



Banská Bystrica 20. 12. 2022  
POZ 2033-2021/N-134-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BNP Best Natural Products GmbH, Oettingenstraße 25, D-80538 Mníchov, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „Khadi India“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 4.8.2021 prihlasovateľom Khadi and Village Industries Commission, „Gramodaya“ 3, Irla Road, Vile Parle (West) 400 056, Mumbai, India, zastúpeným v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 83106 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2033-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.1.2021, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „Khadi India“, číslo spisu POZ 2033-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triede 3 a pre „maloobchodné služby s olejmi na vlasy; mydlami; kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, kozmetickými prípravkami na starostlivosť o vlasy; vonnými tyčinkami (agarbatti); bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; voňavkářskymi výrobkami; esenciálnymi olejmi; kozmetickými prípravkami; vlasovými vodami; prípravkami na čistenie zubov uvedenými v triede 3“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 16, 24, 25, 30 a pre služby „kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketing; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; marketing prostredníctvom internetu; reklama prostredníctvom internetu; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 24, 25 a 30 tohto zoznamu a s palmovým cukrom a s palmovými výrobkami, s tradičným vidieckym olejom (village oil), so zápalkami, so spracovaným ovocím, so zeleninovými výrobkami, s prípravkami zo strukovín a s keramikou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Khadi India“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2033-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 23.3.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 3, 16, 24, 25, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom slovej ochrannéj známky EÚ „Khadi“ č. 10479954 s právom prednosti od 9.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Podľa namietateľa staršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou v štandardnom type písma pozostávajúcou z piatich písmen „K-H-A-D-I“. Zverejnené označenie je obrazovou ochrannou známkou, ktorá obsahuje okrem iných prvkov aj zhodný slovný prvok „Khadi“, resp. spojenie „Khadi India“.

Pri porovnaní vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené oranžovým elipsovým útvarom, v ktorom sú umiestnené čitateľné slovné prvky „Khadi India“ a ďalšie hindské písmená, ktoré pre slovenského spotrebiteľa nie sú známe a dodal, že staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „Khadi“. Podľa namietateľa obrazové prvky zverejneného označenia nie sú významné a majú len dekoratívny charakter a naopak slovné prvky „Khadi India“ sú čitateľné a zrozumiteľné pre spotrebiteľov. Namietateľ uviedol, že zhoda slovných prvkov v kolíznych označeniach vedie k vysokej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pri porovnaní fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „Khadi India“ a staršia ochranná známka bude reprodukována ako „Khadi“. Vzhľadom na rovnaké slovné prvky v oboch označeniach namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení.

Podľa namietateľa porovnávané označenia sú podobné vo vysokej miere aj zo sémantického hľadiska lebo ich najvýraznejším prvkom je slovný prvok „Khadi“, ktorý označuje ručne tkanú látku z prírodných vlákien pochádzajúcu z východných oblastí Indie. Namietateľ ďalej uviedol, že slovo „Khadi“ nemá pre slovenského spotrebiteľa žiadny význam a že slovný prvok „India“ je prvkom opisujúcim geografickú oblasť a nemá vplyv na sémantické hodnotenie označení. Podľa namietateľa staršia ochranná známka je tak úplne prevzatá do zverejneného označenia, ktoré je doplnené len ďalšími nevýraznými slovnými a obrazovými prvkami.

Namietateľ uviedol, že celkový dojem porovnávaných označení je teda mimoriadne podobný na základe ich vysokej miery podobnosti z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska a dodal, že odlišné prvky zverejneného označenia sú prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou a nemenia celkové hodnotenie.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že ich miera podobnosti je prinajmenšom priemerná. Podľa namietateľa porovnávané tovary a služby možno považovať za podobné, pretože sú zamerané na rovnakú verejnosť, majú čiastočne podobnú povahu, navzájom sa dopĺňajú a využívajú rovnaké distribučné kanály. Namietateľ tovary zverejneného označenia v triede 3 vyhodnotil ako zhodné alebo vysoko podobné s tovarmi v triede 3 zapísanými pre staršiu ochrannú známku, tovary zverejneného označenia v triede 16 považoval za doplnkové a slúžiace na propagáciu označenia alebo na balenie tovarov a tovary v triedach 24, 25 a 30 z časti považoval za súvisiace. Podľa namietateľa služby v triede 35 chránia oblasť reklamy, podpory predaja, maloobchodu, okrem iného aj v súvislosti s tovarmi v triede 3 a preto tieto služby z časti považoval za vysoko podobné alebo podobné v nižšej miere.

