





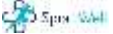
Banská Bystrica 30. 7. 2020
POZ 957-2019/N-83-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CSP PARIS FASHION GROUP, 68 Rue Henri Matisse, 02230 FRESNOY-LE-GRAND, Francúzsko, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 6.5.2019 spoločnosťou A.M.S.C., s. r. o., Černyševského 30, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou Consiliaris, s. r. o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 957-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2019, 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 , číslo spisu POZ 957-2019, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 957-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 26.9.2019 mailom podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Mailové podanie bolo doplnené osobným podaním námietok 4.10.2019.

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, pričom namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom slovnnej ochrannej známky EÚ č. 527630 „WELL“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), zapísanej do registra 17.2.1999 pre tovary v triede 25 s právom prednosti od 1.5.1997.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové, pozostávajúce zo slovných prvkov „SPORT“ a „WELL“ a grafického prvku postavy športovca a medicínskeho kríža. Staršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou v štandardnom type písma tvorená jedným slovným prvkom „WELL“, pričom podľa namietateľa stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nemožno spochybníť vzhľadom na veľké množstvo významových súvislostí uvedeného slova v preklade do slovenského jazyka.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ zdôraznil, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „WELL“, ktorý je aj v prípade zverejneného označenia štylizovaný tak, že je v pozícii samostatného slovného prvku. Porovnávané označenia, ako uviedol, sa líšia v slovnom prvku „SPORT“, ktorý je však bez akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti. Tiež sa odlišujú v grafickom prvku športovca-atléta, ktorý vo vzťahu k tovarom v triede 25 je tiež prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže určitým spôsobom dopĺňa odkaz na športové zameranie predmetných tovarov, čo je zvýraznené slovom „SPORT“ vo zverejnenom označení.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu, podľa ktorej je slovným prvkom priznávaná vyššia rozlišovacia spôsobilosť ako grafickým prvkom jednotlivých označení. Podľa namietateľa rozdielny dištinkatívny prvok medicínskeho kríža nie je schopný dostatočne odlíšiť porovnávané označenia, a to aj v prípade, ak sa zoberú do úvahy nedištinkatívne prvky zverejneného označenia - slovný prvok „SPORT“ a obrazový prvok športovca-atléta. Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale sa musí spoliehať na zapamätaný nedokonalý vnem, kedy si nedištinkatívne prvky zverejneného označenia pravdepodobne vôbec neuchová v pamäti. Z vizuálneho hľadiska je tak podľa namietateľa možné konštatovať strednú mieru podobnosti porovnávaných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie vyslovované ako „športvel“ a staršia ochranná známka ako „vel“. Z fonetického hľadiska tak rozdiel bude spočívať len v nedištinkatívnom slovnom prvku „šport“, na základe čoho namietateľ konštatoval vysokú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.


K sémantickému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude rozumieť významu obidvoch porovnávaných označení. Zverejnené označenie si preloží ako „športuj dobre/správne“ a staršiu ochrannú známku ako „dobre/správne“. Podľa namietateľa sa aj zo sémantického hľadiska budú obidve označenia zhodovať v dištinkatívnom prvku „WELL“ (vo vzťahu k tovarom v triede 25) a líšiť sa budú len v nedištinkatívnom prvku „SPORT“, vzhľadom na čo konštatoval vysokú mieru podobnosti zo sémantického hľadiska.

V závere porovnania označení namietateľ konštatoval, berúc do úvahy strednú mieru vizuálnej podobnosti a vysokú mieru fonetickej a sémantickej podobnosti, celkovú podobnosť porovnávaných označení.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že bez podrobného porovnávania je možné označiť prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triede 25 a zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku tiež v triede 25 za identické a podobné.

Vzhľadom na uvedené je podľa namietateľa zrejmé, že rozdiely medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na vyváženie skutočnosti, že staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení. V dôsledku toho je pravdepodobné, že príslušná skupina verejnosti sa pri stretnutí s označeniami používanými na rovnakých a podobných tovaroch bude domnievať, že pochádzajú od toho istého subjektu alebo subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Preto existuje vysoká pravdepodobnosť zámény týchto označení pri ich použití na rovnakých a podobných tovaroch.

Namietateľ zdôraznil, že okrem existencie pravdepodobnosti zámény existuje aj možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže spotrebiteľia môžu považovať zverejnené označenie len za ďalšie označenie pochádzajúce od namietateľa, ktoré sa zameriava práve na športový charakter tovarov uvedených v triede 25. Uvedené podľa namietateľa vyplýva zo skutočnosti, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sa líšia len v jednom dištinkatívnom grafickom prvku medicínskeho kríža. Ďalšie odlišné prvky, a to slovný prvok „SPORT“ a grafický prvok športovca-atléta poukazujú, ako už bolo uvedené, práve na športový charakter daných tovarov, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných tovaroch presvedčený, že tieto pochádzajú od namietateľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 957-2019, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 27.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na podané námietky, ktoré bolo úradu doručené 24.1.2020 uviedol, že námietky považuje v celom rozsahu za nedôvodné.

