



Banská Bystrica 11. 6. 2021

POZ 960-2020/N-60-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ya-Ya Shirt Company Holding B.V., Haarlemmerstraatweg 95, NL-1165 Halfweg, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „jaja“ do registra ochranných známk, prihláseného 06.05.2020 prihlasovateľom Mgr. Danielou Hrabovskou, Limbová 3058/20, 010 07 Žilina, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 960-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 01.07.2020, 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 „jaja“, číslo spisu POZ 960-2020, sa zamietá pre všetky tovary v triedach 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „jaja“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 960-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 01.10.2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov v triedach 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom troch ochranných známk EÚ, a to:
-slovnej ochrannej známky „YAYA“, č. 3586518 s právom zo dňa 17.12.2003, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35,
-slovnej ochrannej známky „YAYA“, č. 13594874 s právom prednosti zo dňa 19.12.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11, 16, 20 a 24,

-obrazovej ochrannej známky  , č. 17916503, s právom prednosti zo dňa 12.06.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že zverejnené slovné označenie „jaja“ je z vizuálneho hľadiska vo vyššej miere podobné s jeho staršími ochrannými známkami, tvorenými slovným prvkom „YAYA“. Staršie ochranné známky „YAYA“ i zverejnené označenie „jaja“ sú tvorené rovnakým počtom slabík „YA-YA/ja-ja“, pričom písmená „a“ sú zhodné a umiestnené na rovnakej pozícii. Podľa namietateľa je koncepcia kolíznych označení zhodná, čo zvyšuje riziko zámeny označení priemerným spotrebiteľom, pre ktorého sú určené tovary bežnej spotreby v triedach 16 a 25. Namietateľ ďalej uviedol, že kolízne označenia neobsahujú iné grafické alebo slovné prvky,

ktoré by ich vzájomne odlíšili okrem staršej ochrannej známky , , ktorého slovné spojenie „BRAND OF QUALITY GOODS“ je pochvalného charakteru bez rozlišovacej spôsobilosti.

Z fonetického hľadiska bude podľa namietateľa staršia ochranná známka „YAYA“ reprodukovaná rovnako ako zverejnené označenia „jaja“.

Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa kolízne označenia fantazijné, bez konkrétneho významu.

Namietateľ uviedol, že kolízne tovary sú zhodné, podobné a vzájomne súvisiace z dôvodu, že tovary prihlásené v triede 25 sú obsiahnuté vo všeobecne definovaných tovaroch „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ zapísaných pre ochranné známky EÚ č. 3586515 a 17916503 a prihlásené tovary v triede 16 sú obsiahnuté vo všeobecne definovaných tovaroch chránených staršou ochrannou známkou EÚ č. 13594874. Taktiež zhoda medzi predajnými miestami, distribučnými kanálmi a oblasťou podnikania bude viesť ku skutočnosti, pri ktorej sa spotrebiteľ bude domnievať, že kolízne tovary pochádzajú od rovnakého pôvodcu.

Namietateľ skonštatoval, že pravdepodobnosť zámény kolíznych označení je na základe vizuálnej podobnosti a fonetickej zhody zrejmá, a existuje tak nebezpečenstvo, pri ktorom sa spotrebiteľ bude domnievať, že kolízne tovary majú rovnakého výrobcu/predajcu.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol a nezapísal do registra ochranných známk pre prihlásené tovary v triede 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 21.10.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 26.12.2020 uviedol, že argumenty namietateľa sú nepodložené a založené len na jeho subjektívnom názore.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú z vizuálneho hľadiska kolízne označenia vo vysokej miere podobné, a to aj vďaka rovnakému umiestneniu zhodného písmena „a“ v kolíznych označeniach.

