

*Banská Bystrica 29. 6. 2022
POZ 1641-2021/N-68-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CMA Services, s. r. o., Bellušova 6, 974 01 Banská Bystrica, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Ingrid Maruniakovou, Šalviová 711/13A, 930 41 Hviezdoslavov (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „kojo“ do registra ochranných známk, prihláseného 14.6.2021 prihlasovateľom Froggy market s. r. o., Hviezdoslavov 917/2, 930 41 Hviezdoslavov, zastúpeným v konaní Mgr. Tomášom Bielikom, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava-Rača (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1641-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.7.2021, 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 slovej ochrannej známky „kojo“, číslo spisu POZ 1641-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „kojo“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1641-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 6.10.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky „Kojo“ č. 253340 s právom prednosti od 17.3.2020 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu zverejneného označenia s jeho ochrannou známkou a konštatoval, že slovný prvok zverejneného označenia je zhodný s dominantným a dištinktívnym slovným prvkom jeho ochrannej známky „Kojo“. Označenia sú podľa namietateľa vo vysokej miere podobné z dôvodu ich vysokej vizuálnej podobnosti a zhodnosti z fonetického a sémantického hľadiska.

V súvislosti s prihlásenými a zapísanými tovarmi a službami namietateľ uviedol, že sú zhodné, a teda celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny uzavrel konštatovaním jej existencie vrátane nebezpečenstva asociácie, pretože spotrebiteľia budú považovať porovnávané označenia za pochádzajúce od rovnakého subjektu.

V ďalšej časti odôvodnenia namietateľ uviedol síce § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ale zároveň odcitoval znenie ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, ktoré je aj obsahom predloženého odôvodnenia.

Namietateľ konštatoval, že podanie prihlášky zverejneného označenia je podaním tzv. špekulatívnej ochrannej známky, ktorú prihlasovateľ podal v čase, keď už bol informovaný, že porušuje práva k ochrannej známke namietateľa. Napriek vyjadreniu prihlasovateľa, že slovo „kojo“ zmaže zo svojich produktov, podal predmetnú prihlášku, a to pre rovnaké tovary a služby, ako sú zapísané pre namietateľovu ochrannú známku. Toto konanie prihlasovateľa je podľa názoru namietateľa prejavom úmyslu zneužiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky namietateľa.

Namietateľ poukázal aj na jeho spoluprácu s prihlasovateľom od roku 2017, keď namietateľ už používal označenie zhodné s jeho ochrannou známkou. Počas spolupráce prihlasovateľ vyrábala pre namietateľa časť sortimentu na dojčenie a následne sa rozhodol ďalej už nespolocovať a sám pridal do svojho sortimentu tovar na dojčenie označený „Kojo“, s ktorým sa stretával počas spolupráce s namietateľom.

Konanie prihlasovateľa sa podľa namietateľa odchyľuje od uznávaných zásad etického správania a poctivých obchodných a podnikateľských zvyklostí a namietateľ sa cíti podaním prihlášky zverejneného označenia dotknutý na svojich právach. Namietateľ v súvislosti s ustanovením § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach predložil rad dôkazných prostriedkov.

V závere odôvodnenia podaných námietok namietateľ uviedol, že zverejnené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámieny s jeho ochrannou známkou so skorším právom prednosti a bolo podané prihlasovateľom v nie dobrej viere. Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu prihlásených tovarov a služieb.