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka má priemerný až vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti a výraz „Khadi“ je vnímaný ako pojem bez akéhokoľvek opisného významu s vyššou mierou rozlišovacej spôsobilosti a dodal, že ide o krátku chytľavú a zapamätateľnú kombináciu písmen, ktorá je jedinečná, najmä pokiaľ ide o výrobky označené staršou ochrannou známkou.

Namietateľ predložil aj dôkazy v prílohách 3 až 6 o dostupnosti a známosti výrobkov namietateľa spotrebiteľom v Slovenskej republike.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že dominantný a najvýraznejší prvok „Khadi“ je obsiahnutý v oboch označeniach a tovary a služby možno považovať za zhodné a podobné, a preto si spotrebiteľia môžu myslieť, že výrobcom tohto tovaru alebo poskytovateľom služieb je rovnaký subjekt.

Podľa namietateľa okrem existencie pravdepodobnosti zámeny nie je vylúčená ani možnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, lebo zverejnené označenie obsahuje zhodný slovný prvok „Khadi“.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky č. POZ 2033-2021 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 3, 16, 24, 25, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 21.4.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15.6.2022 uviedol, že nesúhlasil s názorom namietateľa, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené výrazným dominantným oranžovým oválom, v strede ktorého je bielym písmom v hindskom jazyku uvedené slovné spojenie „Khadi Bharat“ a že toto slovné spojenie bude vnímané spotrebiteľmi ako grafický dominantný prvok vzhľadom na jeho umiestnenie i veľkosť v porovnaní s ďalšími prvkami. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v spodnej časti oranžového oválu je uvedené slovné spojenie „Khadi India“, v hornej časti zverejneného označenia sa nachádza vodorovná oranžová priamka, v dolnej časti je vodorovná zelená priamka.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa, že slovné spojenie „Khadi India“ možno považovať za najvýraznejší prvok zverejneného označenia a že obrazové prvky a hindské písmená majú len dekoratívny charakter.

Podľa prihlasovateľa dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok v hindskom jazyku v bielom vyhotovení umiestnenom na oranžovom podklade, ktorý budú spotrebiteľia vnímať ako grafický prvok, ktorý je natoľko vizuálne zaujímavý a na prvý pohľad atraktívny, že nebudú mať problém si ho zapamätať a spájať ho s výrobkami prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa vďaka tomuto prvku a oranžovému oválu je zverejnené označenie v dostatočnej miere odlišiteľné od staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „Khadi India“ je uvedený oveľa menšími písmenami ako dominantný prvok v hindskom jazyku a nachádza sa pod týmto dominantným prvkom a že zverejnené označenie je možné považovať vďaka mnohým výrazným prvkom za označenie s veľmi vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa prihlasovateľa výraz „India“ nasledujúci za slovným prvkom „Khadi“ má svoj význam vo zverejnenom označení, nakoľko poukazuje na pôvod výrobkov, ktoré majú byť chránené týmto označením.

Prihlasovateľ uviedol, že jeho výrobky a tiež výrobky namietateľa sa nepredávajú v bežných obchodoch (hypermarketoch a supermarketoch), ale v špecializovaných predajniach a že spotrebiteľmi týchto výrobkov sú

spotrebitelia, ktorí sú vo vysokej miere obozretní, venujú náležitú pozornosť tomu, čo nakupujú, takže je veľmi nepravdepodobné, že by mohli byť pri nakupovaní uvedení do omylu.

Prihlasovateľ pri fonetickom hľadisku pripustil určitú mieru podobnosti, ak sa pri porovnávaní zobrali do úvahy len slovné prvky v slovenskom jazyku. Podľa prihlasovateľa slovný prvok v hindskom jazyku je dominantný, a preto fonetické porovnávanie považoval za málo relevantné.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že slovný výraz „Khadi“ predstavuje ručne tkané prírodné vlákno vyrobené v Indii.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že zoznam tovarov zverejneného označenia obsahuje v triede 3 okrem kozmetických prípravkov aj vonné tyčinky (abargatti), bieliace prípravky a pracie prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, esenciálne oleje, voňavkárské výrobky, prípravky na čistenie zubov a dodal, že tovary v triedach 16, 24, 25 a 30, ako aj služby v triede 35 zverejneného označenia nie sú podobné, ani doplnkové či súvisiace s tovarmi zapísanými v triede 3 pre staršiu ochrannú známku.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie považuje za označenie s veľmi vysokou rozlišovacou spôsobilosťou na rozdiel od jednoduchej staršej slovnej ochrannej známky namietateľa s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou a dodal, že zverejnené označenie je tak v dostatočnej miere odlišiteľné od staršej slovnej ochrannej známky.