Podľa prihlasovateľa tvrdenie namietateľa o tom, že stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nemožno spochybníť, nemá oporu v platnom právnom poriadku a v rozhodovacej praxi príslušných orgánov. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na skoršiu rozhodovaciu prax úradu v obdobných veciach napr. v prípade prihlášky ochrannej známky „SWELL“, POZ 2100-2014, keď v rozhodnutí úrad uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výhradne slovným prvkom „swell“, ktorý v preklade z anglického jazyka

okrem iného znamená senzačný, elegantný, prvotriedny, módny a vo vzťahu k prihlasovaným tovarom nemá bez ďalšieho rozlišovacieho prvku ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality a iných vlastností prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplynulo z vyššie definovaného významu slova „swell“, ktoré priemernému spotrebiteľovi poskytne len priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary (rôzne odevy, obuv, pokrývky hlavy), ktoré sú elegantné, módne, prvotriednej kvality, čím predmetné označenie pochvalným spôsobom vyzdvihuje povahu prihlásených tovarov. Na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie cudzojazyčného výrazu, pretože jeho význam je v súčasnej dobe priemernému spotrebiteľovi dostatočne zrejmy. V tomto posudzovanom prípade je podľa prihlasovateľa situácia totožná.

Prihlasovateľ tiež poukázal na rozhodnutie úradu vo veci prihlášky ochrannej známky „Fine“, POZ 1924-2014, kde úrad vyjadril obdobný názor.

Podobne úrad podľa prihlasovateľa rozhodoval aj v konaní o prihláške ochrannej známky „UNICA“, POZ 2022-2014.

Následne prihlasovateľ poukázal na názor Všeobecného súdu EÚ vo veci T-385/09, ktorý citoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5Sžhuv/2/2011, že pravdepodobnosť zámenny nemožno určiť in abstracto, ale musí byť posúdená v rámci celkovej analýzy, ktorá zohľadní najmä všetky rozhodujúce okolnosti danej veci.

K posúdeniu sporných označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva zo slovných prvkov „SportWell“, ktoré sú tvorené 9 písmenami. Staršia ochranná známka pozostáva zo 4 písmen. Slovné prvky „SportWell“, ako dodal prihlasovateľ, sú použité spolu a sú napísané rovnakým typom a veľkosťou písma, líšia sa len nepatrným rozdielom v použitej farebnosti. Navyše, slovné prvky sú doplnené aj obrazovým prvkom, ktorý má výraznú dištingtívnu povahu. Ide o obrys bežiackej mužskej postavy na pozadí osobitného typu rovnoramenného kríža. Vzhľadom na jeho veľkosť a sfarbenie ho prihlasovateľ označil za prvok vizuálne rovnocenný slovnému prvku zverejneného označenia, pričom ako vrchol kombinácie obrazového a slovného prvku vyvoláva absolútne odlišný vizuálny vnem v porovnaní so slovným prvkom staršej ochrannej známky.

Následne prihlasovateľ citoval z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011: „V tejto súvislosti treba uviesť, že so zreteľom na konštatovania v rámci analýzy podobnosti dotknutých označení z konceptného hľadiska, slovo „Smart“ nie je v prihlasovanej ochrannej známke „Smart Logistics“ dominantným prvkom. Okrem toho z týchto istých konštatovaní vyplýva, že prvok „Logistics“ treba v prihlasovanej ochrannej známke u verejnosti považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou ako slovo „Smart“, pretože toto posledne uvedené slovo, ako už konštatoval vo svojom rozsudku aj krajský súd, má u verejnosti jasnejší a zrozumiteľnejší význam“.

Podľa prihlasovateľa analogicky má pre bežného slovenského spotrebiteľa vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť slovo „Sport“ (pretože sa do slovenského jazyka prekladá takmer totožne) v porovnaní so slovom „WELL“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozsudky Európskeho súdneho dvora C-251/95, SABEL, bod 23 a C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, podľa ktorých priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rôznych detailov. Podľa prihlasovateľa použitie slova „well“ spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami má za následok, že dochádza k vzniku označenia, ktoré už rozlišovaciu spôsobilosť má.

Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že vizuálna podobnosť porovnávaných označení nie je žiadna alebo nízka.