Listom úradu z 21.10.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.12.2021 uviedol, že poskytuje vyjadrenie k námietkam v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a ďalej sa vyjadroval o namietateľom tvrdení existencii pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označení.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že namietateľ nesprávne tvrdí, že by mal byť majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 253340 „Kojo“, pretože je len majiteľom ochrannej známky zobrazenej v podobe vedenej pod číslom ochrannej známky 253340. Prihlasovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním vysokej miery podobnosti porovnávaných označení. Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľova ochranná známka je obrazová a podľa prihlasovateľa obrazovú ochrannú známku tvoria neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, alebo grafická vlastnosť či farba vrátane známk, ktoré sú zložené výhradne z obrazových prvkov a ochrana sa vzťahuje na celok. Ochranná známka namietateľa obsahuje okrem slovného prvku „Kojo“ ďalšie slovné aj obrazové prvky a samotný slovný prvok nie je uvedený v štandardnom písme. Spotrebiteľ nevníma podľa názoru prihlasovateľa ochrannú známku namietateľa prostredníctvom slova „kojo“, ale vníma ju ako celok. Tým, že ochranná známka namietateľa obsahuje ďalšie anglické slovné prvky, možno usudzovať, že aj slovo „kojo“ bude zrejme anglického významu. Prihlasovateľ proti namietateľovmu tvrdeniu o zhode z fonetického a sémantického hľadiska uviedol, že text je potrebné v ochrannej známke namietateľa čítať v celku a v anglickom znení. Nebezpečenstvo zámieny by podľa prihlasovateľa existovalo, keby ochranná známka namietateľa neobsahovala ďalšie slovné a obrazové prvky a tak si aj mohol registrovať. Ochranná známka namietateľa je chránená ako celok a žiadny prvok, ktorý je v obrazovom označení, nie je chránený samostatne.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ aj vo svojom internetovom obchode predáva tovary označené jeho ochrannou známkou a nie len jej časťou, napr. slovným prvkom „kojo“. K uvedenému predložil prihlasovateľ aj ukážku tovarov ponúkaných namietateľom v jeho internetovom obchode. Spotrebiteľ si tak nemôže zameniť ochrannú známku namietateľa a označenie prihlasovateľa. Vyvodenie záveru o podobnosti porovnávaných označení by bolo podľa ustálenej judikatúry možné v situácii, ak by ostatné prvky ochrannej známky namietateľa boli zanedbateľné, čo v tomto prípade nie sú. Celkový dojem ochrannej známky namietateľa je tak podľa prihlasovateľa rozdielny a nie je možné porovnávané označenia považovať za zhodné, a to ani v prípade zhody ich tovarov a služieb.

Prihlasovateľ okrem všeobecného konštatovania a zásad posudzovania podobnosti označení v judikatúre Súdneho dvora EÚ poukázal aj na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe spis. zn. 9Ca 212/2005, ktoré sa takisto týkalo posudzovania pravdepodobnosti zámieny.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že iný majiteľ má registrovanú ochrannú známku č. 251543, ktorá obsahuje pojem „kojo“, má skoršie právo prednosti ako ochranná známka namietateľa, a tak namietateľ sám porušuje práva iného majiteľa ochrannej známky.

Prihlasovateľ citoval ustanovenia § 28 zákona o ochranných známkach, ktoré sa týkajú prieskumu a zverejnenia prihlášky. Zdôraznil, že nebol zo strany úradu upozornený, že by jeho ochranná známka nemohla byť zapísaná z dôvodu existencie ochrannej známky namietateľa a úrad jeho ochrannú známku ani nezamietol. Prihlasovateľ sám zisťoval v úrade, či jeho ochranná známka nebude v rozpore s ochrannou známkou namietateľa. Postoj úradu

podľa prihlasovateľa svedčí o tom, že prihlasovateľ nežiada o zápis takého označenia, ktoré by bolo schopné vyvolať nebezpečenstvo zámeny s ochrannou známkou namietateľa.

Následne sa prihlasovateľ zaoberal ďalším namietateľom uplatneným námietkovým dôvodom a uviedol, že namietateľ sa síce odvolal na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ale jeho argumenty zdôvodňoval konaním v rozpore s dobrou vierou a špekulatívnym podaním prihlášky. Napriek uvedenému sa prihlasovateľ vyjadril k tvrdeniam namietateľa o jeho špekulatívnom konaní v tom zmysle, že ide o subjektívne domnienky namietateľa. Potvrdil spoluprácu s namietateľom aj jej neskoršie ukončenie. Uviedol, že pojem „KOJO“ označuje sortiment na dojčenie, ide o pojem v komunite používaný a namietateľ ho nevytvoril, pretože sa používal už dávno. Prihlasovateľ odmietol tvrdenia namietateľa a konštatoval, že sa neustále rozvíja, rastie obchodne a hospodársky a keďže o jeho tovary na dojčenie bol záujem, zaradil ich do svojej ponuky. Žiaden právny predpis nezakazoval prihlasovateľovi prihlásiť si zverejnené označenie na zápis do registra ochranných známk. V súvislosti s prísľubom zmazať slovný prvok „kojo“, ktorý dal prihlasovateľ namietateľovi, prihlasovateľ uviedol, že nemal vedomosť o type ochrannej známky namietateľa, ale následne po hlbšej analýze sa rozhodol prihlásiť zverejnené označenie na zápis, v čom prihlasovateľ nevidí nič zlé. Prihlasovateľ sa rozhodol ponechať na úrad zváženie, ktorá spoločnosť sa odchyľila od uznávaných zásad a etického správania, keďže namietateľ žiada iné spoločnosti o to, čo podľa prihlasovateľa nemá oporu v zákone.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby zamietol námietky a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk tak, ako bolo prihlásené.

