tieto tovary sú zhodné alebo podobné. Čo sa týka tovarov v triede 25, namietateľ je toho názoru, že prihlásené tovary sú zároveň podobné alebo súvisiace so zapísanými tovarmi v triede 18 pre staršie ochranné známky, nakoľko časť prihlásených tovarov v triede 25, je priamo vyrábaná alebo môže byť vyrábaná z tovarov, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky v triede 18. Podľa namietateľa uvedené prihlasované tovary v triede 25 a zapísané tovary v triede 18 sú taktiež spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, sú ponúkané rovnakými distribučnými kanálmi a sú určené rovnakým spotrebiteľom.

Namietateľ dodal, že z porovnania dotknutých označení a tovarov vyplýva, že označenia sú čiastočne podobné a tovary, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a staršie ochranné známky zapísané, sú zhodné, podobné alebo súvisiace, a preto bude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámény.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky „TOMMY“ tvoria základ ním používaných označení v obchodnom styku, a že vlastní celý rad ďalších ochranných známk so slovom „TOMMY“ spolu s príslušným dodatkom, ktoré tvoria jeho známkový rad. Namietateľ dodal, že je majiteľom napr. nasledujúcich starších ochranných známk so slovom „TOMMY“: ochrannej známky EÚ č. 131631 

ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 18 a 25, ochrannej známky EÚ č. 131656 , ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 18 a 25, ochrannej známky EÚ č. 1051820 „TOMMY HILFIGER FREEDOM“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 5, ochrannej známky EÚ č. 1212091 „TOMMY HILFIGER“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 24, 28 a 35, ochrannej známky EÚ č. 1212422 „TOMMY GIRL“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 a 35, ochrannej známky EÚ č. 1216951 „TOMMY JEANS“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 28 a 35, ochrannej známky EÚ č. 1233923 „TOMMY JEANS“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 24 a 25

a medzinárodnej ochrannej známky č. 1387382 , ktorá je zapísaná pre tovary a služby

v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že z uvedeného je zrejme, že spotrebiteľia pod označením „TOMMY“ okamžite identifikujú pôvod tovarov a služieb a prípadné dodatky k tomu označeniu budú považovať len za určitý doplnok tohto označenia. Podľa namietateľa aj slovný prvok „ORAVIK“ zverejneného označenia môžu spotrebiteľia považovať len za ďalšie označenie z jeho známkového radu a môžu mylne predpokladať, že tovary a služby ponúkané pod týmto označením pochádzajú priamo od namietateľa. Namietateľ dodal, že spotrebiteľia si tak medzi porovnávanými označeniami vytvoria okamžite asociáciu, že tovary a služby pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Namietateľ poznamenal, že jeho ochranné známky so slovom „TOMMY“ získali ich dlhodobým a intenzívnym používaním vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a známosť medzi spotrebiteľmi, a preto si príslušná skupina verejnosti nepochybne vytvorí asociáciu medzi jeho staršími ochrannými známkami a zverejneným označením. Podľa namietateľa prihlasovateľ zjavne využil známosť jeho starších ochranných známk a používaním zverejneného označenia by získal neoprávnenú výhodu, pretože by ťažil z rozlišovacej schopnosti a z prestíže jeho starších ochranných známk.

Namietateľ konštatoval, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny týchto označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch alebo službách.

V závere odôvodnenia námietok namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 3, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 4.4.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.6.2019 uviedol, že s námietkami nesúhlasí v celom rozsahu, pretože zverejnené označenie má podľa neho takú vysokú rozlišovaciu schopnosť, že pravdepodobnosť zámeny dotknutých označení u bežného spotrebiteľa je mizivá.

Prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie je obrazové, kým všetky staršie ochranné známky, o ktoré sa námietky opierajú, sú slovné. Prihlasovateľ dodal, že zverejnené označenie je potrebné vnímať ako celok.

