



*Banská Bystrica 16. 12. 2022
POZ2922-2021/N-133-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa JEAN PATOU, 24/32 rue Jan Goujon, F-75008 Paris, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „joy&care“ do registra ochranných známk, prihláseného 15.11.2021 prihlasovateľom joy&care, s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava – Staré mesto, zastúpeným v konaní spoločnosťou ROHUTNÝ&Spol., s. r. o., Nová 524/37, 900 23 Viničné (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2922-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.12.2021, 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 obrazovej ochrannej známky „joy&care“, číslo spisu POZ 2922-2021, sa zamietajú pre všetky tovary v triede 3 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 5 a pre všetky služby v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2922-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 3.3.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 3 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 (ďalej aj zákon o ochranných známkach). Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovej ochrannej známky EÚ č. 10596047 „JOY“ (ďalej aj prvá staršia slovná ochranná známka) s právom prednosti od 17.6.1997, zapísanej pre tovary v triede 3, a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17895714 so slovným prvkom „JOY“ (ďalej aj druhá staršia obrazová ochranná známka), s právom prednosti od 4.5.2018, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ pri vizuálnom porovnaní označení uviedol, že staršie ochranné známky pozostávajú z jediného slovného prvku „JOY“, ktorý je zhodný so slovným prvkom zverejneného označenia. Skonštatoval, že napriek tomu, že slovo „joy“

je v označení spojené s ďalším slovným prvkom „care“, tak slovo „joy“ považuje za prvok dominantný, a to jednak z toho dôvodu, že je v spojení „joy&care“ na prvom mieste a jednak preto, že slovný prvok „care“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a predstavuje len prvok opisný vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 3. Namietateľ podotkol, že tento prvok poznajú slovenskí spotrebitelia v spojitosti s kozmetickými výrobkami a prvok „joy“ je pre nich menej známy, a preto plní rozlišovaciu funkciu v zverejnenom označení. Ku grafickému spracovaniu zverejneného označenia namietateľ uviedol, že nie je spôsobilé zabezpečiť označeniu jeho odlišiteľnosť od starších ochranných známk. Z uvedených dôvodov namietateľ konštatoval vysokú podobnosť označení z vizuálneho hľadiska.

Podľa namietateľa z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné.

Podľa namietateľa zverejnené označenie „joy&care“ možno z anglického jazyka preložiť ako *radosť a starostlivosť* a staršie ochranné známky „JOY“ ako *radosť*. Vzhľadom na to, že slovný prvok „care“ možno v súvislosti s prihlasovanými tovarmi vyhodnotiť ako opisný prvok, tak spotrebiteľ môže označenia odlíšiť len pomocou zhodného prvku „joy“ nie úplne bežného pre slovenského spotrebiteľa, a preto vyhodnotil kolízne označenia zo sémantického hľadiska ako podobné.

Pri porovnaní kolíznych tovarov a služieb v triedach 3 a 35 namietateľ podotkol, že považuje prihlásené tovary a služby zverejneného označenia za zhodné a podobné, prípadne súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

V ďalšej časti podaných námietok namietateľ zhrnul svoje tvrdenia do konštatovania o tom, že kolízne označenia sú podobné z hľadiska vizuálneho, fonetického aj sémantického. Rovnako tovary a služby prihlásené pre zverejnené označenie namietateľ vyhodnotil ako zhodné a podobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, a preto existuje vysoká pravdepodobnosť zámery týchto označení. Namietateľ zdôraznil, že spotrebiteľ prichádzajúci do kontaktu s porovnávanými označeniami v rámci jedného obchodného priestoru, bude ľahko uvedený do omylu. Vzhľadom na podobnosť označení a zhodu a podobnosť tovarov a služieb je podľa namietateľa vysoko pravdepodobné, že spotrebitelia si budú zverejnené označenie zamieňať so staršími ochrannými známkami, resp. ho budú považovať len za ďalší variant starších ochranných známk a výrobky označené zverejneným označením budú považovať za výrobky namietateľa.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia POZ 2922-2021 zamietol pre prihlásené tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.4.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.6.2022 uviedol, že sa nestotožňuje s porovnaním kolíznych označení a skonštatoval, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

K povahe sporných označení prihlasovateľ podotkol, že v prípade staršej ochrannej známky ide o obrazovú ochrannú známku so slovným prvkom „JOY“ tvoreným veľkými písmenami abecedy umiestnenými v obdĺžniku. V prípade zverejneného označenia ide o obrazové označenie tvorené slovnými prvkami „joy&care“ písmenami malej abecedy, pričom slovný prvok „care“ je dominantný, zvýraznený červenou farbou. Na základe uvedeného prihlasovateľ zdôraznil, že síce sporné označenia obsahujú časť „joy“, ale dominantnými sú výrazne odlišné grafické prvky, ktoré vytvárajú celkový odlišný dojem.