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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 slovnej ochrannej známky „kojo“, číslo spisu POZ 1641-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.6.2021 prihlasovateľom Froggy market s. r. o., Hviezdoslavov 917/2, 930 41 Hviezdoslavov, a zverejnená vo Vestníku úradu 14.7.2021 pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CMA Services, s. r. o., Bellušova 6, 974 01 Banská Bystrica, je majiteľom obrazovej ochrannej známky „Kojó BREASTFEED IN ACTION“ č. 253340 s právom prednosti od 17.3.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 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 25 – „*oblečenie na beh; body (spodná bielizeň); bundy; košele; živôtky, korzety (spodná bielizeň); mikiny; mikiny s kapucňou; nákrčníky; náteľníky s dlhými rukávami; oblečenie pre bábätká; podprsienky na dojčenie; podprsienky; pyžamá; roláky; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň pre tehotné; svetre; šaty; športové tričká absorbujúce vlhkosť; športové tričká, dresy; termo spodná bielizeň; tričká; tehotenské odevy; tričká s krátkym rukávom; vrchné ošatenie; vesty; tielka (vrchné ošatenie); športové bundy; páperové bundy; bundy; nočné košele; spodničky*“;

v triede 35 – „*maloobchodné služby s odevmi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové maloobchodné služby súvisiace s odevmi; maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 25 – „*vrchné ošatenie; oblečenie pre bábätká; overaly pre dojčatá a batoliatá; body (spodná bielizeň); podprsienky; podprsienky na dojčenie; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; pyžamá; náteľníky; bežecké oblečenie; bežecké tielka a tričká; bundy; nohavice; šaty; tielka; športové tričká, dresy; športové tričká absorbujúce vlhkosť; tričká; tričká na dojčenie; košele; spodničky; mikiny; vesty; pleteniny (oblečenie); čiapky; šatky, šály; šatky (na krk); šilty (pokrývky hlavy); kukly; nákrčníky; rukavice; legínsy; ponožky; čelenky (oblečene); pančuchy absorbujúce pot; ponožky absorbujúce pot; nepremokavé odevy*“;

v triede 35 – „*maloobchodné služby s odevmi; online maloobchodné služby s odevmi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“.

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

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary, ktoré sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a to „*body (spodná bielizeň); bundy; košele; mikiny; nákrčníky; oblečenie pre bábätká; podprsienky na dojčenie; podprsienky; pyžamá; spodná bielizeň pohlcujúca pot; šaty; športové tričká absorbujúce vlhkosť; športové tričká, dresy; tričká; vrchné ošatenie; vesty; tielka (vrchné ošatenie); bundy; spodničky*“. Uvedené tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 25 prihlásené aj pre špecifikované tovary, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku alebo naopak, alebo sú uvedené synonymickými názvami, či mierne sa líšiacim pomenovaním. Ide o:

- prihlásené tovary „*oblečenie na beh*“ a zapísané tovary „*bežecké oblečenie*“,
- prihlásené tovary „*živôtky, korzety (spodná bielizeň)*“ a zapísané tovary „*spodná bielizeň*“,
- prihlásené tovary „*mikiny s kapucňou*“ a zapísané tovary „*mikiny*“,
- prihlásené tovary „*náteľníky s dlhými rukávami*“ a zapísané „*náteľníky*“,
- prihlásené tovary „*spodná bielizeň pre tehotné*“ a zapísané tovary „*spodná bielizeň*“,
- prihlásené tovary „*roláky; svetre*“ a zapísané „*pleteniny (oblečenie)*“,
- prihlásené tovary „*termo spodná bielizeň*“ a zapísané tovary „*spodná bielizeň*“,
- prihlásené tovary „*tehotenské odevy*“ a zapísané rôzne druhy odevov, ako sú „*vrchné ošatenie; bundy; nohavice; šaty; tielka; tričká*“,