Podľa prihlasovateľa je vizuálny a fonetický rozdiel medzi dotknutými označeniami zjavný, výrazný a nespochybniteľný, a tak pri ich úplnom a správnom znení a používaní nemôže dochádzať u spotrebiteľov k pravdepodobnosti ich zámeny a ani k asociácii.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ si nemôže osobovať a vyžadovať právo ochrany proti označeniam, ktoré vzdialene pripomínajú alebo sa podobajú na jeho staršie ochranné známky. Podľa prihlasovateľa rozlišujúcim znakom starších ochranných známk namietateľa je ich druhá časť, ktorá zreteľne individualizuje subjekty.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na existenciu viacerých starších medzinárodných ochranných známk aj ochranných známk Európskej únie obsahujúcich slovný prvok „TOMMY“, ktoré sú zapísané pre iné subjekty ako je namietateľ.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 zámeny 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 obrazového zverejneného označenia **TONNY ★ ORAVIK**, číslo spisu POZ 1976-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7.9.2018 prihlasovateľom TOSSINO, s.r.o., Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2018 pre tovary v triedach 3, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, Holandsko, je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок Európskej únie a národných ochranných znáмок:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 001147396 „TOMMY“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 21.4.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3 a 18,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 001209790 „TOMMY“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 17.6.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 14,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 000131706 „TOMMY HILFIGER“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.4.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 18 a 25,
- slovnej ochrannej známky č. 181232 „TOMMY“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.3.1995, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3,
- slovnej ochrannej známky č. 198454 „TOMMY“ (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.11.2000, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14 a 18,
- slovnej ochrannej známky č. 178136 „TOMMY JEANS“ (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.8.1991, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 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

Námietky smerujú proti tovarom zverejneného označenia:

**trieda 3** – „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje*“;

**trieda 14** – „*drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; hodinárske výrobky a chronometre*“;

**trieda 25** – „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**trieda 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ (bieliace prípravky a iné prípravky na pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov),

**trieda 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,*

*harness and saddlery; attaché cases; backpacks; beach bags; briefcases; card cases [notecases]; chain mesh purses, not of precious metal; handbags; pocket wallets; purses; purses, not of precious metal; rucksacks; school bags; school satchels; shopping bags; sling bags for carrying infants*” (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; zvieracie kože; kufre a cestovné tašky; diplomatické kufriky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; batohy; plážové tašky; aktovky; puzdrá na vizitky; spoločenské kabelky, nie z drahých kovov; kabelky; náprsné tašky; peňaženky; peňaženky, nie z drahých kovov; batohy; školské tašky; školské aktovky; nákupné tašky; vaky na nosenie detí).

Druhá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 16, 24, 28 a 35 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 14** – *„precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments“* (drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo výrobky nimi potiahnuté, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**trieda 3** – *„soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, body care products“* (mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje, kozmetické prípravky; vlasové vody; výrobky na starostlivosť o telo),

**trieda 18** – *„leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; travelling bags and -suitcases; umbrellas“* (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; cestovné tašky a kufre; dáždniky),

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

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**trieda 3** – *„kozmetika, najmä kolínske vody, kolínske vody v spreji, prípravky na použitie po holení, balzamy na použitie po holení, dezodoranty a toaletné mydlá“*

Piata staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**trieda 9** – *„okuliare, slnečné okuliare, okuliarové rámy“*,

**trieda 14** – *„drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo výrobky nimi potiahnuté, ktoré nie sú zaradené v iných triedach, klenoty, drahé kamene, hodinárske nástroje a časomiere (nástroje na meranie času), stolové náčinie, dekoratívne a remeselnícke predmety“*,

**trieda 18** – *„kabely na knihy, batohy, kabelky, náprsné tašky, trojdielne peňaženky, jednoduché skladané peňaženky, puzdrá na kreditné a iné karty, súpravy cestovných batožín (pri predaji prázdnych), batožina, dámske peňaženky, vrecká na mince, kozmetické kabely, dámske kabelky, príručné dámske kabely, športové tašky, diplomatické kufriky, cestovné tašky, vrecia na kempingový výstroj, látkové nákupné tašky, opasky, kľúčenky, obaly na kravaty, prívesky na kľúče“*.

Šiesta staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**trieda 25** – *„odevný tovar pre mužov, ženy a deti“*.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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.

„*Voňavkárské výrobky*“ v triede 3 sú tovarmi obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 3, a preto ide o zhodné tovary.

Prvá a tretia staršia ochranná známka sú zapísané v triede 3 aj pre „*éterické oleje*“, ktoré sú prchavými kvapalinami zvyčajne rastlinného pôvodu a sú charakteristické svojou vôňou, rovnako tak ako „*esenciálne oleje*“ v triede 3 zverejneného označenia, preto sú tieto tovary zhodné.

