

Banská Bystrica 2. 5. 2022
POZ 489-2021/N-29-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu obrazového označenia „kiwi“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.2.2021 prihlasovateľom Kiwi Team, s. r. o., Firmova 1391/4, 851 10 Bratislava 59, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 489-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.3.2021, 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 „kiwi“, číslo spisu POZ 489-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 18, 20 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „kiwi“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 489-2021 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 10.6.2021 podané námietky týkajúce sa časti prihlásených tovarov, a to v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

· medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „KIWI“ č.1382099, s dátumom medzinárodného zápisu 1.8.2017, dátumom prednosti od 3.4.2017 (pre tovary v triede 25), s územným rozšírením pre územie EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

· obrazovej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058412, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 4.6.1998 pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

· slovnej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058453, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 4.6.1998 pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Následne sa namietateľ v podaní námietok zaoberal konkrétnym porovnaním napadnutých tovarov v triedach 18 a 25 s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky a skonštatoval, že všetky prihlásené tovary v triedach 18 a 25 sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ pri samotnom porovnaní označení uviedol, že prvá staršia ochranná známka je obrazovým označením tvoreným slovným prvkom „KIWI“ a obrazovým prvkom zobrazujúcim vtáka bez krídel otočeného doprava. Slovný prvok „KIWI“ je písaný tučnými tlačnými písmenami, pričom tenkou čiarou sú zobrazené len vonkajšie obrysy týchto písmen. Slovný prvok svojou plochou zaberá väčšiu časť označenia. Obrazový prvok je umiestnený v strede nad slovným prvkom. Slovný prvok „KIWI“ je slovom z anglického jazyka, ktorý má slovenský ekvivalent „kivi“. Predmetný slovný prvok má podľa namietateľa na základe slovníka slovenského jazyka význam „nočný nelietavý vták z čeľade kiviovitých veľkosti sliepky, so silne zakrpatenými krídlami a dlhým tenkým, mierne ohnutým zobákom, žijúcim na Novom Zélande“ alebo „hrdzavohnedý chlpatý plod, podobný vajcu so zelenou dužinou a drobnými čiernymi semenkami“. Vzhľadom na zobrazenie obrazového motívu vtáka namietateľ uviedol, že sa domnieva, že spotrebiteľ si spoja slovný prvok „KIWI“ práve s vtákom „kivi“. Namietateľ tiež uviedol, že slovný prvok „KIWI“ nemá vo vzťahu k chráneným tovarom žiadny opisný a ani prenesený význam. Tento prvok je teda podľa namietateľa potrebné považovať za dištinkívny prvok s normálnou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom vzhľadom na kompozíciu označenia bude prednostne vnímaný spotrebiteľskou verejnosťou.

K druhej staršej ochrannej známke namietateľ uviedol, že ide o obrazové označenie tvorené tiež slovným prvkom „KIWI“ a obrazovým prvkom zobrazujúcim vtáka bez krídel otočeného doľava. Slovný aj obrazový prvok sú bielej farby a sú umiestnené na tmavom pozadí, slovný prvok je písaný tučnými tlačnými písmenami bielou farbou. Obrazový prvok je umiestnený v strede nad slovným prvkom, pričom namietateľ sa domnieva, že spotrebiteľmi bude prednostne vnímaný slovný prvok.

Namietateľ ďalej uviedol, že tretia staršia ochranná známka je slovným označením s jediným slovným prvkom „KIWI“.

Zverejnené označenie bude podľa namietateľa v kombinácii slovného a obrazového prvku vnímané spotrebiteľmi v súvislosti s vtákom „kivi“ a nie s ovocím vzhľadom na vyobrazenie zvieracieho chodidla.

Podľa namietateľa prvok „KIWI“ obsiahnutý vo všetkých porovnávaných označeniach nemá význam vo vzťahu ku konfliktným tovarom a ide preto o prvok s normálnou dištinkívnou spôsobilosťou. V tejto súvislosti tiež poukázal na skutočnosť, že slovný prvok v označeniach má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok, pretože verejnosť nemá tendenciu analyzovať označenia a ľahšie odkazuje na predmetné označenia pomenovaním – citovaním ich slovných prvkov a nie opisom obrazového prvku.