- prihlásené „*trička s krátkym rukávom*“ a zapísané „*trička*“,
- prihlásené „*športové bundy; páperové bundy*“ a zapísané „*bundy*“,
- prihlásené „*nočné košele*“ a zapísané „*košele*“.

Uvedené prihlásené a zapísané tovary v triede 25 sú zhodné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*maloobchodné služby s odevmi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“, ktoré sú v rovnakom znení zapísané aj pre staršiu ochrannú známku v triede 35, porovnávané služby sú teda zhodné.

Prihlásené „*zásielkové maloobchodné služby súvisiace s odevmi; maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu*“ sú obsiahnuté vo všeobecnej kategórii služieb staršej ochrannej známky - „*maloobchodné služby s odevmi*“, preto sú porovnávané služby zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1641-2021)

kojo

Staršia ochranná známka (OZ č. 253340)



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.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že namietateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky, ktorá môže byť zložená výhradne z obrazových prvkov. V danej súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že podľa § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov, ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. V zmysle uvedeného obrazová ochranná známka môže byť, a v prípade ochrannej známky namietateľa aj je, tvorená kombináciou slovných a obrazových prvkov. Zverejnené označenie je slovné, čo je v súlade s § 1a ods. 2 citovanej vyhlášky.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom „kojo“. Staršia ochranná známka obsahuje na štvorcovom pozadí oranžovej farby veľkú bielu škvŕnu a v jej okolí tri menšie biele škvŕny. Uprostred veľkej bielej škvŕny je umiestnený svojou veľkosťou a hrúbkou písmen výrazný oranžový slovný prvok „Kojo“ napísaný mierne štylizovaným

písaným písmom. Pod slovným prvkom „Kojó“ sú pod sebou usporiadané slovné prvky „BREASTFEED“ a „IN ACTION“. Tieto slovné prvky sú napísané oranžovým písmom veľkými tlačnými písmenami, ktorých línie sú tenké a veľkosť písmen je v porovnaní so slovným prvkom „Kojó“ veľmi malá, keďže celý slovný prvok „BREASTFEED“ je umiestnený len pod jeho prvými dvoma písmenami (Ko-). Vzhľadom na vyhotovenie jednotlivých prvkov staršej ochrannej známky možno slovný prvok „Kojó“ na bielom podklade považovať za jej dominantný prvok. Porovnávané označenia sú na základe uvedeného vizuálne podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Staršia ochranná známka obsahuje niekoľko slovných prvkov, a hoci nie je možné úplne vylúčiť, že niektorí spotrebiteľia vyslovia všetky, je dôvodné vzhľadom na drobné a sotva zrakom postrehnuteľné slovné prvky „BREASTFEED IN ACTION“, ktoré môžu byť vyslovené v súlade s ich písanou podobou, ak spotrebiteľ neovláda anglický jazyk, alebo ak tento jazyk ovláda tak v súlade s anglickou výslovnosťou ako [brestfi:d in ækjən], predpokladať, že podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti vysloví len dominantný slovný prvok staršej ochrannej známky [kojo]. Zverejnené označenie tvorí len jeden slovný prvok a jeho zvuková realizácia bude zhodná s výslovnosťou dominantného slovného prvku staršej ochrannej známky [kojo]. Z uvedeného vyplýva, že pre časť spotrebiteľskej verejnosti sú porovnávané označenia foneticky podobné, pretože celý slovný prvok tvoriaci zverejnené označenie zaznie na začiatku zvukového vnemu vyvolaného vyslovením zvukovo realizovateľných prvkov staršej ochrannej známky, avšak pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti sú porovnávané označenia foneticky zhodné.