V triede 3 je zverejnené označenie prihlásené aj pre „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, ktoré ako všeobecná kategória tovarov určených na čistenie, pestovanie a ošetrovanie pokožky, zahŕňajú tovary, pre ktoré sú zapísané prvá, tretia a štvrtá staršia ochranná známka v rovnakej triede 3 (*kozmetické prípravky* – prvá staršia ochranná známka; *kozmetické prípravky, výrobky na starostlivosť o telo* – tretia staršia ochranná známka; *kozmetika* – štvrtá staršia ochranná známka). Ide teda o zhodné tovary.

Prihlásené tovary v triede 14 „*klenotnícke výrobky*“ sú zhodné s tovarmi „*klenoty*“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 14.

Tovary zverejneného označenia v triede 14 „*klenotnícke výrobky*“ a „*šperky*“, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka v rovnakej triede 14, pokrývajú ako synonymá zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 14 „*drahé kovy a ich zliatiny; šperky, drahokamy a polodrahokamy; hodinárske výrobky a chronometre*“ sú aj bez podrobnej analýzy zhodné so zapísanými tovarmi v triede 14 „*drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo výrobky nimi potiahnuté, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre*“ pre druhú staršiu ochrannú známku a zapísanými tovarmi „*drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo výrobky nimi potiahnuté, ktoré nie sú zaradené v iných triedach, drahé kamene, hodinárske nástroje a časomiere (nástroje na meranie času)*“ v rovnakej triede 14 pre piatu staršiu ochrannú známku.

Prihlásené tovary v triede 25 „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25.

Tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 25 „*odevy a pokrývky hlavy*“ možno tiež bez podrobnej analýzy považovať za zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*odevný tovar pre mužov, ženy a deti*“ pre šiestu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25, pretože samotná povaha uvedených tovarov, spôsob ich použitia (slúžia na ochranu rúk, trupu a hlavy), výrobcovia, predajné miesta (sú predávané v oddeleniach odevov) i koneční užívatelia sú rovnakí.

Prihlásené tovary v triede 25 „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ možno považovať za podobné aj so zapísanými tovarmi „*tovary vyrobené z týchto materiálov (koža a imitácie kože), ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 18 pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku, pretože ide o tovary, ktoré navzájom súvisia a dopĺňajú sa. Výrobcovia odevov, obuvi a pokrývok hláv sa často špecializujú aj na výrobu doplnkových tovarov, ako sú kabelky, tašky, opasky a podobne, pri ktorých možno predpokladať, že ich výrobcovia, distribučné kanály a koneční spotrebiteľia sú rovnakí.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1976-2018)

Prvá, druhá, štvrtá a piata staršia ochranná známka  
(ochranné známky EÚ č. 001147396, č. 001209790,  
OZ č. 181232 a OZ č. 198454)

**TONNY**  **ORAVIK**

**TOMMY**

Tretia staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 000131706)

**TOMMY HILFIGER**

## TOMMY JEANS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 obrazové a je vo farebnom vyhotovení čiernej a žltej farby. Pozostáva zo slovných prvkov „TONNY ORAVIK“ napísaných tučným písmom veľkej tlačenej abecedy čiernou farbou. Obrazový prvok tohto označenia tvorí päťramenná hviezda žltej farby, ktorú pretína na dve časti šikmá biela linajka, a ktorá je umiestnená v strede medzi slovnými prvkami „TONNY“ a „ORAVIK“.

Prvá, druhá, štvrtá a piata staršia ochranná známka sú slovné a tvoria ich slovný prvok „TOMMY“.

Tretia staršia ochranná známka je slovná a tvoria ju slovné prvky „TOMMY HILFIGER“.