K vizuálnemu porovnaniu označení namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „KIWI“, ktorý je spoločným prvkom vo všetkých porovnávaných označeniach a predstavuje jediný slovný prvok. Porovnávané označenia sa líšia v dodatočných obrazových prvkoch, ktoré dopĺňajú zhodný slovný prvok „kivi“. V prvej a druhej staršej ochrannej známke sú použité obrazové prvky zobrazujúce vtáka kivi a v prípade zverejneného označenia obrazový prvok znázorňuje odtlačok zvieracieho chodidla so 4 prstami. Slovný prvok „KIWI“ je jediným dištinkívnym prvkom starších ochranných známok, keďže grafická úprava označení je bežná a nevýrazná a spotrebiteľia jej nebudú venovať pozornosť. Na základe uvedeného namietateľ dospel k záveru o existencii strednej až vysokej miery podobnosti starších ochranných známok a zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska.

Namietateľ k fonetickému porovnaniu uviedol, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie budú reprodukované rovnako ako dvojslabičné slovo „ki-vi“. Podľa namietateľa je reprodukcia obrazových prvkov nepravdepodobná, a teda možno skonštatovať, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že všetky porovnávané označenia odkazujú na rovnaký koncept – vtáka kivi žijúceho na Novom Zélande a keďže je predmetný slovný prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom dištinkívny, spotrebiteľ bude porovnávaným označeniam prisudzovať rovnaký význam, a preto aj zo sémantického hľadiska možno podľa namietateľa hovoriť o zhode označení.

V závere svojho podania namietateľ v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery uviedol, že kolízne tovary zverejneného označenia v triedach 18 a 25 predstavujú bežné tovarové položky spotrebného charakteru ako odevy, obuv alebo pokrývky hlavy, ktoré väčšina spotrebiteľov nakupuje relatívne často, a ktorých kvalita a cena môže byť

rôzna. Tieto tovary nepatria do kategórie tovarov, ktorým by spotrebitelia venovali zvýšenú pozornosť. Pozornosť spotrebiteľov je v tomto prípade priemerná.

Porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „KIWI“, vykazujú prinajmenšom strednú mieru vizuálnej podobnosti a sú zhodné z fonetického a sémantického hľadiska. Spoločný prvok „KIWI“ má podľa namietateľa priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Namietateľ podotkol, že pravdepodobnosť zámery sa vzťahuje nielen na situácie, v ktorých si spotrebiteľ priamo pomýli označenia medzi sebou ale aj situácie, v ktorých si spotrebiteľ vytvorí súvislosť medzi kolíznymi označeniami a predpokladá, že príslušné tovary pochádzajú od tej istej osoby alebo ekonomicky prepojených spoločností. V tejto veci je možné predpokladať, že spotrebitelia budú vnímať zverejnené označenie len ako ďalšie označenie namietateľa, prípadne ako variant starších ochranných známk, ktorý sa vzťahuje k určitému typu produktu. Podľa namietateľa môže spotrebiteľská verejnosť považovať predmetné porovnávané označenia za varianty zoskupené okolo konceptu/slovného prvku „KIWI“. Namietateľ uviedol, že podľa neho je existencia pravdepodobnosti zámery predmetných označení daná, pretože rozdiely medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto zámenu vylúčiť. Na základe uvedeného nie je, podľa namietateľa, možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Pravdepodobnosť asociácie v tomto prípade spočíva v tom, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie zamietol pre prihlásené tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam doručenom úradu 19.10.2021 uviedol, že aby prípadnú podobnosť tovarov v triede 25 odstránil, zúžil zoznam tovarov a služieb o tovary „obuv, protišmykové pomôcky na obuv“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa prihlasovateľa je tvrdenie namietateľa týkajúce sa podobnosti tovarov starších ochranných známk vo vzťahu k tovarom zverejneného označenia vykladané veľmi extenzívne, keďže tieto tovary nesúvisia s napadnutými tovarmi priamo.

Podľa názoru prihlasovateľa nie sú označenia tak ako sú zaregistrované, resp. používané, zameniteľné, pretože ich rozlišovacia spôsobilosť je založená na odlišných podstatných znakoch.