Podľa prihlasovateľa je z matematického hľadiska podobnosť označení založená na zhodnosti dvoch písmen zo štyroch len 50 %, a tak z pohľadu vnímania spotrebiteľom nepovažuje označenia za podobné vo vysokej miere ako tvrdil namietateľ.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kým namietateľ v obchodnom styku používa ochranné známky „YAYA“ napísané veľkými tlačenými písmenami (ako dôkaz predložil printscreen facebookového profilu YAYA SLOVENSKO a printscreeny obrázkov z internetovej stránky <https://www.facebook.com/YAYA.Slovakia> s logom firmy „YAYA“ na vešiakoch, na darčkových boxoch a v predajniach YAYA), on používa pri propagácii svojich výrobkov označenie „jaja“ napísané malými písmenami (ako dôkaz predložil printcreeny facebookového a instagramového profilu firmy „jaja“, printcreen internetovej stránky <https://www.sashe.sk/jaja.land> s logom „jaja“ a printscreen etikety „jaja“ na hračke z webovej stránky „Sasha“ <https://www.sashe.sk/jaja.land>).

Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ sa pri porovnávaní kolíznych označení z vizuálneho hľadiska zámerne zaoberal porovnávaním slabík „ja-ja/YA-YA“, čo však patrí do časti fonetického skúmania označení. Týmto konaním sa tak namietateľ pokúšal navodiť klamlivý dojem vyššej miery vizuálnej podobnosti označení, pričom tento spôsob používal aj v nasledujúcich argumentoch.

Prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka „YAYA“ je tvorená slovom, ktoré slovenská terminológia nepozná, a keďže je fonetika spájaná so slovenským jazykom, nie je jasná ani výslovnosť ochranných známk namietateľa, navyše výslovnosť cudzích slov je ovplyvnená rôznymi zvukovými vnemami pochádzajúcimi napr. z médií. Podľa prihlasovateľa je možné, že spotrebiteľ vysloví staršie ochranné známky aj napr. ako „džadža“, a keďže namietateľ nepredložil žiadne dôkazy (napríklad video/audio nahrávky či vyjadrenie Jazykovedného ústavu), ktorými by podložil svoje tvrdenia o zaužívaní výslovnosti jeho ochranných známk priemerným slovenským spotrebiteľom, nie je možné, ako skonštatoval prihlasovateľ, jednoznačne tvrdiť, že zverejnené označenie je foneticky zhodné so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že vzhľadom na fantazijnosť kolíznych označení sa sémantické hľadisko neuplatní.

Prihlasovateľ v závere konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a odôvodnenie námietok založil na jeho subjektívnom názore nepodloženom žiadnymi dôkazmi, na základe čoho navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia „jaja“, číslo spisu POZ 960-2020, zapísal do registra ochranných známk.

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 „jaja“, číslo spisu POZ 960-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 06.05.2020 prihlasovateľom Mgr. Danielou Hrabovskou, Limbová 3058/20, 010 07 Žilina, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 01.07.2020 pre tovary v triedach 16, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ya-Ya Shirt Company Holding B.V., Haarlemmerstraatweg 95, NL-1165 Halfweg, Holandsko je majiteľom:

-slovnej ochrannej známky EÚ „YAYA“, č.3586518 s právom prednosti od 17.12.2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

-slovnej ochrannej známky EÚ „YAYA“, č.13594874 s právom prednosti od 19.12.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11, 16, 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

-obrazovej ochrannej známky EÚ , č.17916503 s právom prednosti od 12.06.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

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

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia „jaja“, rozsah námietkami napadnutých tovarov (16 a 25) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známok, nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a označení len v súvislosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, ktoré sú rovnako ako zverejnené označenie čisto slovnými ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 16 – „papier; plagáty; albumy; obrazy; tlače (rytiny); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (malby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; karisbloky; lístky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pijavý papier; pečate; pečatidlá; zošity; vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; poznámkové zošity; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, lepenka; tuby z kartónu; katalógy; spevníky; toaletný papier; knihy; tlačiarenské typy (písmená a číslice); papierové kornúty; tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); rysovacie potreby; rysovacie nástroje; obálky (papiernický tovar); leptané štočky; baliaci papier; puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); gumy na gumovanie; atramenty; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; šablóny (kancelárske potreby); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené publikácie; príručky; listový papier; stolové prestieranie z papiera; brožované knihy; svietivý papier; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; papierové obrusy; olejotlače; knihárske záložky do kníh; papierové pečate; papiernický tovar; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákrasy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie blany; portréty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; poštové známky; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové podbradníky; papierové alebo lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové fólie na balenie; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželanania (pohľadnice); ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; tlačené poukážky; šablóny na zdobenie jedál alebo nápojov“;