Šiesta staršia ochranná známka je slovná a tvoria ju slovné prvky „TOMMY JEANS“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide pri porovnaní zverejneného označenia s prvou, druhou, štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazového farebného označenia so slovnými ochrannými známkami, ktoré tvoria slovný prvok „TOMMY“. Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta nielen prvý slovný prvok „TONNY“, ale aj druhý slovný prvok „ORAVIK“, ktoré sú napísané rovnakým typom písma a rovnakej veľkosti. Rovnako pozornosť spotrebiteľa upúta aj obrazový prvok zverejneného označenia, ktorým je päťramenná hviezda žltej farby, ktorá supluje medzeru medzi slovami „TONNY“ a „ORAVIK“. Slovný prvok „TONNY“ zverejneného označenia pozostáva rovnako z piatich písmen ako slovný prvok „TOMMY“ prvej, druhej, štvrtej a piatej staršej ochrannej známky. Uvedené slovné prvky majú rovnakú dĺžku, zhodujú sa v prvých dvoch písmenách „TO-“ a koncovom písmene „-Y“ a líšia sa v tom, že v slovnom prvku „TONNY“ zverejneného označenia je písmeno „N“ napísané dvakrát a v prvej, druhej, štvrtej a piatej staršej ochrannej známke je to zasa písmeno „M“, ktoré je napísané dvakrát. Porovnávané označenia ako celky sa líšia počtom slovných prvkov (2 vs. 1) a písmen (11 vs. 5) a tiež majú odlišnú celkovú kompozíciu. Na záver teda možno konštatovať, že uvedené rozdiely vedú napriek podobnosti slovných prvkov „TONNY“ vs. „TOMMY“ ku konštatovaniu len minimálnej miery vizuálnej podobnosti.

Pri porovnaní zverejneného označenia s treťou a šiestou staršou ochrannou známkou ide o porovnanie obrazového farebného označenia so slovnými ochrannými známkami. Zverejnené označenie obsahuje dva slovné prvky „TONNY ORAVIK“ a rovnako tak tretia („TOMMY HILFIGER“) a šiesta („TOMMY JEANS“) staršia ochranná známka. Napriek určitej miere podobnosti slovných prvkov „TONNY“ vs. „TOMMY“ je nutné konštatovať, že rozdiely v druhom slovnom prvku porovnávaných označení („ORAVIK“, „HILFIGER“, „JEANS“) a tiež vo vyhotovení zverejneného označenia (farebnosť, typ písma, obrazový prvok) ovplyvnia vizuálne vnímanie porovnávaných označení. Zverejnené označenie a tretia a šiesta staršia ochranná známka sú teda z vizuálneho hľadiska podobné v minimálnej miere.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „tony oravik“, prvú, druhú, štvrtú a piatú staršiu ochrannú známku ako „tomy“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení zaznie v ich úvode zhodná slabika „to-“ a za ňou podobná slabika „-ny“ vs. „-my“ a za slabikou „-ny“ vo zverejnenom označení zaznejú ďalšie tri zreteľne znejúce slabiky „o-ra-vik“, ktoré nemajú náprotivok v prvej, druhej, štvrtej ani piatej staršej ochrannej známke. Aj keď majú spotrebiteľia tendenciu dlhšie označenia skracovať, v danom prípade je veľmi málo pravdepodobné, že spotrebiteľia odkážu na zverejnené označenie len prostredníctvom slovného prvku „TONNY“, a to z dôvodov uvedených už pri vizuálnom hľadáisku. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť zverejneného označenia s prvou, druhou, štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka porovnania zverejneného označenia s treťou a šiestou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, možno uviesť, že zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú tak, ako už bolo uvedené vyššie, t. j. ako „tony oravik“. Slovné prvky „TOMMY HILFIGER“ tretej staršej ochrannej známky prečítajú ako „tomy hilfiger“. Slovné prvky „TOMMY JEANS“ šiestej staršej ochrannej známky budú interpretované s použitím anglickej výslovnosti, keďže slovo „jeans“ je slovenskej spotrebiteľskej verejnosti vďaka jeho častému používaniu známe, ako „tomy džíns“, prípadne pri reprodukcii len jej dištinktívneho prvku ako „tomy“. Z uvedeného vyplýva, že pri zvukovej realizácii slovných prvkov „tony oravik“ zverejneného označenia, slovných prvkov „tomy hilfiger“ tretej staršej ochrannej známky a slovných prvkov „tomy džíns“ šiestej staršej ochrannej známky zaznie v ich úvode zhodná slabika „to-“, za ňou podobná slabika „-ny“ vs. „-my“ a za nimi ďalšie odlišné slabiky „o-ra-rik“ vs. „hil-fi-ger“, resp. „o-ra-rik“ vs. „džíns“. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať veľmi nízku fonetickú podobnosť zverejneného označenia s treťou a šiestou staršou ochrannou známkou. Rovnako možno konštatovať len čiastočnú podobnosť z posudzovaného hľadiska medzi zverejneným označením a treťou staršou ochrannou známkou v prípade jej skrátenej zvukovej realizácie.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávajú 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.