Prihlasovateľ ďalej podrobnejšie opísal pôvod, históriu a používanie slova „Khadi“ v Indii.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že zverejnené označenie nie je zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou, pretože obsahuje také vizuálne výrazné prvky, ktoré ho v dostatočnej miere od staršej ochrannej známky odlišujú.

Na základe uvedených argumentov prihlasovateľ žiadal, aby zverejnené označenie bolo zapísané do registra pre všetky prihlásené tovary a služby.

#### **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 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 „Khadi India“, číslo spisu POZ 2033-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.8.2021 prihlasovateľom Khadi and Village Industries Commission, „Gramodaya“ 3, Irla Road, Vile Parle (West) 400 056 Mumbai, India, a zverejnená vo Vestníku úradu 12.1.2022 pre tovary a služby v triedach 3, 16, 24, 25, 30, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BNP Best Natural Products GmbH, Oettingenstraße 25, D-80538 Mníchov, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Khadi“ č. 10479954 s právom prednosti od 2.5.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 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.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 3** – „oleje na vlasy; mydlá; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy; vonné tyčinky (agarbatti); bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov“,

**v triede 16** – „papier; kartón, lepenka; tlačoviny; tlačené jedálne lístky; časopisy (periodiká); brožúry; papiernický tovar; letáky, tlačené navštívenky; papierové tašky; katalógy; knihy; knihárske potreby; fotografie (tlačoviny); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; maliarske štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; baliace plastové fólie; plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; plastové bublinové fólie na balenie; paletizačné plastové fólie (prilnavé, natáhovacie); plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; tlačiarenské typy, tlačové písmo; tlačiarenské štočky“,

**v triede 24** – „textilné materiály; posteľné pokrývky a prikrývky; stolová bielizeň (nie papierová); obrusy (okrem papierových); textilné obrúsky na stolovanie; textílie; textílie pre odevný priemysel; posteľná bielizeň; prikrývky; obliečky na vankúše“,

**v triede 25** – „konfekcia (odevy); odevy; sárí; obuv; pokrývky hlavy“,

**v triede 30** – „med; spracované obilniny; jaggery (neodstredivý rafinovaný trstinový cukor); káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín; prípravky vyrobené zo strukovín; papadum (indické placky);

*chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; melasa; droždie, práškové droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie; ľad (prírodný alebo umelý)*“,

**v triede 35** – „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketing; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; marketing prostredníctvom internetu; reklama prostredníctvom internetu; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 16, 24, 25 a 30 tohto zoznamu a s palmovým cukrom a s palmovými výrobkami, s tradičným vidieckym olejom (village oil), so zápalkami, so spracovaným ovocím, so zeleninovými výrobkami, s prípravkami zo strukovín a s keramikou*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 3** – „*soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; colouring matters for the hair; conditioning liquids for the hair; gels for use on the hair; hair conditioners; hair moisturisers (beauty care products); body oil; body oils; body oils in spray form; cosmetic body oil sprays; face masks; face masks for cosmetic purposes; beauty face packs; hair oils; hair oil; hair shampoo; hair wash; hair cleaning preparations and rinses; dandruff treatments in the form of shampoos*“ (mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; farbivá na vlasy; tekuté kondicionéry na vlasy; gély na vlasy; vlasové kondicionéry; zvlhčovače na vlasy (starostlivosť o krásu); telový olej; telové oleje; telové oleje vo forme sprejov; kozmetické spreje ako telové oleje; masky na tvár; masky na kozmetické účely; kozmetické zábaly na tvár; olej na vlasy; oleje na vlasy; šampóny; prostriedky na umývanie vlasov; prípravky na umývanie a oplachovanie vlasov; prípravky na liečenie vlasových lupín v podobe šampónu). Uvedené tovary sú v zozname uvedené tri krát.

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

Tovary „*mydlá; voňavkárské výrobky; kozmetické prípravky; vlasové vody*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 3 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 3 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

V triede 3 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*oleje na vlasy; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, kozmetické prípravky na starostlivosť o vlasy; esenciálne oleje*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*vlasové oleje; telové oleje; telové oleje vo forme sprejov; kozmetické spreje ako telové oleje; pleťové masky na tvár; masky na kozmetické účely; kozmetické zábaly na tvár; vlasové vody; farbivá na vlasy; tekuté kondicionéry na vlasy; gély na vlasy; vlasové kondicionéry; zvlhčovače na vlasy (starostlivosť o krásu); oleje ako kondicionéry na vlasy; šampóny; prostriedky na umývanie vlasov; prípravky na umývanie a oplachovanie vlasov; prípravky na liečenie vlasových lupín v podobe šampónu; éterické oleje*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o tovary pomenované rovnakými názvami alebo synonymami.

