



Banská Bystrica 24. 4. 2020
POZ 2287-2017/N-34-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Norty Ltd, Foframe House, 35-37 Brent Street, Londýn NW4 2EF, Veľká Británia, zastúpeného v konaní patentovou kanceláriou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Hoods“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 26.9.2017 prihlasovateľom Bratiska, s. r. o., Klemensova 17, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou SOWA s. r. o., Beblavého 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2287-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Hoods“, číslo spisu POZ 2287-2017, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Hoods“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2287-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 31.5.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 14, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal 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. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnnej ochrannej známky EÚ „JUST HOODS“ č. 15899776 s právom prednosti od 7.10.2016, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej ochrannej známky

EÚ  č. 9106386 s právom prednosti od 14.5.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a slovná ochranná známka obsahujú zhodné slovo „HOODS“, a teda zanechávajú podobný dojem vzhľadom na to, že v staršej ochrannej známke je len doplnené slovo „JUST“, ktoré v preklade znamená „práve“ alebo „len“. Porovnávané označenia sa zhodujú aj pri fonetickom porovnaní v slabike „huds“ a sú vzhľadom na prítomnosť slabiky „džast“ v staršej ochrannej známke podobné.

K sémantickému porovnaniu namietateľ skonštatoval, že slovo „just“ vo význame „práve“ alebo „len“ nenaruša významovú zhodu identického slova „hoods“ obsiahnutého v porovnávaných označeniach vzhľadom na to, že ide o menej podstatné slovo.

Pri porovnaní zverejneného označenia a obrazovej ochrannej známky namietateľ uviedol, že okrem slovného prvku „JUST HOODS“ staršia ochranná známka obsahuje aj ďalšie slovné prvky, ktoré však len sémanticky dopĺňajú prvky „JUST HOODS“, resp. ide o vysvetlenie skratky „AWDis“ („ALL WE DO IS“). Namietateľ

vzhľadom na umiestnenie prvku „JUST HOODS“ v strede vrchného riadku, na ktorý sa, ako uviedol, sústreďí pozornosť spotrebiteľa, konštatoval určitú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického a sémantického porovnania, namietateľ skonštatoval určitú mieru podobnosti porovnávaných označení z rovnakých, skôr uvedených dôvodov.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú zapísané pre odevy, ich časti, obuv a pokrývky hlavy, módné doplnky a iné tovary, ako aj pre ponuku a predaj týchto tovarov spotrebiteľom, a tiež predaj šperkov a hodínok. Podľa namietateľa sú predmetné tovary a služby podobné s tovarmi a službami zverejneného označenia vzhľadom na to, že patria do identických kategórií, pričom dodal, že prívesky na kľúče predstavujú módný doplnok, služby reklamy sa v istom zmysle prekrývajú s ponukou a on-line predajom tovarov a služby predaja určitých tovarov a s tým spojené informačné a poradenské služby, ako aj reklamné služby vnímajú spotrebiteľia ako služby súvisiace s predmetnými tovarmi, a teda ako podobné.

Vzhľadom na konštatovanú podobnosť označení a podobnosť tovarov a služieb, ktoré sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, namietateľ skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny vrátane asociácie medzi spornými označeniami, pričom v prípade obrazovej staršej ochrannej známky vyššia miera podobnosti tovarov a služieb preváži aj prípadne nižšiu mieru jej podobnosti so zverejneným označením. Namietateľ dodal, že pravdepodobnosť asociácie je spôsobená zhodným prvkom „Hoods“, ktorý je jediným prvkom zverejneného označenia a rozlišujúcim prvkom namietaných ochranných známk, a tak by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že zverejnené označenie patrí „do rodiny“ ochranných známk namietateľa.

Podľa namietateľa teda bolo preukázané naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám zverejneného označenia, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 2287-2017 v celom rozsahu.

Listom úradu zo 7.8.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 12.10.2019, uviedol, že nesúhlasí s výsledkom porovnania sporných označení namietateľom, ako ani s jeho konštatovaním o existencii pravdepodobnosti zámeny a asociácie označení.

Prihlasovateľ k obrazovej staršej ochrannej známke uviedol, že slovný prvok „Hoods“ v nej obsiahnutý nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že ide o druhové označenie tovaru poskytovaného namietateľom (mikiny s kapucňami), a preto spotrebiteľia nebudú tomuto prvku venovať pozornosť, pretože podľa neho nedokážu odlíšiť tovary namietateľa od konkurencie. Prihlasovateľ dodal, že aj vzhľadom na veľkosť písmen prvku „Hoods“ a jeho umiestnenie nie je možné o ňom hovoriť ako o dominantnom prvku, čo podľa neho vedie k záveru, že zverejnené označenie nie je podobné s obrazovou ochrannou známkou namietateľa.