Prihlasovateľ porovnal zverejnené označenie s druhou obrazovou staršou ochrannou známkou, a uviedol, že tieto okrem podobného prvku „joy“ obsahujú ďalšie prvky, ktoré ich odlišujú. Kolízne označenia sa podľa prihlasovateľa od seba líšia použitým typom a farbou písma, farbou, doplnením ďalšieho slovného prvku „care“ a znaku „&“ v zverejnenom označení. Celková kompozícia zverejneného označenia je tak úplne odlišná od starších ochranných známk. Zverejnené označenie, ako podotkol prihlasovateľ, predstavuje slovnú a obrazovú jednotu, pričom sa tieto prvky podieľajú na tom, že vyvolávajú u relevantnej verejnosti odlišný celkový dojem.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že v rámci svojho portfólia chce ponúkať aj produkty a služby pod označením „mental&care“, kde bude opäť dominantný prvok „care“. Zdôraznil, že spoločnosť prihlasovateľa sa zameriava na subjektívny rozmer vnímania s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu života jeho klientov. Poukázal na to, že

podľa intenzity starostlivosti o zdravie a kvalitu života možno rozlíšiť tri úrovne rozvojových, poradenských a liečebných alternatív, ktoré následne charakterizoval.

V závere vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ skonštatoval, že kolízne označenia možno považovať za podobné v nízkej miere, a to na základe podobných slovných prvkov „joy/JOY“ bez rozlišovacej spôsobilosti alebo len s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Navyše spojenie týchto slovných opisných prvkov s úplne odlišnými obrazovými prvkami kolíznych označení, ktoré sú dominantnými prvkami, ovplyvní ich vnímanie ako celkov tak, že v mysli spotrebiteľa nedôjde k ich zámene a ani nevytvorí medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením asociáciu, a to aj so zreteľom na zameranie tovarov a služieb, uviedol prihlasovateľ.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože zápisom označenia do registra nedôjde k strate priazne či k sklamaniu očakávaní spotrebiteľov, a nedôjde k zámene zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

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) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazovej ochrannej známky „joy&care“, číslo spisu POZ 2922-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.11.2021 prihlasovateľom joy&care, s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.12.2021 pre tovary a služby v triedach 3, 5, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ JEAN PATOU, 24/32 rue Jan Goujon, F-75008 Paris, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „JOY“ č. 10596047 s právom prednosti od 17.6.1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a obrazovej ochrannej známky EÚ so slovným prvkom „JOY“ č. 17895714 s právom prednosti od 4.5.2018, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Námietky smerovali proti tovarom a službám prihláseným pre zverejnené označenie v triedach:

v triede 3 – „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); prípravky na líčenie; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; voňavky; toaletné vody; esenciálne (éterické) oleje; líčidlá; oleje na toaletné použitie; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; parfumy; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; dezodoračné mydlá; kozmetické farby; antiperspiranty (kozmetické výrobky); kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); kozmetické prípravky na zoštíhlenie; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoranty); masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; potravinárske aromatické prísady (esenciálne oleje); bylinkové výťažky na kozmetické použitie; kozmetické prípravky pre deti; esenciálne (éterické) oleje; kozmetické taštičky; šampóny; oleje na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; výťažky z kvetov (parfuméria); krémy na kožu; tuky na kozmetické použitie“.