Možno predpokladať, že prvý slovný prvok „TONNY“ zverejneného označenia budú spotrebiteľa vnímať ako mužské osobné meno „TONY“, ktoré sa používa na oslovenie Antona, a to aj napriek tomu, že obsahuje zdvojené písmeno „N“. Druhý slovný prvok „ORAVIK“ zverejneného označenia budú zasa spotrebiteľa vnímať ako priezvisko. Prvú, druhú, štvrtú a piatu staršiu ochrannú známku „TOMMY“ budú spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako jazykovú mutáciu mužského krstného mena Tomáš v anglickom jazyku. Tretiu staršiu ochrannú známku „TOMMY HILFIGER“ budú tiež vnímať ako spojenie mužského osobného mena s priezviskom Hilfiger. Šiesta staršia ochranná známka obsahuje okrem slova „TOMMY“ aj slovo „JEANS“, ktoré v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „džínsy, rifle“, a ktoré v súvislosti so zapísanými tovarmi „odevy“ v triede 25 bude vnímané ako označenie druhu tovarov, a teda ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Celý slovný prvok „TOMMY JEANS“ šiestej staršej ochrannej známky možno vnímať vo význame – ako rifle označené „TOMMY“. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že sémantické hľadisko napomôže k odlišeniu porovnávaných označení, keďže samotná skutočnosť, že všetky porovnávané označenia možno vnímať ako tvorené osobnými menami alebo ich obsahujúce, nepredstavuje ich podobnosť zo sémantického hľadiska. Zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú odlišné mužské osobné mená („TONNY“ vs. „TOMMY“) a k ich sémantickej odlišnosti výrazne prispieva vo zverejnenom označení obsiahnuté priezvisko „ORAVIK“ a v tretej staršej ochrannej známke obsiahnuté priezvisko „HILFIGER“, keďže spotrebiteľa kladú väčšiu váhu na priezvisko ako individualizujúci prvok než na osobné meno, najmä ak je osobné meno bežné. I keď podobu mien „TONNY“ a „TOMMY“ nemožno vnímať ako slovenského pôvodu, v súčasnosti sa pri voľbe osobných mien vnímanie národných odlišností stráca, voľba cudzojazyčnej podoby mena je bežná a v hovorovej reči veľmi frekventovaná. Ani „TONNY“ či „TOMMY“ nie je pre slovenského spotrebiteľa meno nezvyčajné. Pri porovnaní zverejneného označenia s prvou, druhou, štvrtou a piatou staršou ochrannou známkou („TOMMY“) a tiež so šiestou staršou ochrannou známkou („TOMMY JEANS“) bezpečné odlišenie zabezpečí nielen odlišnosť v osobnom mene, ale predovšetkým prítomnosť priezviska „ORAVIK“ vo zverejnenom označení. Porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska 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 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.