v triede 25 – „*obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; baretky; čiapky; pleteniny; pletené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pančuškové nohavice; detské nohavičky (bielizeň); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátaná obuv; vesty; gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; zástery; rukávniky; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; sandále; bundy; papierové odevy; kúpacie čiapky; plavky; podbradníky, nie papierové; topánky; členky (oblečenie); šatky na krk; maškarné kostýmy; tričká; papierové klobúky (oblečenie); nohavicové sukne; legínsy; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; vyšívane odevy; pokrývky hlavy*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre tovary:

v triede 25 – „*clothing; footwear; headgear*“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre tovary:

v triede 16 – „*paper and cardboard; printed matter; notebooks; cards; posters; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ (papier a lepenka; tlačoviny; poznámkové zošity; mapy; plagáty; knihárske potreby; fotografie; piernický tovar; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); plastové baliace materiály (nezahrnuté v iných triedach); typy tlačového písma; tlačiarenské štočky).

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

V triede 16 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*papier; plagáty; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; tlačoviny; poznámkové zošity; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; fotografie (tlačoviny); piernický tovar; kartón, lepenka; tlačiarenské typy (písmená a číslice); baliace plastové fólie; lepiace pásy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť*“, ktoré sú zhodne, resp. synonymickým názvom obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 16, a preto ide o zhodné tovary.

Pre nasledujúce prihlásené tovary v triede 16 je možné konštatovať zhodu so zapísanými tovarmi druhej staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, resp. o prelínajúce sa tovary. Ide o:

- prihlásené tovary „*stolové prestieranie z papiera; papierové vreckovky; papierové obrusy; toaletný papier; knižné záložky; knihárske záložky do kníh; záložky do kníh; spisové obaly (piernický tovar); ceruzky; karisbloky; lístky; útržkové bloky; pečate; pečatidlá; zošity; kartotékové lístky; tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; obaly (piernický tovar); krieda na písanie; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; obtlačky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; obálky (piernický tovar); papierové pečate; pastelky; plniace perá; perá (kancelárske potreby); písacie potreby; emblémy (papierové pečate); gummy na gumovanie*“.

atramenty; pečiatky; šablóny (kancelárske potreby); školské potreby (papiernický tovar); podložky na písanie; oznámenia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); rozmnožovacie blany; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové podbradníky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); hárky papiera; šablóny na zdobenie jedál alebo nápojov,, a zapísané tovary „papiernický tovar; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku)“;

- prihlásené tovary „*albumy; noviny; periodiká; spevníky; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; hudobné blahoželanía (pohľadnice); tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; olejotlače; časopisy (periodiká); komiksy; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); brožúry; kalendáre; letáky; nákresy; tlačené poukážky*“ a zapísané tovary „*tlačoviny*“;

- prihlásené tovary „*tuby z kartónu; pijaky; pijavý papier; priesvitný papier (pauzovací); kopírovací uhľový papier; listový papier; svietivý papier; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; baliaci papier; papierové kornúty; papierové alebo lepenkové krabice; papierové zástavy; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria*“ a zapísané tovary „*papier a lepenka*“;

- prihlásené tovary „*skicáre; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; maliarske plátna; šablóny na kreslenie a maľovanie; grafické znaky; maliarske valčeky pre domácnosť; pauzovacie plátno;*“ a zapísané tovary „*potreby pre umelcov; štetce*“.

Prihlásené tovary „*držiaky na písacie potreby; puzdrá na perá, perečníky; puzdrá na šablóny; poštové známky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); držiaky stránok otvorenej knihy*“ v triede 16 možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*papiernický tovar; kancelárske potreby*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ide totiž o doplnkový tovar, ktorý môže pochádzať od rovnakého výrobcu a môže byť distribuovaný prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov rovnakému užívateľovi.

Prihlásené tovary v triede 16 „*obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; portréty; tlače (rytiny)*“ sú rôznou umeleckou technikou, napr. formou čiar alebo tlačou, znázornené určité výjavy, motívy, ktoré majú umeleckú hodnotu, a teda rovnaký účel a povahu ako tovary „*fotografie*“ zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku. Zároveň môžu mať rovnakého výrobcu či predajcu, relevantnú verejnosť, a preto sú kolízne tovary podobné.