Následne sa prihlasovateľ venoval samotnému posúdeniu označení pričom uviedol, že podľa neho je zrejmé, že pri porovnaní dominujú všetky základné faktory a to najmä faktor sémantický a vizuálny. Podľa prihlasovateľa je sémantické hľadisko posúdenia významné, keďže jediný prvok s priamym významom je slovo „kiwi“, vyskytujúce sa v oboch označeniach, ktoré vzhľadom na svoj význam môže brať priemerný spotrebiteľ v obrazovom označení odlišne. Podľa slovníka slovenského jazyka môže mať tento slovný prvok tri významy: nočný nelietavý vták, bežné označenie popínavej rastliny aktinídie čínskej alebo hrdzavohnedý plod tejto rastliny. Pri posúdení tohto slovného prvku v anglickom jazyku, môže mať slovný prvok „kiwi“ ešte viac významov ako je uvedené v slovníku slovenského jazyka, pričom doložil dôkaz z wikipédie.

Staršia ochranná známka MOZ č. 1382099 je podľa prihlasovateľa jasným vyjadrením nočného nelietavého vtáka z čeľade kiviovitých, pretože slovný prvok súhlasí s obrazovým prvkom.

Pri zverejnenom označení treba, podľa prihlasovateľa, zo sémantického hľadiska vziať do úvahy slovný aj grafický prvok, pričom slovný prvok „kiwi“, ktorý má viacero významov s grafickým vyobrazením stopy laby psa, mačky alebo podobného tvora je dostatočne vyjadrujúcim rozdiel od vtáka „kiwi“, a teda priemerný spotrebiteľ nebude zverejnené označenie spájať s nočným nelietavým vtákom, ale bude hľadať iné asociácie. Z uvedeného dôvodu možno podľa prihlasovateľa hovoriť o úplnej sémantickej odlišnosti a zverejnené označenie možno považovať za označenie s dostatkom rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia využívajú úplne odlišné vizuálne vnemy, teda rozdiel medzi vyobrazením vtáka „kivi“ a vyobrazením zvieracej stopy (mačky, psa alebo iného podobného živočícha), a teda podľa prihlasovateľa ide o odlišné označenia, ktoré sú pre spotrebiteľa nezameniteľné.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ uviedol, že podľa neho zverejnené označenie nevyvoláva dojem zameniteľnosti a nie je zameniteľné so staršími ochrannými známkami a tým nevyvoláva nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti a asociácie týchto označení, resp. ich majiteľov. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie nemôže ťažiť alebo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, resp. oslabovať ich rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je postavená na úplne odlišných prvkoch.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad s účinnosťou od 19.10.2021 vypustil zo zoznamu tovary „*obuv; protišmykové pomôcky na obuv*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Správou úradu z 21.10.2021 bolo namietateľovi oznámené, že prihlasovateľ na základe podaných námietok zúžil zoznam tovarov v triede 25, pričom bol požiadaný o vyjadrenie, či napriek tomuto zúženiu trvá na podaných námietkach.

Namietateľ podaním z 25.11.2021 oznámil, že na podaných námietkach trvá.

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 obrazového označenia „kiwi“, číslo spisu POZ 489-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.2.2021 prihlasovateľom Kiwi Team, s. r. o., Firmova 1391/4, 851 10 Bratislava 59, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.3.2021 pre tovary v triedach 18, 20, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

· medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „KIWI“ č.1382099, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 3.4.2017, s účinkami na území EÚ a zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

· staršej obrazovej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058412, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

· staršej slovnej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058453, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známkov 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 sa týkali nasledujúcich tovarov (po zúžení tovarov v triede 25):

v triede 18 – „*oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti*“,

v triede 25 – „*odevy; pokrývky hlavy; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; čiapky; pleteniny; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; rukavice bez prstov; papuče; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); tričká; šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; podbradníky s rukávami okrem papierových; vyšívané odevy; palčiaky; šatky (na hlavu)*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 1 - „*waterproofing chemicals for footwear, leather or textiles; adhesives for repairing shoes, rainwear and other leather, rubber, nylon, plastic, canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe stretching compositions*“ (chemikálie na úpravu obuvi, kože alebo textílií proti vode; lepidlá na opravu obuvi, odevov do dažďa a iných kožených, gumených, nylonových, plastových, plátenných, ľanových alebo vinylových povrchov; chemické kompozície na rozťahovanie topánok),

v triede 2 - „*dyes, colorants, mordants and inks for footwear and articles of leather*“ (farby, farbivá, moridlá a atramenty na obuv a výrobky z kože),