Pri porovnaní zverejneného označenia a slovnej staršej ochrannej známky prihlasovateľ pripustil podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska, ktoré je však, ako uviedol, kompenzované odlišnosťou prihlásených tovarov a zapísaných služieb. K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ skonštatoval, že slovo „hoods“ vo zverejnenom označení je len skrátením slova „neighbourhood“, ktoré znamená „susedstvo, resp. štvrť najmä v mestských oblastiach“ a vzťahuje sa k prihláseným tovarom s vtipnými nápismi miest a štvrtí v Čechách a na Slovensku. Prihlasovateľ dodal, že uvedené preukazoval aj v liste, ktoré bolo úradu doručené 3.4.2018.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ pripustil, že časť tovarov, a to v triede 25 (obuv) je rovnaká len s tovarmi obrazovej staršej ochrannej známky, ktorá však nie je podobná so zverejneným označením a pri slovnej ochrannej známke namietateľa nemožno podľa prihlasovateľa hovoriť o žiadnej podobnosti tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že zverejnené označenie vo vzťahu k ochranným známkam namietateľa nevyvoláva pravdepodobnosť zámeny, a preto žiadal, aby úrad zamietol námietky v celom rozsahu.

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

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 zverejneného označenia „Hoods“, číslo spisu POZ 2287-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.9.2017 prihlasovateľom Bratiska, s. r. o., Klemensova 17, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary a služby v triedach 14, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Norty Ltd, Foframe House, 35-37 Brent Street, Londýn NW4 2EF, Spojené kráľovstvo je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „JUST HOODS“ č. 15899776 s právom prednosti od 7.10.2016, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj

„prvá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 9106386 s právom prednosti od 14.5.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk 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 pre tovary a služby:

v triede 14 – „náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; hodinky; prstene (klenotnícke výrobky); náušnice; prívesky na kľúče“;

v triede 25 – „obuv; šilty; šatky, šály; topánky“;

v triede 35 – „reklama“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*retail, wholesale, mail order sale and online sale of a variety of textiles, furnishings, household textile articles, bed and table linen, clothing, fashion wear, handbags, wallets, purses, jewellery, watches, footwear and headgear, sportswear, towelling robes and bathrobes; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services*“ (maloobchodný, veľkoobchodný, dobierkový a online predaj rôznych textílií, bytového zariadenia, textilných výrobkov do domácnosti, posteľnej a stolovej bielizne, odevov, módnych odevov, kabeliek, náprsných tašiek, peňaženiek, šperkov, hodínok, obuvi a pokrývok hlavy, športového oblečenia, kúpacích plášťov a županov; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa

vyššie uvedených služieb).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 18 – „*leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags; bum bags; bags and holdalls; umbrellas; parasols; wallets and purses; handbags; travelling sets; valises*“ (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; cestovné kufre a tašky; ľadvinky; tašky a batohy; dáždniky; slnečníky; peňaženky a náprsné tašky; kabelky; cestovné súpravy; kufríky);

v triede 25 – „*clothing; footwear and headgear; leisurewear and sportswear; towelling robes and bathrobes*“ (odevy; obuv a pokrývky hlavy; oblečenie na voľný čas a športové oblečenie; kúpacie plášte a župany);

v triede 35 – „*the bringing together, for the benefit of others, of a variety of textiles, furnishings, household textile articles, bed and table linen, clothing, fashionwear, fashion accessories, footwear and headgear, sportswear, towelling robes and bathrobes, leather and goods made of these materials and not included in other classes, trunks and travelling bags, bum bags, bags and holdalls, umbrellas, parasols, wallets and purses, handbags, travelling sets, and valises enabling customers to view and purchase these goods in a retail outlet, from a wholesale outlet, via mail order or on-line via an internet website*“ (zhromažďovanie rôznych textílií, bytového zariadenia, textilných výrobkov do domácnosti, posteľnej a stolovej bielizne, odevov, módnych odevov, módnych doplnkov, obuvi a pokrývok hlavy, športového oblečenia, kúpacích plášťov a županov; kože a výrobkov z týchto materiálov nezaraďených do iných tried, cestovných kufrov a tašiek; ľadviniek; tašiek a batohov; dáždnikov; slnečníkov; peňažienok a náprsných tašiek; kabeliek; cestovných súprav; kufríkov na umožnenie zákazníčkovi prezerať a zakúpiť si tieto tovary v maloobchodnej predajni, veľkoobchodnej predajni, na dobierku alebo prostredníctvom internetovej stránky).