Porovnanie označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že rozdiel vo výslovnosti porovnávaných označení je výrazný s ohľadom na odlišný rytmus a dĺžku reprodukcie oboch slovných prvkov vo zverejnenom označení, a teda fonetická podobnosť je nízka.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ zopakoval, že slovo „well“ neplní rozlišovaciu a individualizačnú funkciu, pretože priemernému spotrebiteľovi ponúkne len priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary (rôzne odevy, obuv, pokrývky hlavy, bielizeň a pančuchový tovar), ktoré sú dobré, a teda pochvalným spôsobom vyzdvihuje povahu prihlasovaných tovarov. Naopak,

podľa prihlasovateľa, zverejnené označenie už rozlišovaciú spôsobilosť má. Je predpoklad, že priemerný spotrebiteľ bude obe slová vnímať ako jeden celok, a to v prípade anglicky hovoriacich spotrebiteľov ako ustálené slovné spojenie športuj dobre/správne a v prípade anglicky nehovoriacich spotrebiteľov ako jedno fantazijné slovo odvodené od športu. Podľa prihlasovateľa z uvedeného dôvodu nebude mať sémantické porovnanie vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ porovnanie označení uzavrel konštatovaním, že nie je možné dospieť k záveru, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámény.

Ďalej prihlasovateľ znova citoval z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Sžhuv/2/2011, pričom na základe konštatovania súdu uviedol, že ak je medzi ochrannými známkami nízky stupeň podobnosti, pravdepodobnosť zámény by bola daná len vtedy, ak by staršia ochranná známka mala vysokú rozlišovaciú spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy, alebo z dôvodu známosti na trhu. V skúmanom prípade však daná skutočnosť nenastala. Staršia ochranná známka „WELL“ je na relevantnom trhu, ktorým je územie Slovenskej republiky, absolútne neznáma, nie je ju možné nájsť ani prostredníctvom internetového vyhľadávača, a teda pre bežného spotrebiteľa nemá žiadnu rozlišovaciú spôsobilosť.

Vzhľadom na všetko uvedené v závere svojho vyjadrenia k námietkam 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 , číslo spisu POZ 957-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.5.2019 prihlasovateľom A.M.S.C., s. r. o., Černyševského 30, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 25, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CSP PARIS FASHION GROUP, 68 Rue Henri Matisse, 02230 FRESNOY-LE-GRAND, Francúzsko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 000527630 „WELL“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Námietky proti zápisu zverejneného označenia  do registra ochranných známk, č. spisu POZ 957-2019, sa týkali všetkých prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ listom, ktorý bol úradu doručený 4.12.2019 požiadal úrad o rozdelenie prihlášky zverejneného označenia tak aby všetky tovary a služby v triedach 16, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb boli vyňaté. Úrad žiadosti vyhovel a vyňal zo zoznamu tovarov a služieb všetky tovary a služby prihlásené v triedach 16, 35, 41 a 44.

Po vykonaní tohto úkonu má zoznam tovarov v prihláške zverejneného označenia POZ 957-2019 v triede 25 rovnaké znenie ako zoznam tovarov v triede 25, ktoré namietateľ v podaných námietkach menovite uviedol, a proti ktorým námietky smeroval.

Vzhľadom na uvedené budú námietky pôvodne podané proti časti prihlásených tovarov a služieb považované za námietky proti celému rozsahu tovarov prihlásených pre zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 25 – „*odevy obsahujúce látky na chudnutie; pokrývky hlavy; palčiaky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; legínsy; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie); šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; tričká; šatky na krk; telocvičné úbory; čelenky (oblečenie); kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; pánska spodná bielizeň (slipy); dreváky; sandále; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; papuče; športové tričká; dresy; legíny; nepremokavé odevy; šatky; šály; vrchné ošatenie; nohavice; cyklistické oblečenie; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kombinézy (oblečenie); košele s krátkym rukávom; odevy; košele; župany; opasky (časti odevov); spodná bielizeň; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); čiapky; pracovné plášte*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*clothing; footwear; headgear; lingerie; hosiery*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň, pleteniny).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov. Podobnosť tovarov sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov.

