



Banská Bystrica 6. 5. 2022
POZ 804-2021/N-37-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FAST Fashion Brands GmbH, Wichelmannweg 23, 22041 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ČECHVALOVÁ & PARTNERS s. r. o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „namietateľ“) proti zápisu obrazového označenia „Mo & Mo“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 22.3.2021 prihlasovateľom Romanom Dikhtyarenkom, Bernolákova 7897/9, 811 07 Bratislava, zastúpeným v konaní Anastasiou Kinvalovou, Mudrochova 2, 831 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 804-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.4.2021, 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 „Mo & Mo“, číslo spisu POZ 804-2021, sa zamietajú pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Mo & Mo“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 804-2021 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 27.7.2021 podané námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky „MO“, č. 994643, zapísanej pre tovary v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka), ktorá je podľa neho podobná so zverejneným označením z vizuálneho a fonetického hľadiska, pretože rozdiel medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je len v tom, že v zverejnenom označení sa spojenie „MO“ nachádza dva krát.

Podľa namietateľa pri použití zverejneného označenia v praxi na tovaroch budú spotrebiteľia vidieť opakované slová „MO“ a existuje teda vysoká pravdepodobnosť, že si vytvoria asociáciu so staršou ochrannou známkou, alebo dôjde k zámene s ňou. Zverejnené označenie „Mo & Mo“ môže podľa namietateľa u spotrebiteľskej verejnosti vyvolať dojem, že pri takto označenom výrobku ide o ďalšie označenie toho istého výrobcu. Zverejnené označenie je podľa namietateľa spôsobilé vyvolať vzájomné zamieňanie tovarov namietateľa a prihlasovateľa.

Namietateľ následne porovnával zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku a skonštatoval, že z vizuálneho hľadiska ide o podobnosť vo zvýšenej miere.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že ak bude zverejnené označenie používané na tovaroch, bude podobne verbálne vyjadrené ako staršia ochranná známka. Rozdiel bude len v tom, že v staršej ochrannej známke budú

písmená „MO“ vyslovované 2x za sebou. V praxi bežne nemusí dôjsť k vysloveniu znaku „&“, a teda zverejnené označenie môže byť vyslovené len ako „momo“ a staršia ochranná známka ako „mo“. Takéto verbálne vyjadrenia sú, podľa namietateľa, náchylné na zámenu spotrebiteľskou verejnosťou, a teda možno uviesť, že z fonetického hľadiska ide o veľmi podobné označenia.

Ďalej sa namietateľ zaoberal podobnosťou prihlásených a zapísaných tovarov v triede 25 a skonštatoval, že ide o zhodné a veľmi podobné tovary.

V závere namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou, pričom má byť zapísané pre zhodné a veľmi podobné tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ bol presvedčený, že používanie zverejneného označenia „Mo & Mo“ by predstavovalo existenciu vysokej pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti so staršou ochrannou známkou „MO“, čím by došlo k porušeniu výhradných práv namietateľa vyplývajúcich zo staršej ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu navrhol, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky POZ 804-2021 „Mo & Mo“ pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 26.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 2.11.2021 uviedol, že podľa neho sa má zverejnené označenie foneticky čítať ako „more and more“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „viac a viac“. Staršia ochranná známka bude vyslovovaná rozdielne ako „mo“, a teda podľa prihlasovateľa nie sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné.

K porovnaniu z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že písmená „M“ a „O“ použité v staršej ochrannej známke nie sú jedinečné na rozdiel od vizuálneho vyjadrenia zverejneného označenia, ktoré bolo vytvorené dizajnérom a ide o jedinečné označenie.

Prihlasovateľ ešte k porovnaniu kolíznych tovarov uviedol, že sa chce zamerať na spodnú bielizeň pre dorast a mladých ľudí do 30 rokov.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad zapísal zverejnené označenie pre všetky prihlásené tovary v triedach 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 zákona o ochranných známkach 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 zverejneného označenia „Mo & Mo“, číslo spisu POZ 804-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22.3.2021 prihlasovateľom Romanom Dikhtyarenkom, Bernolákova 7897/9, 811 07 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 28.4.2021 pre tovary v triedach 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FAST Fashion Brands GmbH, Wichelmannweg 23, 22041 Hamburg, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 994643 „MO“ s účinkami pre EÚ, zapísanou pre tovary v triede 18 a 25 s právom prednosti od 17.9.2013.