Tovary „*vonné tyčinky (agarbatti)*“ prihlásené v triede 3 pre zverejnené označenie sú zhodné s tovarmi „*voňavkárské výrobky*“ zapísanými v triede 3 pre staršiu ochrannú známku.

Tovary „*prípravky na čistenie zubov*“ prihlásené v triede 3 pre zverejnené označenie sú zhodné s tovarmi „*kozmetické prípravky*“ zapísanými v triede 3 pre staršiu ochrannú známku.

Tovary „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ prihlásené v triede 3 pre zverejnené označenie sú podobné s tovarmi „*mydlá*“ zapísanými v triede 3 pre staršiu ochrannú známku. Uvedené tovary majú rovnaký alebo doplnkový účel, môžu mať rovnaké distribučné kanály, rovnakých spotrebiteľov a tiež rovnakých výrobcov.

Prihlásené služby „*maloobchodné služby s olejmi na vlasy; mydlami; kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, kozmetickými prípravkami na starostlivosť o vlasy; vonnými tyčinkami (agarbatti); voňavkářskymi výrobkami; esenciálnymi olejmi; kozmetickými prípravkami; vlasovými vodami; prípravkami na čistenie zubov*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej priamej súvislosti a prepojenosti považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*mydlá; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; farbivá na vlasy; tekuté kondicionéry na vlasy; gély na vlasy; vlasové kondicionéry; zvlhčovače na vlasy (starostlivosť o krásu); telový olej; telové oleje; telové oleje vo forme sprejov; kozmetické spreje ako telové oleje; masky na tvár; masky na kozmetické účely; kozmetické zábaly na tvár; olej na vlasy; oleje na vlasy; šampóny; prostriedky na umývanie vlasov; prípravky na umývanie a oplachovanie vlasov; prípravky na liečenie vlasových lupín v podobe šampónu*“ v triede 3 pre staršiu ochrannú známku. Povaha a účel zapísaných tovarov preukazujú, že maloobchodné služby s predmetnými tovarmi sa dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov.

Prihlásené služby „*maloobchodné služby s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej priamej súvislosti a prepojenosti považovať za podobné aj keď len v nízkej miere so zapísanými tovarmi „*mydlá*“ v triede 3 pre staršiu ochrannú známku. Povaha a účel zapísaných tovarov preukazujú, že maloobchodné služby s predmetnými tovarmi sa dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov.

Zostávajúce služby v triede 35 „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; marketing; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; marketing prostredníctvom internetu; reklama prostredníctvom internetu; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 24, 25 a 30 tohto zoznamu a s palmovým cukrom a s palmovými výrobkami, s tradičným vidieckym olejom (village oil), so zápalkami, so spracovaným ovocím, so zeleninovými výrobkami, s prípravkami zo strukovín a s keramikou*“ zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Služby v triede 35 zverejneného označenia sa týkajú služieb na podporu a pomoc pri podnikaní a zahŕňajú aj reklamné služby spolu s poradenstvom v jednotlivých oblastiach, resp. sa týkajú služieb predaja s tovarmi, ktoré sú však odlišné od tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku. Tovary zapísané v triede 3 staršej ochrannej známky sa týkajú kozmetického a drogistického tovaru. Medzi uvedenými zverejnenými službami v triede 35 a tovarmi v triede 3 staršej ochrannej známky nie je možné konštatovať podobnosť, pretože majú rozdielnych poskytovateľov, odlišný je ich účel, vzájomne sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú.

Prihlásené tovary v triedach 16, 24, 25 a 30 zverejneného označenia nie sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné tovary zverejneného označenia v triedach 16, 24, 25 a 30 sa týkajú papiernického tovaru, textilu, odevov a potravín a teda je zrejmé, že sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné od tovarov staršej ochrannej známky v triede 3 a zvyčajne sa líšia aj v poskytovateľoch a distribučných kanáloch. Okrem toho nie sú komplementárne a ani si nekonkurujú.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2033-2021)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 10479954)

Khadi

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

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia a staršej slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Khadi“ a „India“ napísané čiernou farbou v písanej grafickej úprave v spodnej časti oranžovej elipsy, ktoré predstavujú jedinú čitateľnú slovnú prvku, a vzhľadom na to sú považované za určujúce slovné prvky zverejneného označenia, ktoré budú spotrebiteľ vnímať v porovnaní s ďalšími prvkami v tvare neidentifikovateľných znakov bielej a žltej farby, nachádzajúcimi sa v oranžovej elipse prednostne, a to v snahe označenie identifikovať a zapamätať si ho tak, aby sa o ňom mohli v budúcnosti zmieňovať. Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „Khadi“.