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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú týmto tovarom podobné, aj keď len v nižšej miere. Hoci povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb sa nezhodujú, je potrebné poznamenať, že preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že sa tieto služby obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tieto tovary. Navyše sa zameriavajú na rovnakú skupinu verejnosti, ktorá môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

V súlade s uvedeným je potom možné konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; prstene (klenotnícke výrobky); náušnice*“ prihlásené v triede 14 predstavujúce vo všeobecnosti šperky, ďalej tovary „*hodinky*“ prihlásené v triede 14 a tovary „*obuv; šilty; šatky, šály; topánky*“ prihlásené v triede 25 predstavujúce vo všeobecnosti obuv a pokrývky hlavy sú podobné v nižšej miere so službami „*maloobchodný, veľkoobchodný, dobierkový a on-line predaj rôznych odevov, módnych odevov, šperkov, hodínok, obuvi a pokrývok hlavy*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 35.

Čo sa týka ostatných tovarov zverejneného označenia „*prívesky na kľúče*“ prihlásených v triede 14, tieto je možné z rovnakých dôvodov považovať za podobné, aj keď len v nižšej miere, so službami „*maloobchodný, veľkoobchodný, dobierkový a on-line predaj rôznych kabeliek, náprsných tašiek, peňažienok, šperkov*“ zapísanými v triede 35 pre prvú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že v súčasnosti sú okrem bežných príveskov na kľúče vyrábané a ponúkané na trhu aj prívesky na kľúče, ktoré predstavujú módnym doplnkom, keďže môžu byť zdobené rôznymi kamienkami, štrasom alebo krištálom, resp. môžu byť vyrábané z drahých kovov, a je teda možné považovať ich za šperk. Prívesky na kľúče môžu byť rovnako ponúkané aj

v rámci rôznych setov ako doplnok ku kabelke, batohu alebo peňaženke, teda na rovnakých predajných miestach, môžu pochádzať od rovnakých výrobcov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „*obuv; šilty; šatky, šály; topánky*“ prihlásené v triede 25 možno aj bez podrobnejšej analýzy označiť za zhodné s tovarmi „*odevy; obuv a pokrývky hlavy*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku.

Služby zverejneného označenia „*reklama*“ prihlásené v triede 35 zahŕňajú reklamné a propagačné služby, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo na zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním pre iných. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre služby „*maloobchodný, veľkoobchodný, dobierkový a on-line predaj rôznych odevov, módnych odevov, kabeliek, náprsných tašiek, peňaženiek, šperkov, hodínok, obuvi a pokrývok hlavy, informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb*“. Služby „*informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb*“ zapísané v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku môžu slúžiť na rovnaký účel ako reklamné služby a môže sa zhodovať aj ich poskytovateľ a tiež príslušná skupina verejnosti, ktorej sú tieto služby určené, na základe čoho možno konštatovať ich podobnosť, aj keď len v nižšej miere.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známok, bude úrad porovnávať zverejnené označenie prednostne s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je rovnako ako zverejnené označenie čisto slovnou ochrannou známkou.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2287-2017)

Prvá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 15899776)

Hoods

JUST HOODS

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom „Hoods“ napísaným bežným typom písma a prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom pozostávajúcim z dvoch slov „JUST“ a „HOODS“ napísaných bežným typom písma, pričom v prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, teda je možné bez pochybností konštatovať zhodu v slove „HOODS“. Ďalší slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „JUST“ je síce umiestnený na prvej pozícii, avšak pri vizuálnom vnímaní sporných označení ako celkov, bez analýzy detailov a vzhľadom na zhodu slovných prvkov „HOODS“ je možné konštatovať podobnosť sporných označení, keďže celé zverejnené označenie je obsiahnuté v prvej staršej ochrannej známke.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „hods“, resp. časť anglicky hovoriacej verejnosti ho môže vyslovovať ako „huds“ a prvá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „just hods“, resp. „džast huds“ pri anglickej výslovnosti. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že v oboch prípadoch zaznie v slovných prvkoch zhodná slabika „hods“, resp. „huds“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem prvej staršej ochrannej známky ovplyvní aj slabika „just“, resp. „džast“, čiastočnú mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, keďže pri reprodukcii prvej staršej ochrannej známky zaznie celý slovný prvok zverejneného označenia „hoods“.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa bez znalosti anglického jazyka nebude pravdepodobne slovo „hoods“ vyvolať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenie. Pri prvej