Tovary „*odevy; spodná bielizeň*“ sú zhodne obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, tzn. ide o zhodné tovary.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že pre nasledujúce prihlásené tovary v triede 25 je možné konštatovať zhodu so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky tiež v triede 25, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii tovarov. Ide o:

- prihlásené tovary „*odevy obsahujúce látky na chudnutie; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; športové tielka; legínsy; tričká; telocvičné úbory; plavky (pánske); plavky; plážové oblečenie; športové tričká; dresy; legíny; nepremokavé odevy; vrchné ošatenie; nohavice; cyklistické oblečenie kombinézy (oblečenie); košele s krátkym rukávom; košele; župany; pracovné plášte opasky na doklady a peniaze (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie); šatky na krk; čelenky (oblečenie); pyžamá; šály; šatky; opasky (časti odevov); šály uviazané pod krkom; palčiaky*“ a zapísané tovary „*odevy*“,
- prihlásené tovary „*dreváky; sandále; plážová obuv; papuče*“ a zapísané tovary „*obuv*“,
- prihlásené tovary „*pokrývky hlavy; šilty (pokrývky hlavy; sprchovacie čiapky; kúpacie čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); čiapky*“ a zapísané tovary „*pokrývky hlavy*“,
- prihlásené tovary „*pánska spodná bielizeň (slipy); spodná bielizeň pohlcujúca pot; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky)*“ a zapísaný tovar „*spodná bielizeň*“.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*vrecká na odevy*“ prihlásené v triede 25 slúžia na balenie a uchovávanie odevov a teda priamo s odevmi súvisia, majú rovnakých výrobcov aj distribučné kanály

a rovnakú príslušnú skupinu verejnosti. Vzhľadom na to možno uviesť, že ide o podobné tovary s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „odevy“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 957-2019)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 603811)



WELL

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že zverejnené označenie je tvorené jedným slovným prvkom, ktorý je pomocou farebného vyhotovenia a veľkými začiatočnými písmenami „S“ a „W“ vizuálne rozdelené na dve slová „Sport“ a „Well“. Pred týmito slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok bežiacej postavy, v pozadí ktorej sú krivky pripomínajúce tvar kríža. Bežiaca postava a slovný prvok „Well“ sú v svetlejšej modrej farbe a kríž a slovný prvok „Sport“ sú v tmavšej modrej farbe.

Staršia ochranná známka je slovným označením s jediným slovným prvkom „WELL“, pričom je potrebné upozorniť na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také, takže nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného označenia, ktoré je obrazovým označením tvoreným slovným prvkom obsahujúcim dve spojené slová „Sport“ a „Well“ a obrazovým prvkom so staršou ochrannou známkou, ktorá pozostáva z jediného slovného prvku „WELL“, ktorý je plne obsiahnutý vo zverejnenom označení. Všeobecne platí, že pri vizuálnom vnímaní obrazových označení si spotrebiteľia skôr všimajú slovný prvok ako prvok obrazový. V tomto prípade je však možné pripustiť, že obrazový prvok zverejneného označenia je dosť výrazný a spotrebiteľ ho pri zverejnenom označení bude vnímať a ovplyvní jeho vizuálny dojem, keďže je v označení podporený aj slovným prvkom. Porovnávané označenia teda obsahujú zhodnú slovnú časť, resp. zhodný slovný prvok „Well/WELL“, avšak odlišujú sa obrazovým prvkom zverejneného označenia, jeho ďalšou slovnou časťou (Sport), a tiež farebnou úpravou zverejneného označenia. Po zohľadnení uvedeného možno uviesť, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia podobné v nižšej miere, keďže použitie zhodnej slovnej časti, resp. slovného prvku „Well/WELL“ je pri vizuálnom kontakte potlačené odlišnosťami spočívajúcimi v obrazovom prvku, ako aj farebnej úprave zverejneného označenia.

Z fonetického hľadiska je zrejme, že staršia ochranná známka bude spotrebiteľmi aj bez znalosti anglického jazyka reprodukována ako „vel“. Zverejnené označenie bude reprodukováno ako „sportvel“, pretože je nepravdepodobné, aby bežný spotrebiteľ opisoval obrazový prvok, ak má súčasne k dispozícii čitateľný slovný prvok. V oboch prípadoch teda zaznie slovný prvok „vel“, a preto možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti označení.

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 prípadne služieb.

V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodnú slovnú časť, resp. slovný prvok „Well/WELL“. Ide o anglické slovo, ktoré časť verejnosti bez znalosti anglického jazyka môže považovať za fantazijné slovo a časť verejnosti so znalosťou anglického jazyka ho bude vnímať v preklade ako „dobré, dobrý“. Slovo „well“ tak pre anglicky hovoriacich spotrebiteľov vymedzuje význam staršej ochrannej známky, ktorá

pozostáva výlučne z tohto slovného prvku. Predmetný slovný prvok ovplyvní aj sémantiku zverejneného označenia, ktoré okrem tejto slovnej časti ešte obsahuje slovnú časť „sport“ a tak prvok „well“ môže poukazovať na vhodnosť a prospešnosť športovania pre zdravie, čo môže podporovať aj samotný obrazový prvok pozostávajúci z bežiackej postavy. Vzhľadom na uvedené nemožno vo vzťahu k anglicky hovoriacej spotrebiteľskej verejnosti vylúčiť určitú sémantickú podobnosť sporných označení na základe obsiahnutého zhodného prvku „well“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery


Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov, prípadne služieb. Pravdepodobnosť zámery 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, prípadne služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery 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 zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov 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 široká spotrebiteľská verejnosť, pričom pri časti spotrebiteľskej verejnosti praktizujúcej šport je zrejmé, že takíto spotrebiteľia budú dostatočne pozorní a obozretní pri výbere týchto tovarov, pretože pri športovaní im viac záleží na kvalite použitých materiálov ako bežnému spotrebiteľovi, a preto u nich možno predpokladať priemernú mieru pozornosti pri ich výbere.

Ďalej je potrebné sa vyjadriť k názoru prihlasovateľa o tom, že slovný prvok „well“ nemá bez ďalších odlišujúcich prvkov vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pričom poukázal na rozhodnutia úradu, podľa názoru prihlasovateľa týkajúce sa obdobných označení. Vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je nutné v súlade so skôr uvedenými argumentami opätovne uviesť, že slovo „well“ bude časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou anglického jazyka vnímať vo význame „dobré, dobrý“, avšak časť spotrebiteľskej verejnosti neprisúdi slovu „well“ žiadny význam. Potrebné je ďalej zdôrazniť, že slovo „well“ ani vo význame „dobrý, dobré“ nebude spotrebiteľská verejnosť používať na priame opísanie vlastností sporných tovarov v triede 25, a preto ho možno považovať vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi za slovný prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ho nemožno považovať za slovo priamo odkazujúce na druh, či inú vlastnosť porovnávaných tovarov a svojím významom ani priamo nepodporujúcom vyjadrenie nejakej výnimočnosti tovaru, ako by to mohlo byť napríklad v prípade použitia slov „excelent“ „super“ a pod. Navyše rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Keďže staršia ochranná známka je zapísanou platnou ochrannou známkou, oprávňuje jej majiteľa brániť zápisu označení s neskorším právom prednosti, pri ktorých je pravdepodobná zámerna s jeho ochrannou známkou. Argument prihlasovateľa, že staršia ochranná známka „WELL“ je na území Slovenskej republiky absolútne neznáma a pre slovenského spotrebiteľa tak nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť je v tomto prípade irelevantný, pretože posúdenie, či staršia ochranná známka má, resp. nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary nemôže byť predmetom konania o námietkach voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok. Táto skutočnosť môže byť posudzovaná len v konaní o vyhlásení staršej ochrannej známky za neplatnú pred príslušnou autoritou, ktorá ochrannú známku zapísala do registra.

K rozhodnutiam citovaným prihlasovateľom je nutné uviesť, že tieto sa týkali zápisnej spôsobilosti iných prihlášok ochranných známok, a navyše aj v zdanlivo obdobných prípadoch je nutné každé konanie posudzovať individuálne a pri rozhodovaní sa vždy zohľadňujú konkrétne fakty tej ktorej veci, tak, ako to bolo vykonané aj v tomto rozhodnutí

Z porovnania zverejneného označenia  so staršou ochrannou známkou „WELL“ z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že medzi nimi bola zistená určitá miera podobnosti zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že aj zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný prvok „Well“, resp. „WELL“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Uvedený prvok je pritom možné považovať za dištinkatívny prvok označenia vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom je, ako bolo uvedené aj predtým, prvkom disponujúcim rozlišovacou spôsobilosťou. Konštatovaná podobnosť sporných označení je umocnená zistenou zhodou, resp. podobnosťou tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedenú podobnosť porovnávaných označení nedokáže vylúčiť ani prítomnosť ďalších prvkov vo zverejnenom označení – bežiacej postavy a kríža, ktoré sa viažu, resp. dopĺňajú ďalšiu slovnú časť „Sport“ zverejneného označenia, a teda sú teda vo vzťahu k prihláseným tovarom prvkami priamo poukazujúcimi na zameranie tovarov, t. j. prvkami s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. prvkami opisnými.

Ďalej je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka tvorená slovom „WELL“ je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, kde má slovný prvok „Well“ vďaka farebnosti a použitej úprave (použitie veľké prvé písmeno) osobité postavenie, a tak sa spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia môže domnievať, že ide len o ďalšie označenie namietateľa pre tovary športového charakteru.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky používaných na zhodných, resp. podobných tovaroch by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len nejakou obmenou staršej ochrannej známky, prípadne, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, 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:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava-Ružinov