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

Zverejnené označenie tvorí slovný prvok „kojo“, ktorý nemá význam v slovenskom jazyku ani v inom bežne používanom jazyku na území Slovenskej republiky.

Staršia ochranná známka obsahuje okrem zhodného slovného prvku aj obrazové prvky v podobe oranžového podkladu, ktorý nebude vnímaný ako nositeľ konkrétneho významu, a obsiahnuté sú aj biele škvrnky, z ktorých najväčšia je podkladom slovného prvku „Kojó“ a môžu byť vnímané ako dekorácia. Anglický slogan „BREASTFEED IN ACTION“ má v preklade do slovenského jazyka význam dojčenie v akcii. Významu sloganu v anglickom jazyku porozumie len časť spotrebiteľskej verejnosti so znalosťou anglického jazyka a táto časť spotrebiteľov môže v súvislosti so sloganom aj biele škvrnky vnímať ako kvapky mlieka. Pre túto časť spotrebiteľskej verejnosti uvedené prvky staršej ochrannej známky sú opisné pre tovary, ktoré sú alebo môžu byť určené pre dojčiacie matky, a pre služby s takýmito tovarmi súvisiace. V dôsledku uvedeného nie sú pre túto časť verejnosti porovnávané označenia zo sémantického hľadiska podobné.

Pre spotrebiteľov, ktorí významu anglických slov nebudú rozumieť, budú prvky tvoriace porovnávané označenia fantazijné a v takom prípade nie je možné vykonať sémantické porovnanie označení.

Zároveň je potrebné uviesť, že prihlasovateľ aj namietateľ uviedli, že slovný prvok „kojo“ je vyjadrením súvislosti takto označovaných tovarov s ich určením na dojčenie (nespisovne kojenie). V prípade, ak si spotrebiteľia budú asociovať slovo „kojo“ s takýmto účelom použitia väčšiny dotknutých tovarov a služby vnímať ako súvisiace s odevmi pre dojčiacie ženy, bude dochádzať k podobnosti porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska. Keďže uvedené slovo nie je existujúcim plnovýznamovým a bežne používaným slovom s konkrétnym významom, uvedená asociácia mu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým dotknutým tovarom a službám neznižuje.

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 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 sú dotknuté tovary a služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným stupňom pozornosti.

Z porovnania označení vyplynula ich vizuálna podobnosť, pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti je zverejnené označenie foneticky zhodné so staršou ochrannou známkou a porovnanie zo sémantického hľadiska ovplyvní jednak znalosť anglického jazyka a tiež istá vedomosť súvisiaca so špecifickým sortimentom určeným dojčiacim ženám, ako to vyplynulo zo záverov sémantického porovnania. Zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom, ktorý je celý obsiahnutý v staršej ochrannej známke, pričom v nej má postavenie dominantného prvku, ktorý si navyše zachováva istú jedinečnosť a samostatnosť. Prihlasovateľ nesúhlasil s namietateľom konštatovanou podobnosťou označení a zdôrazňoval ich odlišnosti, predovšetkým typ staršej ochrannej známky, ktorá je obrazová. K uvedenému možno poznamenať, že typ ochrannej známky je dôležitý pre administratívne záznamy, vykonávanie rešerší a správu registra ochranných známok, ale samotný spotrebiteľ, z pohľadu ktorého sa označenia skúmajú a porovnávajú, nepotrebuje poznať typ ochrannej známky na to, aby v jeho vedomí vznikol určitý obraz zanechaný pôsobením označenia na jeho zmysly. Spotrebiteľ vníma označenie ako celok, ale či si uvedomí a zapamätá prítomnosť všetkých prvkov, ktoré označenie tvoria, ich umiestnenie, grafické stvárnenie a pod. závisí od toho, ako sú stvárnené, či sú výrazné alebo zanedbateľné, či ich významu rozumie a pod. Navyše, aj keď je staršia ochranná známka obrazová, je prirodzené a judikatúrou potvrdené (napr. rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-312/03, Selenium-Ace, odsek 37, zo 14.7.2005), že spotrebiteľ väčšiu váhu v označení zloženom zo slovných aj obrazových prvkov kladie na prvky slovné, pretože prostredníctvom týchto prvkov označené tovary a služby pomenúva a odkazuje na ne. Uvedené platí v predmetnom prípade o to viac, keďže obrazové prvky staršej ochrannej známky sú len podkladom slovných prvkov a aj postavenie ďalších slovných prvkov je potlačené do úzadia dominanciou slovného prvku „Kujo“. Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je podobný.