v triede 35 – „administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; organizovanie veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; obchodné sprostredkovateľské služby“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „perfumery; perfumery and beauty products, hair products, make-up, dentifrice, soap, perfume, essential and cosmetic oils, eau de toilette, eau de cologne, non-medicinal preparations and lotions for skin care, hair care products and lotions, cosmetics; talcum powder for toilet use; non-medicinal preparations in the form of sun-tanning creams and lotions, preparations for relief of sunburn; make-up powder; deodorants for personal use; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic baths preparations, bath salts; beauty masks, skin whitening creams; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic kits; cosmetic creams; make-up removing preparations; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk for toilet purposes; nail varnish; lipsticks; cosmetic lotions, make-up preparations, mascara, nail care preparations; deodorant soap; bars of toilet soap; bath salts, not for medical purposes; shampoos; antiperspirants“ [voňavkárské výrobky; voňavkárské a kozmetické výrobky; vlasové výrobky; líčidlá; prípravky na čistenie zubov; mydlá; parfumy; éterické a kozmetické oleje; toaletné vody; kolínske vody; neliečivé prípravky a vody na starostlivosť o pleť; výrobky na starostlivosť o vlasy; kozmetika; mastenec na hygienické použitie; neliečivé prípravky vo forme opaľovacích krémov a vôd; prípravky na zmiernenie spálenia od slnka; púder na makeup; dezodoranty na osobné použitie; kozmetické prípravky na chudnutie; kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli; kozmetické masky, krémy na bielenie pokožky; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické súpravy; kozmetické krémy; prípravky na odličovanie; oleje na kozmetické účely; čistiace mlieka na toaletné účely; laky na nechty; rúže; kozmetické vody; makeupy; maskary, prípravky na ošetrovanie nechtov; dezodoračné mydlá; toaletné mydlá v tyčinke; soli do kúpeľa, nie na lekárske účely; šampóny, antiperspiranty].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „perfume; eau de parfum; toilet water; cologne; cosmetic creams; body gels; oils for cosmetic purposes; beauty milk; beauty lotions; personal deodorants; cosmetic masks; cosmetics; hair lotion; make-up preparations; cleansing milks and make-up removing lotions; shaving soap; aftershave lotions and balms“ [voňavkárské výrobky; parfumovaná voda; kolínske vody; kozmetické krémy; telové gély; oleje na kozmetické použitie; kozmetické mlieko; kozmetické vody; dezodoranty na osobné použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky;

vlasové vody; prípravky na líčenie; mliečka a mlieka na odstraňovanie líčidiel; mydlá na holenie; mlieka a balzamy po holení],

v triede 35 – „retailing of perfumery, cosmetics, beauty products and hair products; online retailing of perfumery, cosmetics, beauty products and hair products; direct mail advertising; direct mail advertising; product demonstrations and product display services; sample distribution; sales promotion“ [maloobchodný predaj parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; on-line maloobchodné služby v oblasti parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovarov a vystavovanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)].

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

Zverejnené označenie je v triede 3 prihlásené pre konkrétne špecifikované tovary a tiež pre všeobecne či širšie vymedzené kategórie tovarov ako „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mydlá; prípravky na líčenie; toaletné prípravky; parfumy; esenciálne (éterické) oleje, šampóny“. Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú v zhodnej triede zapísané okrem konkrétne špecifikovaných tovarov tiež aj pre obsahovo širšie formulované kategórie tovarov ako „voňavkárské a kozmetické výrobky; kozmetické prípravky; mydlá; éterické a kozmetické oleje; vlasové výrobky“, a preto aj bez podrobnej analýzy možno konštatovať, že ide o tovary zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby „maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami“ v triede 35. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „maloobchodný predaj parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; on-line maloobchodné služby v oblasti parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov“ v triede 35, pričom tieto služby možno považovať na základe zhodného, resp. podobného zamerania za zhodné a podobné, pretože v oboch prípadoch ide o služby, ktoré majú rovnakú povahu, rovnaký účel spočívajúci v umožnení spotrebiteľom pohodlné naplnenie nákupných potrieb, a tiež môžu mať rovnakého spotrebiteľa.

Za zhodné možno považovať služby „maloobchodné služby s hygienickými prípravkami“ a služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku „maloobchodný predaj parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov“ a to z toho dôvodu, že tovary, ktorých sa obchod týka, sú zhodné.