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

Námietky sa týkali nasledujúcich prihlásených tovarov:

v triede 25 – „*kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); pleteniny (oblečenie); oblečenie z úpletových textílií; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; topánky na šport; športová obuv; členky (oblečenie); kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); papierové klobúky (oblečenie); športové tielka; nohavicové sukne; dámske nohavičky; spodná bielizeň; oblečenie z textilu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 – „*leather and imitation leather and goods made thereof (included in this class), bags made of textile, leather and materials similar to leather, purses, rucksacks, traveling trunks, traveling bags, umbrellas, briefcases, pocket wallets, college cases, beauty cases*“ (koža a imitácia kože a výrobky z nej vyrobené (zahrnuté v tejto triede), tašky vyrobené z textilu, kože a materiálov podobných koži, peňaženky, ruksaky, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždňiky, aktovky, peňaženky, vysokoškolské kufriky, kozmetické kufriky),

v triede 25 – „*clothing, namely women's and men's outer garment, blouses, suits, dresses, skirts, jackets, trousers, shirts, pullovers, neckties, coats, scarves, gloves, stockings, T-shirts, polo shirts, sportswear, swimwear, leatherwear, headgear, shoes, boots, belts*“ (odevy, menovite dámske a pánske vrchné odevy, blúzky, kostýmy, šaty, sukne, saká, nohavice, košele, pulóvre, kravaty, kabáty, šály, rukavice, pančuchy, tričká, polokošele, športové odevy, plavky, kožené odevy, pokrývky hlavy, topánky, čižmy, opasky).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo 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.

Prihlásené tovary v triede 25 „*kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); pleteniny (oblečenie); oblečenie z úpletových textílií; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; topánky na šport; športová obuv; členky (oblečenie); kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); papierové klobúky (oblečenie); športové tielka; nohavicové sukne; dámske nohavičky; spodná bielizeň; oblečenie z textilu*“ sú tovary, ktoré možno aj bez podrobného porovnania označiť za zhodné so zapísanými tovarmi v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „*odevy, menovite dámske a pánske vrchné odevy, blúzky, kostýmy, šaty, sukne, saká, nohavice, košele, pulóvre, kravaty, kabáty, šály, rukavice, pančuchy, tričká, polokošele, športové odevy, plavky, kožené odevy, pokrývky hlavy, topánky, čižmy, opasky*“.

Prihlasovateľ uviedol, že sa chce zamerať na spodnú bielizeň pre dorast a mladých ľudí do 30 rokov. K uvedenému argumentu je nutné uviesť, že tovary sa porovnávajú v podobe v akej sú prihlásené a zapísané a nie je možné pri ich porovnávaní zohľadňovať skutočnosti, ktoré má prihlasovateľ v budúcnosti v úmysle, pokiaľ to z prihlasovanému zoznamu nie je zrejmé.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 804-2021)



Staršia ochranná známka (MOZ č. 994643)

MO

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

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** je možné uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením pozostávajúcim z dvoch rovnakých slabík „MO“, medzi ktorými je znak „&“ umiestnených do obdĺžnikového útvaru - rámika. Staršou ochrannou známkou je čisto slovné označenie – slabika „MO“.

Pri porovnaní uvedených označení je dôležitou skutočnosť, že napriek ich rozdielnej kategorizácii v obidvoch dominujú slabiky „MO“, ktoré sa vo zverejnenom označení nachádzajú hneď dva krát, pričom sú oddelené znakom „&“. K uvedenému je nutné uviesť, že spotrebiteľia si takéto krátke označenia zapamätajú relatívne ľahko, pričom hlavný vplyv na dojem, ktorý si odnesú je to, že sú tvorené slabikou „MO“, a nie je možné jednoznačne tvrdiť, že si súčasne po dlhšom čase budú pamätať, ktoré označenie má len jednu slabiku „MO“ alebo až dve slabiky „MO“ so spojku- znakom „&“.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že na rozdiel od staršej ochrannej známky ide v prípade vizuálneho vyjadrenia zverejneného označenia o označenie, ktoré bolo vytvorené dizajnérom a ide o jedinečné označenie. K uvedenému je však nutné uviesť, že zverejnené označenie neobsahuje okrem bežných písmen a jedného znaku žiadne jedinečné znaky alebo obrazové prvky, ktoré by ho jednoznačne vedeli odlišiť od staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, a teda možno hovoriť o ich vizuálnej podobnosti.