v triede 3 - „*cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; polishes, creams and pigmented dressings for footwear and leather goods; preservatives for leather (polishes); dry chemical cleaning bar and other preparations for cleaning leather, suede, vinyl, plastic and products made of these materials; scuff remover from leather and vinyl goods; oil for the protection of feet against cracking (not for medical purposes); polish and cream for footwear and leather goods, including for covering scuff marks; preservatives for footwear and leather goods (polishes); wipes (tissues) impregnated with preparations for shining, waxing, polishing*“ (čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; leštidlá, krémy a pigmentové prípravky na obuv a kožený tovar; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); suché chemické čistiace tyčinky a iné prípravky na čistenie kože, semišu, vinylu, plastov a výrobkov z týchto materiálov; odstraňovače škrabancov z koženého a vinylového tovaru; olej na ochranu chodidiel pred praskaním (nie na lekárske účely); leštidlo a krém na obuv a kožený tovar, aj na zakrytie škrabancov; konzervačné prostriedky na obuv a kožený tovar (leštidlá); obrúsky (utierky) napustené prípravkami na voskovanie, leštenie),

v triede 5 - „*antifungal spray preparation for feet; deodorants for footwear*“ (protiplesňový sprej na nohy; dezodoranty pre obuv),

v triede 21 - „*shoe horns and shoe trees; polishing cloths and sponges; cloths for shining, waxing, polishing; shoe brushes*“ (obuváky a napínačky na topánky; leštiace utierky a špongie; utierky na leštenie, voskovanie, kefy na topánky),

v triede 25 - „*non-slipping devices for footwear; anti-skid soles and insoles for footwear; soles, inner soles and pads (soles) for footwear; heels and heelpieces for footwear; heel plates for footwear, heel pads for footwear, heels and stocking protectors (socks) for stockings and tights; socks, stockings and tights (protišmykové zariadenia na obuv; protišmykové podrážky a vložky do obuvi; podošvy, vnútorné podrážky a podložky (podrážky) na obuv; podpätky a vložky pre obuv; podbitie na obuv, vložky do obuvi, vložky a chrániče pančúch (ponožky) na pančuchové nohavice a pančuchy; ponožky, pančuchy a pančuchové nohavice)*“,

v triede 26 - „*Shoe laces*“ (šnúrky do topánok).

Druhá a tretia staršia ochranná známka sú zapísané pre nasledujúce tovary:

v triede 1 - „*waterproofing chemicals for leather or textile; adhesives for repairing shoes, rainwear and other leather, rubber, nylon, plastics, canvas and vinyl surfaces; shoe stretching compositions*“ (chemikálie na úpravu proti vode na kožu alebo textil; lepidlá na opravu obuvi, odevov do dažďa a iných kožených, gumených, nylonových, plastových, plátenných a vinylových povrchov; kompozície na rozťahovanie topánok),

v triede 2 - „*stains, dyes and inks for footwear and leather goods*“ (moridlá, farby a atramenty na obuv a kožený tovar),

v triede 3 - „*cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; polishes, creams and pigmented dressings all for footwear and leather goods; leather preservatives; scuff remover from leather and vinyl goods; detergents for laundry use, pre-washing agents and fabric softeners for laundry use; soaps (soaps except those for body care –tretia staršia ochranná známka)*“ (čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; leštidlá, krémy a pigmentované apretúry, všetky na obuv a kožený tovar; konzervačné prostriedky na kožu; odstraňovače škrabancov z koženého a vinylového tovaru; pracie prostriedky na pranie, predpieracie prostriedky a zmäkčovače tkanín na pranie; mydlá (mydlá, okrem tých na starostlivosť o telo-tretia staršia ochranná známka)),

v triede 5 - „*combination antifungal spray for feet and deodorant spray for footwear; airfreshening preparations and deodorants other than for personal use; sanitary preparations; disinfectants; insecticides*“ (kombinovaný antimykotický sprej na nohy a dezodoračný sprej na obuv; prípravky na osviežovanie vzduchu a dezodoranty s výnimkou prípravkov na osobné použitie; hygienické prípravky; dezinfekčné prostriedky; insekticídy),

v triede 21 - „*shoehorns, shoe trees, polish impregnated shine sponges; shoe brushes*“ (obuváky, napináky na topánky, leštiace hubky impregnované; kefy na topánky),

v triede 25 - „*non-slipping devices for shoes; heel plates, heel grippers, heel cushions, foot socks and insoles; socks and stockings*“ (protišmykové zariadenia na topánky; podložky pod pätu, úchyty päty (pätičky), podpäťové vankúšiky, ponožky a vložky do topánok; ponožky a pančuchy),

v triede 26 - „*shoe laces*“ (šnúrky do topánok).