Prihlásené služby „maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými prípravkami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými prípravkami“ v triede 35 možno vyhodnotiť ako podobné so zapísanými službami „maloobchodný predaj parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; on-line maloobchodné služby v oblasti parfumov, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov“ v zhodnej triede, pretože tovary, ktoré sú predmetom obchodu sú podobné. Podobnosť týchto tovarov je založená na tom, že pod pojmy prihlásené pre zverejnené označenie farmaceutické a zverolekáorske prípravky možno zahrnúť aj kozmetické prípravky, skrášľovacie prípravky či vlasové prípravky. Prihlásené obsahovo širšie formulované pojmy farmaceutické a zverolekáorske prípravky predstavujú tovary, ktoré zahŕňajú aj tovary kozmetické prípravky, skrášľovacie prípravky a vlasové prípravky, ktorých sa obchod týka, pričom tieto tovary priamo nešpecifikujú ich konkrétne zameranie na ľudí či zvieratá. Z uvedeného dôvodu zapísané tovary môžu predstavovať aj prípravky určené na starostlivosť o zvieratá alebo súčasťou zloženia týchto výrobkov môžu byť látky s liečivými účinkami, a tak možno tieto tovary vyhodnotiť ako zhodné, resp. podobné. Tovary tak slúžia na rovnaký účel, sú prispôsobené na použitie u človeka aj zvieratá, môžu byť predávané v podobnej forme a baleniach, môžu pochádzať od rovnakých výrobcov, majú rovnaké distribučné kanály a rovnaký okruh spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedené možno vyhodnotiť ako podobné následne aj predmetné služby, ktoré sa týkajú týchto tovarov.

Ostatné prihlásené služby „maloobchodné služby so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby so zdravotníckymi potrebami“ v triede 35 sú podobné so zapísanými službami v triede 35 „maloobchodný predaj kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; on-line maloobchodné služby v oblasti kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov“, a to na základe podobnosti tovarov, ktoré sú predmetom obchodu. Tovary sa môžu navzájom dopĺňať a obchod s nimi prelínať, pretože pojem zdravotnícke potreby môže zahŕňať rôzne typy výrobkov, ktoré prispievajú k prevencii, posilneniu či k regenerácii organizmu. Možno preto konštatovať, že predmetné služby prihlásené pre zverejnené označenie a zapísané služby pre druhú staršiu ochrannú známku možno považovať za podobné.

Služby „maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami“ v triede 35 prihlásené pre zverejnené označenie možno zároveň považovať za podobné aj s tovarmi zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 3. Prihlásené služby ako také majú síce samy osebe odlišný charakter od zapísaných tovarov, avšak v prípade ich špecifikácie na určité tovary, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými, možno aj takto špecifikované prihlásené služby zverejneného označenia označiť za súvisiace, a teda aj podobné v určitej miere s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu aj druhú staršiu ochrannú známku v triede 3.

Ostatné prihlásené služby pre triedu 35 zverejnenej známky nie sú podobné so zapísanými tovarmi v triede 3 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek; zásielkové reklamné služby“ v triede 35. Ide o služby zhodné so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „cielené posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov“.

Prihlásené služby „prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; organizovanie veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru“ v triede 35 pre zverejnené označenie možno považovať na základe zhodnej povahy a účelu za zhodné so zapísanými službami „predvádzanie tovarov a vystavovanie tovaru; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)“ pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35.

Prihlásené služby „obchodné a podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 zverejneného označenia možno považovať na základe zhodnej povahy, zamerania a účelu za podobné so zapísanými službami „služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)“ pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35, pretože poradenské služby či poskytovanie informácií sa v zmysle niceského triedenia považujú za podobné so zapísanými službami v zhodnej triede, ktorých sa poradenstvo týka.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 35 aj pre služby „aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; vydávanie reklamných textov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; rozhlasová reklama; telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov“, ktoré možno považovať za podobné so zapísanými službami „predvádzanie tovarov a vystavovanie tovarov; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)“ a aj so službami „cielené posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov“ zapísanými v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku. Ide o služby, pri ktorých existuje istý stupeň prekryvania sa na základe ich účelu, ktorým je snaha posilniť, zlepšiť, podporiť pozíciu zákazníka či podniku na trhu, podporiť predaj výrobkov, prípadne zabezpečiť ich propagáciu – reklamu, a tiež na základe rovnakej relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlásené služby „reklama, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry“ pre zverejnené označenie v triede 35 možno považovať za zhodné so zapísanými službami „rozširovanie vzoriek tovarov; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)“ v triede 35 druhej staršej ochrannej známky.