Prihlásené tovary v triede 16 „*papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; viskózové fólie na balenie*“ sú používané na balenie ako tovary „*plastové baliace materiály (nezahrnuté v iných triedach)*“ zapísané v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku. Predmetné tovary plnia rovnaký účel, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a navyše, možno ich považovať za konkurenčné, keďže spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, aký obalový materiál si vyberie na zabalenie nejakého predmetu. Vzhľadom na uvedené ide o tovary podobné.

Prihlásené tovary v triede 16 „*stojany na fotografie*“ sú doplnkovým tovarom k tovarom „*fotografie*“ zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku. Taktiež môžu mať rovnaké distribučné i predajné miesta, okruh spotrebiteľov, a preto sú porovnávané tovary podobné, aj keď v nižšej miere.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*výšivkové vzory, vzory na kopírovanie; krajčírske strihy,*“ v triede 16 sú podobné s tovarmi „*tlačoviny*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku. Tvary „*tlačoviny*“ zahŕňajú napríklad aj módne časopisy, v ktorých sú často priložené aj návody alebo strihy, teda sporné tovary sú navzájom doplnkové, môžu pochádzať od rovnakého výrobcu prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Ostatné prihlásené tovary „*leptané štočky; podklady na tlačenie, nie textilné*“ v triede 16 zverejneného označenia tvoria základnú entitu tlačiarenských procesov, ktoré sú používané v polygrafickom priemysle. Predmetné tovary sú teda komplementárne s tovarmi „*typy tlačového písma; tlačiarenské štočky*“ zapísanými v triede 16 druhej staršej ochrannej známky. Kolízne tovary môžu pochádzať od rovnakého výrobcu a môžu byť určené rovnakému spotrebiteľovi, a preto sú podobné.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“, ktoré sú zároveň obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 25, a preto ide o zhodné tovary.

Pre nasledujúce tovary v triede 25 zverejneného označenia a v triede 25 prvej staršej ochrannej známky je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, resp. o prelínajúce sa tovary. Ide o:

- prihlásené tovary „*sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; plátená obuv; gymnastické cvičky; papuče; plážová obuv; topánky; sandále*“ a zapísané tovary „*obuv*“;
- prihlásené tovary „*baretky; čiapky; priliehavé čiapky; klobúky; kúpacie čiapky; šilty (pokrývky hlavy)*“ a zapísané tovary „*pokrývky hlavy*“;
- prihlásené tovary „*pančuchy; pleteniny; pletené šály; krátke kabátiky; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; pančuškové nohavice; detské nohavičky (bielizeň); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; zástery; rukávniky; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; bundy; papierové odevy; plavky;; čelenky (oblečenie); šatky na krk; maškarné kostýmy; tričká; papierové klobúky (oblečenie); nohavicové sukne; legínsy; dámske nohavičky; vyšívajúce odevy*“ a zapísané tovary „*odevy*“.

Tovary zverejneného označenia „*podbradníky, nie papierové*“ prihlásené v triede 25 možno označiť za podobné s tovarmi „*odevy*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že sú predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, ktorými sú predajne ponúkajúce odevy a výrobky pre kojencov a batolátá, sú určené rovnakým koncovým spotrebiteľom a môžu pochádzať od rovnakého výrobcu.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 960-2020)

jaja

Prvá staršia ochranná známka EÚ
(OZ č. 3586518)

YAYA

Druhá staršia ochranná známka EÚ
(OZ č. 13594874)

YAYA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné označenie tvorené slovným prvkom „jaja“, napísaným malými tlačenými písmenami.

Obe staršie ochranné známky sú slovné označenia tvorené slovným prvkom „YAYA“, napísaným veľkými tlačnými písmenami.