Taktiež nemožno súhlasiť s konštatovaním prihlasovateľa, že namietateľ mal možnosť získať zápis ochrannej známky v podobe slovnej alebo kombinovanej, a ani s jeho výhradou, že namietateľ používa svoju ochrannú známku v podobe zhodnej so zapísanou. Nie namietateľ je ten, kto mohol a mal predvídať o aké označenie bude mať záujem iný subjekt v období po zápise jeho ochrannej známky, ale prihlasovateľ mal možnosť vybrať si označenie a tiež mal možnosť vyhnúť sa konfliktu. V predmetnom prípade nebolo dôvodné skúmať používanie ochrannej známky namietateľa a ani jej formu, pretože prieskum sa vzťahoval v zmysle uplatneného ustanovenia výhradne na podobu, v akej je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka zapísaná, ale vytknúť namietateľovi, že svoju ochrannú známku používa v podobe, v akej je zapísaná, je nedôvodné, keďže to majiteľovi ochrannej známky ukladá samotný zákon o ochranných známkach (§ 7c zákona o ochranných známkach). Napriek nesúhlasu prihlasovateľa je nutné konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami existuje podobnosť, ktorú vyvoláva slovný prvok „kujo“.

Zistená podobnosť označení, navyše umocnená zhodou dotknutých tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože zverejnené označenie môže byť vnímané ako variant ochrannej známky namietateľa.

Prihlasovateľ citoval vo svojom vyjadrení ustanovenie § 28 zákona o ochranných známkach, ktorý sa týka prieskumu a zverejnenia prihlášky. Uvedené ustanovenie nesúvisí s konaním o námietkach, a preto odvodzovať v súvislosti s ním záver, že samotný postoj úradu svedčí o tom, že prihlasovateľ nežiada o zápis označenia, ktoré by bolo schopné vyvolať nebezpečenstvo zámeny s ochrannou známkou namietateľa, nie je správny. Úrad v prieskume zápisnej spôsobilosti vykonávanom z úradnej moci skúma naplnenie podmienok § 5 zákona o ochranných známkach. Zo znenia § 7, ktorý sa týka konania o námietkach, vyplýva, že ide o podania námietok určeným okruhom subjektov presne vymedzených v jednotlivých ustanoveniach a konkrétne v písm. a) tohto ustanovenia je oprávnenou osobou na podanie námietok

majiteľ staršej ochrannej známky, v žiadnom prípade nie úrad. Uvedené sa vzťahuje aj na poukázanie prihlasovateľa na ochrannú známku č. 251543, ktorá obsahuje vo svojom slovnom prvku aj časť „-kojo“, a tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ porušuje práva jej majiteľa. Je na samotnom majiteľovi staršej ochrannej známky, či námietky proti zápisu neskoršieho označenia do registra podá alebo nie.

Podmienky uplatneného námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu.

Namietateľ podal námietky aj podľa § 7 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Namietateľ uvedené ustanovenie vyznačil vo formulári určenom na podanie námietok, uviedol ho aj na prvej strane predloženého odôvodnenia námietok a jeho znenie odcitoval aj v príslušnej časti odôvodnenia námietok. Skutočnosť, že túto časť označil § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je zrejmou pisárskou chybou. Ako pisársku chybu posúdil úrad aj chybu vo vyjadrení prihlasovateľa k podaným námietkam, keď prihlasovateľ na prvej strane svojho vyjadrenia napísal „1. K námietkam – v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b)“, keďže z obsahu tohto vyjadrenia je zrejmé, že ide o vyjadrenie k námietkam podaným podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Keďže námietkam uplatneným podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad sa nezaoberal skúmaním naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. j) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na 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:

JUDr. Ingrid Maruniaková, Šalviová 711/13A, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika
Bielik Tomáš, Mgr., Tbiliská 7630/29, Bratislava-Rača, Slovenská republika