Zostávajúce služby „administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; správa počítačových súborov, zostavovanie štatistík“ v triede 35 zverejneného označenia sa týkajú spracovania dát, a ide o služby nevyhnutné na fungovanie a podporu činností obchodných spoločností. Ich účel, ale aj poskytovateľ či okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti môžu byť rovnaké ako v prípade služby, pre ktorú je zapísaná druhá staršia ochranná známka – „služby v oblasti predaja (pre tretie osoby)“. Porovnávané služby sú teda podobné.

Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky a s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary v triede 3 boli vyhodnotené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 3. Ako podobné a zhodné boli vyhodnotené aj všetky služby prihlásené v triede 35.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2922-2021)

joy&care

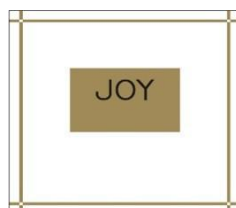
Prvá staršia ochranná známka EÚ

(OZEÚ č. 10596047)

JOY

Druhá staršia ochranná známka EÚ

(OZEÚ č. 17895714)



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

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené dvomi slovnými prvkami „joy“ a „care“, ktoré sú spojené znakom „&“. Celé označenie je červené, pričom slovný prvok „care“ je vyhotovený hrubším písmom ako prvky „joy“ a znak „&“.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „JOY“.

Druhá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „JOY“ umiestneným na obdĺžnikovom podklade, ktorý je vložený do jemne orámovaného štvorca dvomi priamkami, pričom označenie ako celok svojím tvarom asocioje etiketu alebo štítok, ktorý sa lepí na tovary.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej a aj obrazovej staršej ochrannej známky s obrazovým zverejneným označením. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „joy“ a „care“, medzi ktorými je umiestnený znak „&“. Prvá staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „JOY“.

V prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, a preto je možné konštatovať, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „joy“/„JOY“, resp. že celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde sa nachádza na začiatku slovného spojenia „joy&care“. To znamená, že porovnávané označenia sa na jednej strane zhodujú v spomínanom slovnom prvku „joy/JOY“, na druhej strane sa odlišujú tým, že zverejnené označenie obsahuje slovo „care“ a znak „&“, ktoré sa v prvej staršej ochrannej známke nenachádzajú a vďaka ktorým je odlišná dĺžka porovnávaných označení.

Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku, resp. že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý v zverejnenom označení, ktorý je umiestnený na prvom, zrakom intenzívnejšie vnímanom a priamo identifikovateľnom mieste, t. j. vzhľadom na vnímanie označení spotrebiteľskou verejnosťou zľava doprava upúta pozornosť spotrebiteľa ako prvý, pretože začiatok označení je spravidla intenzívnejšie vnímaný. Porovnávané označenia sa síce líšia prítomnosťou odlišných prvkov absentujúcich v prvej staršej ochrannej známke, avšak tieto odlišnosti nie sú spôsobilé úplne prekryť zrakom vnímaný zhodný slovný prvok umiestnený na ich začiatku. Na základe uvedeného možno konštatovať, že zverejnené označenie a prvá staršia slovná ochranná známka sú čiastočne podobné.

Druhá staršia obrazová ochranná známka je obrazová, pričom jej úprava spočíva v umiestnení zhodného slovného prvku „JOY“ na obdĺžnikovom podklade, ktorý je uložený v jemne orámovanom štvorci. Vizuálne druhá staršia obrazová ochranná známka svojou koncepciou evokuje štítok alebo etiketu, a jej grafické spracovanie dáva priestor na vizuálne zreteľnejšie vnímanie práve slovného prvku „JOY“, ktorý sa zhoduje so začiatočným slovným prvkom „joy“ zverejneného označenia „joy&care“. Napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje v porovnaní s druhou staršou obrazovou ochrannou známkou slovo navyše „care“, skutočnosť, že zhodný slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „JOY“ je v zverejnenom označení obsiahnutý na jeho začiatku, vedie k záveru, že porovnávané označenia sú aj pri zvážení ich odlišností (slovo care, znak &, farebnosť, obdĺžnik) z vizuálneho hľadiska v nižšej miere podobné.