K názoru prihlasovateľa, že slovné prvky „Khadi Bharat“ napísané bielym písmom na oranžovom podklade v hindskom jazyku bude spotrebiteľ vnímať ako rozlišujúce a dominantné, úrad uvádza, že pre slovenského spotrebiteľa sú hindský jazyk a hindské písmo neznáme. Uvedené slovné prvky v hindskom jazyku slovenský spotrebiteľ nedokáže prečítať a tvary jednotlivých písmen nedokáže jednoducho opísať, a preto podľa názoru úradu uvedené prvky napriek ich veľkosti a postaveniu nemožno považovať za pre spotrebiteľa určujúce, t. j. také, podľa ktorých by vedel kolízne tovary a služby spotrebiteľ odlišiť.

Z uvedeného je zrejmé, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení a zhoduje sa s jedným z jej určujúcich prvkov „Khadi“, a preto možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich čiastočnej vizuálnej podobnosti aj pri zohľadnení rozdielnosti použitých pri zverejnenom označení (prítomnosť jednoduchého obrazového elipsovitého prvku slúžiaceho ako pozadie pre slovné prvky a ďalších obrazových prvkov vo forme znakov).



Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade kombinovaného zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať pravdepodobne len prostredníctvom slovných prvkov, ktoré dokáže identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „kádi-india“. Staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok "Khadi", ktorý je zhodný s jedným z uvedených slovných prvkov zverejneného označenia, bude reprodukováná rovnako ako prvý slovný prvok zverejneného označenia, teda ako „kádi“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení aj z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom.

V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne slovný prvok „Khadi“, ktorý je jediným prvkom v staršej ochrannej známke a jeden z určujúcich slovných prvkov vo zverejnenom označení, vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenia.

Druhým slovným prvkom zverejneného označenia je „India“, čo je geografickým označením krajiny ležiacej v Ázii, ktoré môže byť spotrebiteľmi vnímané, že tovary a služby takto označené môžu súvisieť s Indiou.

Ostatné prvky zverejneného označenia budú spotrebiteľa vnímať len ako dekoratívne prvky.

Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také buď nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, resp. vzhľadom na slovný prvok „India“ je zverejnené označenie sémanticky nepodobné so staršou ochrannou známkou.

### **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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 3 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti kozmetických prípravkov, čistiacich prostriedkov a drogériového tovaru a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom drogérií a špecializovaných predajní s kozmetikou a čistiacimi a pracími prostriedkami, a preto možno mieru pozornosti spotrebiteľa vyhodnotiť ako nízku až priemernú.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho a fonetického hľadiska boli posúdené ako čiastočne podobné a sémantické hľadisko sa buď neplatí alebo budú vzhľadom na slovný prvok „India“ nachádzajúci sa len vo zverejnenom označení považované za sémanticky nepodobné. Uvedená skutočnosť však nemôže mať vplyv pri orientácii na trhu, pretože tento slovný prvok je opisného charakteru, keďže spotrebiteľovi len poskytuje informáciu o tom, že tovary a služby takto označené môžu súvisieť s Indiou. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „Khadi“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky, a ktorý je zároveň dištinktívnym a určujúcim prvkom zverejneného označenia, pričom vo vzťahu ku kolíznym tovarom je pre slovenského spotrebiteľa prvkom disponujúcim rozlišovacou spôsobilosťou. Slovný prvok „India“ zverejneného označenia nemá ako už bolo uvedené rozlišovaciu spôsobilosť lebo u spotrebiteľov bude poukazovať len na možný geografický pôvod takto označených tovarov a služieb.

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 tovaroch a podobných službách by mohlo u priemerného spotrebiteľa s nižším alebo priemerným stupňom pozornosti ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary a služby vzhľadom na zhodný dištinktívny prvok „Khadi“ zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je obrazovým variantom staršej ochrannej známky, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné konštatovať, že sú naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu pre niektoré námietkami napadnuté tovary a služby 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

#### **Doručiť:**

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika  
PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava, Slovenská republika