staršej ochrannej známke priemerný spotrebiteľ bez znalosti anglického jazyka rovnako neprisúdi slovu „hoods“ žiaden význam, a keďže ďalšie slovo „just“ sa v slovenskom jazyku používa len na zdôraznenie významu nasledujúceho výrazu (práve, akurát), a tak ho pravdepodobne bude spotrebiteľ aj vnímať, je možné aj v prípade staršej ochrannej známky hovoriť ako o fantazijnej ochrannej známke. Je však možno predpokladať, že časť spotrebiteľskej verejnosti s dobrou znalosťou anglického jazyka slovu „hoods“ v sporných označeniach prisúdi na základe prekladu do slovenského jazyka význam „kapučňa“. Ďalšie slovo „just“ v prvej staršej ochrannej známke preloží spotrebiteľ ako „práve“ alebo „len“, teda ide obdobne ako v prípade slovenskej interpretácie slova „just“ o slovo slúžiace na zdôraznenie významu nasledujúceho výrazu. Z uvedených dôvodov sémantické hľadisko ako také pravdepodobne nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom bez znalosti anglického jazyka alebo v spojitosti s vnímaním slova „hoods“ vo význame „kapučňa“ im možno prisúdiť rovnaký význam.

K argumentu prihlasovateľa, že slovo „hoods“ vo zverejnenom označení je len skrátením slova „neighbourhood“, ktoré znamená „susedstvo, resp. štvrť najmä v mestských oblastiach“ a vzťahuje sa k prihláseným tovarom s vtipnými nápismi miest a štvrtí v Čechách a na Slovensku, ako aj k odkazu prihlasovateľa na jeho odôvodnenie doručené úradu 3.4.2018, je potrebné uviesť, že úrad rozhodnutím č. *POZ 2287-2017/Z-540-2018* z 13.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.1.2019, čiastočne zamietol prihlášku zverejneného označenia pre tovary „čiapky; svetre; pulóvre; košeľe; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; tričká; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to z dôvodu, že zverejnené označenie „Hoods“ (vo význame z anglického jazyka – „kapučňa“) je vo vzťahu k daným tovarom opisné, keďže jeho význam označuje povahu dotknutých tovarov. V predmetnom rozhodnutí je v jeho závere odôvodnené, prečo nie je možné akceptovať predmetné vysvetlenie významu slova „hoods“ prihlasovateľom, a toto odôvodnenie je v súlade s prístupom úradu aj v tomto konaní.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (oblečenie, obuv, šperky, hodinky) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, ktoré vzhľadom na to, že zvyčajne nepredstavujú produkty dennej spotreby, vyžadujú stredný, prípadne vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známku bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska založená na skutočnosti, že sporné označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Hoods“, ktorým ako jediným je tvorené zverejnené označenie, a ktorý je v porovnávaných označeniach rozlišujúcim prvkom. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlíšení porovnávaných označení alebo možno hovoriť o ich podobnej sémantickej asociácii. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku prvej staršej ochrannej známky „JUST“ je nutné uviesť, že ide o prvok s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktorý len zdôrazňuje význam nasledujúceho slovného prvku. Ďalej je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné

známky. Vzhľadom na uvedené je možné pre všetky tovary a služby prihlásené v triedach 14, 25 a 35, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere so zapísanými službami prvej staršej ochrannej známky, konštatovať, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky na trhu, keďže v danom prípade, keď je celé zverejnené označenie obsiahnuté v prvej staršej ochrannej známke a rozdiel je len v prítomnosti nedištingtívneho prvku „JUST“ v prvej staršej ochrannej známke, je asociácia medzi porovnávanými označeniami vysoko pravdepodobná, čo spotrebiteľskú verejnosť môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov alebo služieb namietateľa.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke EÚ  č. 9106386 („druhá staršia ochranná známka“), ktorá však obsahuje ďalšie slovné prvky „BY AWD is ALL WE DO is“ (časť v štylizovanej úprave) napomáhajúce jej odlišeniu od zverejneného označenia. Zároveň bola na základe porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky konštatovaná pravdepodobnosť zámény v celom namietanom rozsahu, a preto ani detailné porovnanie zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou nemôže ovplyvniť konečný výsledok už vykonaného posúdenia rozsahu podobných prihlásených tovarov a služieb, a teda ani výsledok posúdenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám prihláseným triedach 14, 25 a 35 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:
FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5

Advokátska kancelária SOWA s. r. o.
Beblavého 289/8
811 01 Bratislava 1