Z fonetického hľadiska bude výslovnosť porovnávaných označení závisieť od toho, či dotýčny spotrebiteľ pozná anglický jazyk, keďže všetky použité slovné prvky sú v anglickom jazyku a zároveň ide o také slovné prvky „joy“ a „care“, ktoré aj slovenský spotrebiteľ neovládajúci anglický jazyk zvyčajne vysloví správne, t. j. v anglickej výslovnosti. Vzhľadom na uvedené bude zverejnené označenie interpretované ako „džoj end keə(r)“ a obe staršie ochranné známky ako „džoj“.

Zverejnené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú také slová, ktoré nepredstavujú slovenské slová, ale s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľ pri ich fonetickej reprodukcii uprednostní anglickú výslovnosť, prípadne zaužívanú výslovnosť cudzích slov v slovenskom jazyku, prvého slovného prvku „JOY“ ako „džoj“ na základe porovnania s inými slovami začínajúcimi písmenami „joy-“, ktoré sú uvedené aj v Súčasnom slovníku slovenského jazyka aj so zodpovedajúcou výslovnosťou, napr. „joystick“ vyslovovať ako „džojstik“, podobne „joule“ výslovnosť ako „džaul“. Rovnako tak anglickú výslovnosť použije pri reprodukcii druhého slovného prvku „keə(r)“, ktorý nemá náprotivok v starších ochranných známkach.

Je zrejmé, že pri zvukovej reprodukcii kolíznych označení zaznie na ich začiatku pri uplatnení anglickej aj slovenskej výslovnosti zhodný slovný prvok „džoj“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je možné konštatovať fonetickú podobnosť sporných označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

V predmetnom prípade spotrebiteľ neovládajúci ani základy anglického jazyka nemusí počiatočnému slovnému prvku zverejneného označenia „joy“, ktorý je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky, ako ani druhému slovnému

prvku zverejneného označenia „CARE“ pripisovať žiadny význam. Znak & vyhodnotí ako zlučovaciu spojku vo význame „a“.

Avšak zároveň je možné uviesť, že vzhľadom na trendy v súčasnosti sa slovenský spotrebiteľ stretáva minimálne so základnou anglickou terminológiou, a preto možno predpokladať, že časť spotrebiteľov s aspoň minimálnou znalosťou angličtiny bude slovnému prvku „joy“, ktorý je súčasťou kolíznych označení pripisovať význam *radosť* a slovný prvok „care“ bude vnímať v preklade z anglického do slovenského jazyka ako *starostlivosť/ošetrovanie/ochrana*. V danom prípade možno potom zverejnené označenie vnímať vo význame „*radosť* a *starostlivosť*“. Vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3 slovný prvok „care“ predstavuje opisný prvok, t. j. pre spotrebiteľa ide o prvok, s ktorým sa bežne stretáva v súvislosti s toaletnými či kozmetickými výrobkami určenými na starostlivosť o telo či tvár, t. j. ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Staršie ochranné známky sú tvorené len jedným slovným prvok „JOY“ s významom *radosť*.

Obrazové prvky v označeniach u spotrebiteľa neprekryjú vnímanie slovných prvkov, pretože v prípade zverejneného označenia obrazová úprava spočíva len vo využití tenšieho a hrubšieho typu písma v červenej farbe, a v prípade druhej staršej ochrannej známky obrazová úprava dáva vyniknúť slovnému prvku vo význame *radosť* a celkovo evokuje štítok alebo etiketu výrobku. Z uvedeného tak vyplýva, že zo sémantického hľadiska sú kolízne označenia čiastočne sémanticky podobné, a to vzťahu k zhodnému slovu „joy“.

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 alebo 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 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 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 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 kolíznych tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti. Tieto tovary sú tovarmi bežnej spotreby, ktoré sú nakupované pomerne často, bez mimoriadne zvýšenej obozretnosti s ohľadom na ich cenu. Čo sa týka dotknutých služieb v triede 35, tak vzhľadom na ich povahu príslušnú skupinu relevantnej verejnosti bude tvoriť široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Kolízne služby vyhodnotené ako zhodné a podobné súvisia s podnikaním, obchodovaním či reklamou, a preto pri ich výbere bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa zväčša priemerný až vyšší.

Posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaného zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú.