Čo sa týka **fonetického hľadiska** možno uviesť, že staršia ochranná známka bude interpretovaná jednou slabikou ako „mo“. Zverejnené označenie môže byť interpretované ako „mo“ and „mo“, alebo „mo“ a „mo“ alebo len „momo“. Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľia ho budú vyslovovať ako „more“ and „more“, s čím však nemožno súhlasiť, pretože spotrebiteľia nemajú dôvod k jednej slabike „mo“ pridávať ďalšiu (-re) a vytvoriť tak celistvé nové slovo „more“. V obidvoch označeniach zaznie rovnaká slabika „mo“ jeden, resp. dva krát, a teda aj pri fonetickom porovnaní možno hovoriť o ich fonetickej podobnosti.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pre slovenského spotrebiteľa budú obidve porovnávané označenia pôsobiť fantazijne, pretože obe obsahujú len slabiky „MO“, ktoré nemajú konkrétny sémantický význam.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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 zámeny 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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (odevy, obuv, prípadne pokrývky hlavy, ktoré si kupuje za určitým účelom a možno vyhľadáva aj v konkrétnom vyhotovení a kvalite) skôr širšia spotrebiteľská verejnosť s priemerným alebo vyšším stupňom pozornosti pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť ich zámeny nemožno na trhu vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bolo zistené, že obsahujú rovnaký slovný prvok-slabiku „MO“, ktorý je jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky a slovným prvkom, ktorý sa vo zverejnenom označení nachádza dva krát so spojkou „&“ v rámci. Na základe tohto rovnakého, spoločného prvku nachádzajúceho sa v oboch porovnávaných označeniach bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémanticky budú porovnávané označenia pôsobiť pre spotrebiteľov fantazijne, a teda toto hľadisko nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Zverejnené označenie neobsahuje žiadny iný slovný prvok a neobsahuje ani taký obrazový prvok, ktorý by jednoznačne porovnávané označenia odlišil. Orámovanie alebo zdvojenie slabiky „MO“ nie sú také prvky, ktoré budú spotrebiteľmi vnímané ako prvky so závažným vplyvom na rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na dominanciu slovného prvku „MO“ v oboch označeniach. Vo zverejnenom označení ide v podstate o zdvojenie rovnakého slovného prvku, pričom rovnaké prvky sú prepojené spojkou vyjadrujúcou ich zdôraznenie, a teda spotrebiteľ ak si aj zapamätá, že vo zverejnenom označení sa nachádzajú dve slabiky „MO“, bude sa domnievať, najmä v prípade použitia na rovnakých tovaroch, že ide o súvisiacu novú verziu staršej ochrannej známky pre nový sortiment tovarov toho istého podnikateľa, rozširujúceho si svoj známkový rad, resp. o označenie s ním ekonomicky prepojeného subjektu. Možno teda konštatovať, že spomenuté rozdiely medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou nepredstavujú také prvky, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol rozlišovať rôznych producentov rovnakých alebo podobných tovarov na trhu.

Pravdepodobnosť zámeny navyše umocňuje zistená zhoda prihlásených kolíznych tovarov v triede 25 zverejneného označenia so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, či stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je len priemerný alebo vyšší, je dôvodné predpokladať, že pozornosť spotrebiteľov sa bude zameriavať na slovný prvok – slabiku „MO“, ktorá je krátka, a teda ľahko zapamätateľná, bez toho, aby zdvojeniu tejto slabiky spotrebiteľia prisudzovali podstatnejší význam, resp., že by dokonca uvažovali o takej alternatíve, že dané označenia nemajú 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 a námietkami napadnuté tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto 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:

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Staromestská /3, 811 03 Bratislava
Kinvalova Anastasiia, Mudrochova 2, 831 06 Bratislava-Rača