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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Čo sa týka prihláseného tovaru v triede 18 „*oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti*“ namietateľ uviedol, že síce nejde o tovary určené pre ľudí, ale spotrebiteľia sú tvorení širokou verejnosťou. Tieto tovary podľa namietateľa súvisia s obuvou alebo odevmi určenými pre ľudí, tzn. majú podobný účel použitia (ochrana pred nepriaznivými vplyvmi počasia) a tiež výrobcovia týchto tovarov môžu byť rovnakí. S uvedeným tvrdením namietateľa nemožno súhlasiť, pretože síce ide o tovar slúžiaci na rovnaký účel (ochrana pred nepriazňou počasia), vyrobený z podobného materiálu, ale je určený iným užívateľom (ľudia vs. zvieratá), je predávaný na rozličných miestach (obchod s odevmi alebo s obuvou vs. chovprodukt, PET predajne) a je distribuovaný rôznymi distribučnými kanálmi. Výrobcovia odevov alebo obuvi pre ľudí nevyrábajú odevy pre zvieratá. Tak ako existujú špecifickí výrobcovia odevov pre ľudí, tak existujú aj výrobcovia zaoberajúci sa len výrobou odevov pre zvieratá, resp. väčšinou aj iných potrieb pre zvieratá. Namietateľ neuviedol žiadny prípad, kedy by ten istý výrobca vyrábala odevy aj pre ľudí aj pre zvieratá, a to z toho dôvodu, že takíto výrobcovia nie sú, resp. nie sú bežne známi. Na základe uvedeného možno uviesť, že prihlásené tovary v triede 18 nemožno považovať za podobné so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 25. Zároveň je nutné ich považovať za nepodobné aj s ostatnými tovarmi zapísanými pre všetky staršie ochranné známky v triedach 1, 3, 5, 21 a 26, pretože tieto tovary sa napríklad týkajú v triede 1 chemikálií a lepidiel na kožu, textil, odevy, v triede 2 moridiel a farieb na obuv a kožený tovar, v triede 3 čistiace, leštiace konzervačné a pod. prípravky na obuv, kožu, mydlá, zmäkčovače a moridlá,

v triede 5 spreje na nohy a obuv, dezinfekčné prostriedky a pod., v triede 21 obuváky, napináky na obuv, kefy na topánky a v triede 26 šnúrky do topánok, a teda ide o tovary, ktoré majú iné zloženie, výrobcov, účel, distribučné toky a sú určené inej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlásené tovary v triede 25 „*pančuchy; spodné časti pančúch; pančuškové nohavice; ponožky*“ možno označiť za zhodné s tovarmi zapísanými pre všetky staršie ochranné známky v triede 25 „*ponožky a pančuchy*“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 25 „*odevy; pleteniny; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; rukavice bez prstov; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); bundy; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); tričká; šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; vyšívané odevy; palčiaky*“ tvoria skupinu tovarov patriacu pod pojem „odevy“. Do tejto kategórie patria aj tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „*ponožky, pančuchy a pančuchové nohavice*“ a preto možno konštatovať, že ide o rovnaké tovary.

Ostatné prihlásené tovary v triede 25 „*pokrývky hlavy; baretky; čiapky; priliehavé čiapky; šilty; klobúky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kúpacie čiapky; podbradníky, nie papierové; členky (oblečenie); šilty (pokrývky hlavy); šatky (na hlavu); podbradníky s rukávmi okrem papierových*“ sú tovary, ktoré priamo súvisia s odevmi, pretože ide o doplnkový tovar k týmto tovarom nachádzajúci sa na rovnakých predajných miestach, a preto možno konštatovať, že citované tovary sú podobné s tovarmi zapísanými pre všetky staršie ochranné známky v triede 25 „*ponožky a pančuchy*“.

Posledné prihlásené tovary v triede 25 „*papuče*“ možno označiť za podobné s tovarmi zapísanými pre všetky staršie ochranné známky v triede 25 „*ponožky a pančuchy*“, pretože papuče a ponožky alebo pančuchy sú spotrebiteľmi nosené spolu na nohách, a teda sa s nimi spotrebiteľ stretáva súčasne. Papuče sú zvyčajne predávané v obchodoch s obuvou, v ktorých sú rovnako predávané aj ponožky alebo pančuchy ako doplnkový tovar, a preto možno hovoriť o vzájomne podobných tovaroch.