Podobnosť zverejneného označenia s prvou slovnou staršou ochrannou známkou bola v predmetnom prípade zistená v určitej miere z vizuálneho hľadiska, ako podobné boli zhodnotené z fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska bola konštatovaná ich čiastočná podobnosť. Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou obrazovou ochrannou známkou bola zistená ich nižšia podobnosť z vizuálneho hľadiska, čiastočná podobnosť z hľadiska sémantického a podobnosť z hľadiska fonetického, pričom zistená podobnosť v rôznej miere medzi

predmetnými označeniami bola založená na zhodnom slovnom prvku „joy/JOY“, ktorým ako jediným je tvorená prvá staršia slovná ochranná známka a ktorý je zároveň jediným slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje zhodný slovný prvok „joy“ na začiatku slovného spojenia „joy&care“, ktorým je označenie tvorené. Zároveň je potrebné uviesť, že práve začiatok označenia upúta pozornosť spotrebiteľa ako prvý a zároveň ide o časť označenia, ktorá je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, keďže druhý slovný prvok „care“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám prvkom opisným. Slovo „care“ jednoznačne predstavuje pre spotrebiteľa prvok, ktorý nesie pre spotrebiteľa len informáciu o tom, že prípravky sú určené na osobnú starostlivosť a nemôže tak slúžiť spotrebiteľovi na orientáciu sa na trhu napriek tomu, že je písaný hrubším písmom. Úrad sa preto nemôže stotožniť s názorom prihlasovateľa, že slovný prvok „care“ je vo zverejnenom označení dominantným prvkom, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Aj skutočnosť, že prvá staršia slovná ochranná známka „JOY“ bola zapísaná po vecnom prieskume do registra svedčí o tom, že jej bola priznaná dostatočná rozlišovacia spôsobilosť.

Rozdiel vo veľkosti písmen, červenej farbe a doplnení slovného opisného prvku „care“ nie sú postačujúce na to, aby úplne potlačil zhodu v slovnom prvku „joy/JOY“, ktorá sa zachová vo vedomí spotrebiteľa pri styku s označením, pričom spotrebiteľ väčšinou nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musí sa spoliehať len na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Zároveň je potrebné uviesť, že konštatovaná podobnosť kolíznych označení je navyše umocnená zhodou a podobnosťou námietkami dotknutých tovarov a služieb so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení reálne a to najmä na základe ich možnej asociácie. Asociácia medzi porovnávanými označeniami je pravdepodobná, keďže jediný slovný prvok „JOY“ starších ochranných známok je obsiahnutý vo zverejnenom označení na prvom mieste, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti 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 obrazový variant označenia tovarov a namietateľa.

K argumentu prihlasovateľa, že na zverejnené označenie je potrebné brať ako jeden obrazový, grafický celok – ako na slovnú a obrazovú jednotu a nie na jednotlivé časti samostatne aj napriek tomu, že slovo „joy“ je súčasťou, je možné čiastočne súhlasiť v tom, že pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu musí byť zohľadnený celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval. Je nutné však zdôrazniť, že porovnanie sporných označení sa musí uskutočniť skúmaním každej z dotknutých ochranných známok ako celku, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, v prípade zverejneného označenia slovný prvok „joy“. Záver o miere podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) a posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny je výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, ktorými sú okrem iného aj postavenie jednotlivých prvkov v označeniach a miera ich rozlišovacej spôsobilosti a posúdenie, či a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný spornými označeniami, a to vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám.

Čo sa týka ďalšej argumentácie prihlasovateľa, že okrem označenia „joy&care“ v rámci svojho portfólia plánuje ponúkať služby aj produkty pod označením „mental&care“, úrad uvádza, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa na trhu budú používať, pričom možnosť zámeny sporných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bola konštatovaná na základe celkového zhodnotenia naplnenia všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia, ktorý umožňuje majiteľovi staršej ochrannej známky (zhodnej alebo podobnej so zverejneným označením a zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary) podať námietky a zabrániť tak zápisu takéhoto označenia do registra a jeho používaniu na zhodných, resp. podobných tovaroch, pri ktorých by spotrebiteľia mohli byť uvedení do omylu, že konkrétny tovar pochádza od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov používajúcich rôzne varianty označení.

Keďže boli naplnené všetky kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým námietkami napadnutými tovarmi a službami

zverejneného označenia prihlásenými v triede 3 a 35, 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

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
ROHUTNÝ&Spol., s.r.o., Nová 524/37, 900 23 Viničné, Slovenská republika