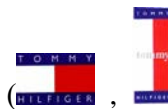
V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 14 užší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale finančne náročnejšie tovary, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Na druhej strane pri tovaroch z tried 3 a 25 ide o tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom bude venovať nižšiu až priemernú mieru pozornosti.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s prvou, druhou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná minimálna miera vizuálnej podobnosti, čiastočná fonetická podobnosť a sémantická odlišnosť. Pri porovnaní zverejneného označenia s treťou a šiestou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná minimálna miera vizuálnej aj fonetickej podobnosti a sémantická odlišnosť. Ak spotrebiteľia zo slovného prvku „TOMMY JEANS“ šiestej staršej ochrannej známky prečítajú len jej dištinkívny slovný prvok „TOMMY“ a slovný prvok „JEANS“, ktorý sprostredkuje len informáciu o druhu tovarov, neprečítajú, v takom prípade bola konštatovaná čiastočná fonetická podobnosť. Minimálna miera vizuálnej a fonetickej podobnosti, resp. čiastočná fonetická podobnosť boli konštatované na základe skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „TONNY“ vs. „TOMMY“, ktorý je jediným prvkom prvej, druhej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, a ktorý je v tretej a šiestej staršej ochrannej známke doplnený o priezvisko „HILFIGER“, resp. o opisný prvok „JEANS“ v súvislosti s tovarmi v triede 25. Slovný prvok „TONNY“ zverejneného označenia pozostáva rovnako z piatich písmen ako slovný prvok „TOMMY“ prvej až šiestej staršej ochrannej známky, čiže má s ním rovnakú dĺžku, zhoduje sa s ním v prvých dvoch písmenách „TO-“ a koncovom písmen „-Y“ a odlišuje sa od neho v tom, že v slovnom prvku „TONNY“ zverejneného označenia je písmeno „N“ napísané dvakrát a v prvej až šiestej staršej ochrannej známke je to zasa písmeno „M“, ktoré je napísané dvakrát. Porovnávané označenia ako celky majú však odlišnú dĺžku a tiež odlišnú celkovú kompozíciu, keďže staršie ochranné známky sú slovné a zverejnené označenie je obrazovým farebným označením. Zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú odlišné mužské osobné mená („TONNY“ vs. „TOMMY“) a k ich odlišeniu výrazne prispieva vo zverejnenom označení obsiahnuté priezvisko „ORAVIK“ a v tretej staršej ochrannej známke zasa priezvisko „HILFIGER“, pretože spotrebiteľia kladú väčšiu váhu na priezvisko ako individualizujúci prvok než na osobné meno, najmä ak je osobné meno bežné a pre slovenského spotrebiteľa nie nezvyčajné. Takže pri porovnaní zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami odlišenie zabezpečí nielen odlišnosť v osobnom mene („TONNY“ vs. „TOMMY“), ale predovšetkým prítomnosť priezviska „ORAVIK“ vo zverejnenom označení. Vzhľadom na to, že priezvisku „ORAVIK“ vo zverejnenom označení budú spotrebiteľia venovať vyššiu pozornosť, ako slovnému prvku „TONNY“, preto napriek konštatovanej zhode alebo podobnosti dotknutých tovarov, možno pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou až šiestou staršou ochrannou známkou vylúčiť nielen pri tovaroch v triede 14, ktoré si vyžadujú vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere, keďže ide o cenovo náročnejšie tovary, ale aj pri tovaroch v triedach 3 a 25, ktorým budú spotrebiteľia pri ich výbere venovať nižšiu mieru podobnosti.

Uvedené vedie k záveru, že nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu nehrozí a pravdepodobnosť zámény aj asociácie je možné vylúčiť. Námietkam uplatneným podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nemožno vyhovieť.

K poukázaniu namietateľa na skutočnosť, že je okrem ochranných známk, na ktorých sú založené námietky, aj majiteľom ďalších zapísaných slovných a obrazových ochranných známk s prvkom „TOMMY“, ktorý je základným prvkom jeho známkového radu, a ktorý má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary, a preto nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu o pôvode tovarov označených staršími ochrannými známkami a zverejneným označením je o to väčšie a reálnejšie, úrad potrebuje uviesť, že známkový rad namietateľa je v skutočnosti založený na prvku „TOMMY“, ktorý zverejnené označenie „TONNY ORAVIK“ neobsahuje. Ďalej je potrebné uviesť, že samotné konštatovanie o existencii známkového radu poukazuje na to, že namietateľ by mal byť majiteľom ôsmich ochranných známk, nie je dostačujúce na úspešné tvrdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prvku zakladajúceho vytvorenie známkového radu bez preukázania používania ochranných známk, ktoré tento rad tvoria, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku namietateľ nespĺnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej

verejnosti s tovarmi namietateľa označenými jeho ochrannými známkami predložené neboli. Starším ochranným známkam nemožno priznať zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti.



Navyše je potrebné uviesť, že tiež nie je nepodstatnou skutočnosť, že v ich vyjadrení („TOMMY HILFINGER FREEDOM“, „TOMMY HILFINGER“, „TOMMY GIRL“, „TOMMY JEANS“, **TOMMY JEANS**) známkový rad nie je tvorený pridávaním rôznych priezvisk k prvku „TOMMY“, a preto je nedôvodné predpokladať, aby si spotrebitelia spojili staršie ochranné známky obsahujúce iné osobné meno alebo priezvisko so zverejneným označením „TONNY ORAVIK“.

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 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 5

Advokátska kancelária JUDr. Ondrej Polák, s.r.o.  
Železničná č. 90/12  
017 01 Považská Bystrica