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovných označení, ktoré pozostávajú z rovnakého počtu štyroch písmen, pričom zverejnené označenie „jaja“ tvoria dve opakujúce sa slabiky „ja“ podobne ako je to aj v prípade oboch starších ochranných známok, ktoré tvoria dve opakujúce sa slabiky „YA“. Keďže spotrebiteľ vníma označenia ako celok, rovnaký počet písmen a umiestnenie rovnakého písmena „a“ na zhodných pozíciách v porovnávaných označeniach bude mať za následok konštatovanie ich vizuálnej podobnosti, keďže rozdiel v ďalšom písmene, ktoré sa nachádza na rovnakom mieste v porovnávaných označeniach, a ktoré nie je tvarovo výrazne odlišné („j“/„Y“), nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu, a to najmä bez možnosti priamo porovnať označenia vedľa seba. V súvislosti so slovnými označeniami je potrebné uviesť, že chránia slovný prvok ako taký, a teda nie je podstatné či je napísaný veľkými alebo malými písmenami, a tak argument prihlasovateľa založený na použitej veľkosti písmen, je nutné považovať za irelevantný. K ostatným tvrdeniam prihlasovateľa, že namietateľ vo vizuálnej časti posudzoval aj fonetické hľadisko sporných označení, a že namietateľ založil podobnosť označení na zhodnosti dvoch písmen zo štyroch, čo predstavuje len 50 %, je potrebné uviesť, že pri vizuálnom porovnaní slovných označení sa hodnotí nie len počet, sled a pozícia písmen tvoriacich slovné označenia, ale porovnávanie označení musí vyústiť do ich porovnania ako celkov, a to nemôže byť redukované na akýsi aritmetický výpočet zaoberajúci sa počtom zhodných a odlišných písmen či hlások.

Z **fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľ prečíta dvomi slabikami ako „ja-ja“ a staršie ochranné známky prečíta s najväčšou pravdepodobnosťou rovnako, teda „ja-ja“. Reprodukcia starších ochranných známok ako „dža-dža“, ako to uviedol prihlasovateľ, je viac menej nepravdepodobná vzhľadom na to, že za písmenom „Y“ nasleduje samohláska „a“, a preto slovenský spotrebiteľ prirodzene vysloví celé označenie ako „ja-ja“. Zároveň je nutné dodať, že ani v prípade anglickej výslovnosti sa slová začínajúce na samohlásku „y“ v spojení so samohláskou „a“ nevyslovujú ako „dža“, ale ako dlhé „já“ [ja:]. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať fonetickú zhodu kolíznych 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 alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Vzhľadom na to, že ako v prípade zverejneného označenia, tak aj v prípade starších ochranných známok ide o označenia fantazijné, bez konkrétneho významu, sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a

naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 16 a 25 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Tieto tovary sú tovarmi každodennej spotreby bez akéhokoľvek rizika či finančnej náročnosti, a preto sa pri ich výbere nevyžaduje vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa, ako taký, ktorý kolíše od nižšieho po priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že medzi zverejneným označením a oboma staršími ochrannými známkami bola konštatovaná vizuálna podobnosť a zhoda z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na charakter označení neuplatní. Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je nutné konštatovať, že koncepcia porovnávaných označení je zhodná, založená na opakovaní sa dvoch rovnakých slabík „ja-ja“ / „YA-YA“, v ktorých sa zhodne na rovnakých miestach vyskytuje písmeno „a“. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na minimálny rozdiel v tvare písmen „j“ vs. „Y“, ktoré sú v porovnávaných označeniach odlišné, avšak ako bolo uvedené, veľkosť použitých písmen je pri slovných označeniach irelevantná, nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a preto sa spoľahne len na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v podvedomí, pričom porovnávané tovary boli vyhodnotené ako zhodné, podobné a vzájomne súvisiace. Spotrebiteľ sa preto môže domnievať, že ide len o ďalší variant označenia tovarov toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi.

Y A Y A
ZNAČKA OCHRANENÁ

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke EÚ , č. 17916503 („tretia staršia ochranná známka“), avšak vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou by ani jej detailné porovnanie zo zverejneným označením nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia, a preto sa ním úrad nezaoberal.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov boli naplnené pre všetky námietkami dotknuté tovary, 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:

PATENTSERVIS Bratislava a. s.
Hybešova 40
831 06 Bratislava

Mgr. Daniela Hrabovská
Limbová 3058/20
010 07 Žilina