

Banská Bystrica 13. 4. 2022
POZ 272-2021/N-23-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Countrywide Tax and Trust Corporation Limited (as Trustee of the Whistling Sands Trust), Abbotsfield House, 43 High Street, Kenilworth Warwickshire CV8 1RU, Veľká Británia, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „TriTri“ do registra ochranných známok, prihláseného 28.01.2021 prihlasovateľom Matúšom Michlíkom, Švábovce 536, 059 11 Švábovce, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 272-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.02.2021, 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 ochrannej známky „TriTri“, číslo spisu POZ 272-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „TriTri“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 272-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 24.05.2021 podané námietky v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č.015293855, s právom prednosti od 30.03.2016, zapísanej pre tovary „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je vo vysokej miere podobná so zverejneným označením.

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „TRI“, „DRI“ a slovným spojením „EAST ACTION KIT“ tyrkysovej a bielej farby na čiernom podklade v tyrkysovom ráme, pričom farebné vyhotovenie má len dekoratívny charakter a nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie „EAST ACTION KIT“ je opisného charakteru a nie je dištinktívnym prvkom ako slovné prvky „TRI“ a „DRI“, ktoré sú vo vysokej miere podobné so slovnými prvkami „Tri“, „Tri“ zverejneného označenia, a ktoré sú tvorené s výnimkou písmena „T/D“ rovnakými písmenami.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované ako „tri-tri“, pričom dištinktívne slovné prvky staršej ochrannej známky budú vyslovené ako „tri-dri“, pričom rozdiel vo výslovnosti písmen „t/d“, aj vzhľadom na spodobovanie nemusí spotrebiteľ postrehnúť, a preto sú kolízne označenia vo vysokej miere podobné. Vzhľadom na charakter staršej ochrannej známky je predpoklad reprodukovania slovného spojenia „EAST ACTION KIT“ spotrebiteľom zanedbateľná.

Zo sémantického hľadiska sú zverejnené označenie a dominantné slovné prvky „TRI, DRI“ staršej ochrannej známky tvorené fantazijnými slovnými prvkami, a preto ich nemožno vzájomne významovo porovnávať, aj keď nie je vylúčené, že spotrebiteľ bude v slove „tri“ hľadať určitý význam.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlásené tovary v triede 25 sú zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, ktoré sú však nepodobné s prihlásenými tovarmi v triede 16 zverejneného označenia.

Podľa namietateľa sú kolízne označenia vo vysokej miere podobné, kolízne tovary v triede 25 zhodné, a tak existuje reálne nebezpečenstvo ich zámény spotrebiteľom, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia „TriTri“, číslo spisu POZ 272-2021, nezapísal do registra ochranných známok pre prihlásené tovary v triede 25.

Listom úradu z 26.08.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 26.08.2021. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam v stanovenej lehote nevyjadril.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „TriTri“, číslo spisu POZ 272-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.01.2021 prihlasovateľom Matúšom Michlíkom, Švábovce 536, 059 11 Švábovce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.2.2021 pre tovary v triedach 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Countrywide Tax and Trust Corporation Limited (as Trustee of the Whistling Sands Trust), Abbotsfield House, 43 High Street, Kenilworth Warwickshire CV8 1RU, Veľká Británia, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č.015293855, s právom prednosti od 30.03.2016, ktorá je zapísaná pre tovary „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 25:

v triede 25 – „*čiapky; šilty (pokrývky hlavy); ponožky; košele; rukavice; šatky, šály; vesty; legíny; športové tričká, dresy; bundy; športová obuv; plátenná obuv; plážová obuv; členky (oblečenie); bezjbalové šiltovky; tričká; mikiny; športové*

tielka; ponožky pohlcujúce pot; kimoná; pokrývky hlavy; nohavice; tepláky; vrchné ošatenie; plavky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

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

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 prihlásené pre zverejnené označenie v triede 25 „*pokrývky hlavy*“ sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Výsledkom porovnania ďalších uvedených tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o užšiu kategóriu tovarov obsiahnutých v širšej kategórii tovarov alebo naopak. Ide o:

-prihlásené tovary „*čiapky; šilty (pokrývky hlavy); čelenky (oblečenie); bezjbalové šiltovky*“ a zapísané tovary „*pokrývky hlavy*“;

-prihlásené tovary „*ponožky; košele; rukavice; šatky, šály; vesty; legíny; športové tričká, dresy; bundy; tričká; mikiny; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; kimoná; nohavice; tepláky; vrchné ošatenie; plavky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou)*“ a zapísané tovary „*odevy*“;

-prihlásené tovary „*športová obuv; plátenná obuv; plážová obuv*“ a zapísané tovary „*obuv*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 272-2021)

TriTri

Staršia ochranná známka EÚ (OZ č.015293855)



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.

Zverejnené označenie je slovné označenie tvorené slovným prvkom „TriTri“, napísaným štandardným typom písma, staršia obrazová ochranná známka je bielo-tyrkysovo-čiernej farby, tvorená slovnými prvkami „TRI“, „DRI“ a slovným spojením „EAST ACTION KIT“.