Porovnanie označení

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia, rozsah prihlásených a napadnutých tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známok a nimi chránených tovarov a tiež z hľadiska na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí porovnávať zverejnené označenie prednostne so slovnou ochrannou známkou EÚ č. 000058453 „KIWI“ (tretia staršia ochranná známka).

Zverejnené označenie (POZ 489-2021)



Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 000058453)

KIWI

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.

Čo sa týka **vizuálneho porovnania** označení možno uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie je obrazovým označením a tretia staršia ochranná známka je slovným označením. Obe porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „kiwi“, na základe ktorého možno hovoriť o určitej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z **fonetického hľadiska** budú obe označenia vyslovované rovnako ako „kivi“, pretože spotrebiteľia označenia pozostávajúce z obrazového a slovného prvku reprodukovujú prostredníctvom slovného prvku, a teda možno hovoriť o zhodných označeniach.

Porovnanie zo **sémantického hľadiska** vychádza najmä z významu slovného prvku „kiwi“, ktorý prevažnej väčšine slovenskej spotrebiteľskej spoločnosti bude evokovať význam plodu rastliny „actinidia“, resp. aj hovorovému názvu tejto rastliny. Je málo pravdepodobné, že tento slovný prvok budú spotrebiteľia chápať vo význame názvu nelietavého vtáka z čeľade kiviovitých, najmä ak v slovnom označení nie je ani tento vták vyobrazený. Je to z toho dôvodu, že nejde o vtáka, ktorý by patril do kategórie vtákov všeobecne známych, ale skôr ide o výnimočného vtáka. V prípade zverejneného označenia budú spotrebiteľia vnímať aj odtlačok zvieracej labky, a tak zo sémantického hľadiska možno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámieny 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, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (odevy, resp. kategórie tovarov patriace pod širší pojem „odevy“, ktoré si kupuje za určitým účelom a možno vyhľadáva aj v konkrétnom vyhotovení a kvalite) skôr širšia spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti pri ich výbere.

Pri porovnaní prihlásených napadnutých tovarov a zapísaných tovarov pre tretiu staršiu ochrannú známku bolo konštatované, že všetky prihlásené tovary v triede 25 sú rovnaké a podobné s tovarmi zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku. Tovary prihlásené v triede 18 boli posúdené ako nepodobné so všetkými tovarmi zapísanými pre prvú, druhú aj tretiu staršiu ochrannú známku.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámieny a asociácie nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky bolo zistené, že obsahujú rovnaký slovný prvok „kiwi“, ktorý je jediným slovným prvkom v oboch porovnávaných označeniach. Na základe tohto jediného, rovnakého, spoločného prvku umiestneného v oboch porovnávaných označeniach bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska a zo sémantického hľadiska a zhoda z fonetického hľadiska.

Zverejnené označenie síce obsahuje aj obrazový prvok - odtlačok labky, pravdepodobne mačky alebo psa, avšak spotrebiteľia prednostne vnímajú slovný prvok, ak ho označenia obsahujú. Pokiaľ by boli takéto označenia použité na rovnakých alebo podobných tovaroch, pre spotrebiteľov by bol slovný prvok „kiwi“ určujúcim pri ich výbere, resp. spotrebiteľia by sa mohli domnievať, na základe spoločného slovného prvku, že ide o označenia, ktoré môžu patriť rovnakému majiteľovi, ktorý si buduje známkový rad alebo ide o obchodne previazaných podnikateľov.

Možno teda konštatovať, že spomenutý rozdiel medzi zverejneným označením a treťou staršou ochrannou známkou nepredstavuje taký prvok, ktorý by dostatočne porovnávané označenia odlíšil a spotrebiteľia by sa nemohli domnievať, že ide o označenia akokoľvek súvisiace.

Pravdepodobnosť zámieny umocňuje zistená zhoda a podobnosť prihlásených kolíznych tovarov v triede 25 zverejneného označenia so zapísanými tovarmi pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je dôvodné predpokladať, že pozornosť spotrebiteľov sa bude zameriavať na slovný prvok „kiwi“, ktorý je krátky, a teda ľahko zapamätateľný a je teda pravdepodobné, že sa budú domnievať, že tieto označenia majú spoločný pôvod.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, ktoré sú zapísané v podstate pre rovnaký rozsah tovarov nebolo potrebné, pretože by to neovplyvnilo výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka /36, 821 08 Bratislava
Belička Ivan, Švermova 1820/21, Banská Bystrica