Zverejnené označenie je z **vizuálneho hľadiska** tvorené dvomi opakujúcimi sa slabikami „TriTri“, ktoré môže spotrebiteľ vďaka veľkému písmenu „T“ vizuálne rozdeliť na dva rovnaké slovné prvky „Tri, Tri“. Začiatok staršej ochrannej známky je tvorený zhodným slovným prvkom „TRI“ tyrkysovej farby, za ktorým je vertikálne umiestnený slovný prvok „DRI“ a slovné spojenie „EAST ACTION KIT“, oba bielej farby, pričom všetky slovné prvky sú vyobrazené na čiernom podklade v tyrkysovom ráme. Spotrebiteľ síce vníma označenia ako celok, ale pri staršej ochrannej známke upriami svoju pozornosť predovšetkým na zhodný slovný prvok „TRI“ a rovnako veľký slovný prvok „DRI“. Slovné spojenie na konci staršej ochrannej známky je pomerom svojej veľkosti k ostatným slovným prvkom veľmi nevýrazným prvkom, ktorý vizuálne neovplyvní vnímanie spotrebiteľa. Aj napriek rozdielnemu grafickému a farebnému spracovaniu staršej ochrannej známky možno na základe zhodnosti a podobnosti slovných prvkov „TRI/TRI“ a „TRI/DRI“ hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované dvomi zhodnými slabikami „tri-tri“, staršia ochranná známka slabikami „tri“, „dri“ a „east-ac-tion kit“, v prípade anglicky hovoriaceho spotrebiteľa „íst-ek-šn-kit“. Dominantný slovný prvok „TRI“, tvoriaceho začiatok staršej ochrannej známky, je plne (duplicitne) vyjadrený vo zverejnenom označení, za ktorým nasleduje ďalší, takmer zhodný slovný prvok „DRI“, líšiaci sa len v hláske „D“, ktorá sa navyše spodobuje na písmeno „T“. Zvuková reprodukcia dominantných a dištingtívnych slovných prvkov „TRI-DRI“ tvoriacich staršiu ochrannú známku bude takmer zhodná s reprodukciou zverejneného označenia „TriTri“, a preto možno hovoriť o vysokej fonetickej podobnosti porovnávaných označení, ba až zhode. Pri úplnej zvukovej reprodukcii staršej ochrannej známky, ktorá je však vzhľadom na tendenciu spotrebiteľa označenia skracovať a odkazovať len na jeho dominantné prvky nepravdepodobná, budú porovnávané označenia foneticky podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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.

Zverejnené označenie „TriTri“ bude slovenským spotrebiteľom pravdepodobne vnímané vo význame dvoch rovnakých čísel „tri“, poprípade mu ako celku nepriradí žiadny význam a bude označenie považovať za fantazijné, bez konkrétneho významu. Slovný prvok „TRI“ staršej ochrannej známky môže slovenský spotrebiteľ vnímať podobne, ako číslovku „tri“ a slovo „DRI“ vo význame „vykonávanie ťažkej a namáhavej práce“, slovnému spojeniu „EAST ACTION KIT“ nepriradí žiadny konkrétny význam, v prípade, že bude rozumieť anglickému jazyku, ho bude vnímať ako „súpravu, kit pre činnosť na Východe“. Z významového hľadiska tak môže slovenský spotrebiteľ v porovnávaných označeniach vnímať buď zhodný slovný prvok „tri“, na ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou odkazovať, alebo bude označenia považovať za fantazijné, bez konkrétneho významu, a preto možno hovoriť buď o čiastočnej sémantickej podobnosti porovnávaných označení, alebo sémantické hľadisko, ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

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 zámieny 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 25 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršou ochranou známku bola medzi nimi skonštatovaná čiastočná vizuálna podobnosť založená na zhodnom slovnom prvku „tri“, fonetická podobnosť, pri skrátenej reprodukcii staršej ochrannej známky takmer zhoda. Zároveň boli označenia posúdené ako z časti podobné aj zo sémantického hľadiska, resp. sa vzhľadom na charakter označení sémantické hľadisko neuplatnilo.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia na spotrebiteľa pôsobia je potrebné uviesť, že zverejnené označenie je tvorené dvomi rovnakými slabikami „Tri-Tri“, z ktorých jedna je prítomná na začiatku staršej ochrannej známky, za ktorou nasleduje veľmi podobný slovný prvok „DRI“. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia „TriTri“ a dominantných, dištingtívnych slovných prvkov „TRI“, „DRI“ staršej ochrannej známky, zaznejú takmer zhodné slabiky, pričom ich jediný rozdiel, navyše v spodobujúcich sa písmenách „T/D“ je veľmi nepatrný, takmer bezvýznamný a spotrebiteľom nepovšimnuteľný. Vzhľadom na charakter staršej ochrannej známky, tendenciu spotrebiteľa označenia skracovať a odkazovať len na pamäťovú stopu, v tomto prípade na dominantné slovné prvky „TRI“ a „DRI“ je nepravdepodobné, aby slovné spojenie „EAST ACTION KIT“ aj vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie reprodukoval. Zároveň je potrebné uviesť, že možná nižšia miera podobnosti kolíznych označení je kompenzovaná vyššou mierou podobnosti porovnávaných tovarov, v tomto prípade zhodných tovarov v triede 25. Z uvedeného tak vyplynulo, že nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známku na strane spotrebiteľskej verejnosti, aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ má jednak tendenciu označenia skracovať a odkazovať len na jeho dominantnú časť, ale obvykle ani 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. Sporné označenia tak môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti na základe vzájomnej asociácie pri priemernom, resp. nižšom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené zhodné tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, keďže by sa spotrebiteľ najmä na základe zhodného prvku „Tri / TRI“, resp. aj celého spojenia „Tri Tri vs. TRI DRI“ mohol domnievať, že zverejnené označenie je len novým variantom staršej ochrannej známky, a tým byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s takto označenými tovarmi.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené tovary v triede 25 zverejneného označenia sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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:

Magdaléna Bachratá, Krasovského /13, 851 01 Bratislava-Petržalka
Michlík Matúš, Švábovce 536, 059 11 Švábovce