



Banská Bystrica 14. 9. 2022

POZ 185-2021/N-96-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Cyclopedia Holdings Pty Limited, 30 Ogilvy Road, Clontarf, 2093 New South Wales, Austrália, zastúpeného v konaní spoločnosťou Boldiz Law Firm s. r. o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „CYCOLOGY SHOP“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.01.2021 prihlasovateľom CYCOLOGY s. r. o., Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 185-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.07.2021, 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 „CYCOLOGY SHOP“, číslo spisu POZ 185-2021, sa zamietá pre tovary „okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; športové prilby; cyklistické okuliare“ v triede 9, pre všetky tovary v triede 12, pre tovary „športové potreby a športová výstroj; ochranné športové chrániče; športové masky na tvár; športové vybavenie; športové predmety; špeciálne tašky na športovú výstroj“ v triede 28 a pre služby „poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „bezpečnostné laná na ochranu pred pádom; lyžiarske okuliare“ v triede 9, pre tovary „brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; tulenie pásy na lyže; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže“ v triede 28 a pre služby „oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „CYCOLOGY SHOP“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 185-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.10.2021 podané námietky podľa § 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 tovarov a služieb v triedach 9, 12, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „cycology“, č. 010174911, zapísanej 08.01.2012 pre tovary v triede 25 a majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „CYCOLOGY“, č. 013731633,

zapísanej 05.06.2015 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že zverejnené obrazové označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „CYCOLOGY“ a „SHOP“, zoradených pod sebou, nad ktorými je umiestnený grafický prvok- bicykel zelenej farby. Slovný prvok „SHOP“ podobne ako obrazový prvok- bicykel tvoria nedištinktívnu časť zverejneného označenia. Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „cycology“ (v slovnej a obrazovej- grafickej podobe), ktorý ako jediný dominantný a dištinktívny prvok je plne vyjadrený vo zverejnenom označení. Zverejnené označenie tak neobsahuje iné prvky (obrazové, slovné), ktoré by ho dokázali odlíšiť od starších ochranných známk.

Z vizuálneho hľadiska sú tak porovnávané označenia vo vysokej miere podobné, resp. zhodné, keďže zverejnené označenie je tvorené okrem zhodného slovného prvku len nedištinktívnymi, opisnými prvkami.

Namietateľ porovnaním dištinktívnych slovných prvkov „cycology“ kolíznych označení konštatoval fonetickú zhodu, pričom ostatná časť zverejneného označenia („shop“ a obrazový prvok) je vo vzťahu k fonetickému porovnaniu bez rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ ďalej uviedol, že zo sémantického hľadiska bude dominantný zhodný slovný prvok „cycology“ kolíznych označení spotrebiteľ vnímať ako fantazijné slovo, a preto sú zo sémantického hľadiska označenia totožné, resp. vo vysokej miere podobné.

Namietateľ uviedol, že aj keď sú tovary starších ochranných známk zapísané pre triedu 25 a tovary a služby zverejneného označenia sú prihlásené pre triedy 9, 12, 28 a 37, sú podobné vo vyššej miere, pretože vzájomne zo sebou súvisia, majú rovnaký distribučný kanál i predajné miesta, pričom spotrebiteľ môže byť s takto označenými tovarmi/ službami uvedený do omylu, čo sa týka ich výrobcu/poskytovateľa. Na podporu svojich tvrdení predložil screenshot z webovej stránky www.cycology.sk, na ktorých je viackrát vyobrazené označenie „CYCOLOGY“, prípadne cycology s. r. o. v odtieňoch zelenej a čiernej farby.

Namietateľ uviedol, že pozornosť relevantného spotrebiteľa je vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám priemerná, a vzhľadom na zhodnosť dominantného a dištinktívneho slovného prvku „cycology“ nachádzajúceho sa v porovnávaných označeniach, je pravdepodobnosť zámeny resp. vzniku asociácie zo strany spotrebiteľa reálna.

Namietateľ ďalej uviedol, že svoje produkty ponúka na území Slovenskej republiky na predaj prostredníctvom webovej stránky www.cycologylovakia.sk, ktorej majiteľom je spoločnosť Zuli s. r. o., Banská Bystrica (predložený dôkaz o právach k tejto doméne), alebo prostredníctvom webových adries www.cycologygear.com, www.cycologygear.co.uk a www.cycologygear.eu. Namietateľ uviedol, že označenie „cycology“ používa kontinuálne už od roku 2011 (hlavne v rámci internetového obchodu) na označenie svojich tovaroch s dôrazom na ich kvalitu a originalitu. Zároveň namietateľ predložil tabuľky s údajmi o počte návštevníkov na jeho webových stránkach v rámci Európy (vrátane Slovenska), s rastúcim počtom návštevníkom a dosiahnutým peňažným ziskom. Podľa namietateľa je vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk daný tým, že sú tvorené fantazijným slovom „cycology“, ktoré pripomína spojenie slov „cycling“ a „psychology“, vo význame „myslenie cyklistu“, čo vo vzťahu k chráneným tovarom namietateľa tvorí špecifické významové spojenie, ľahko zapamätateľné pre svojich adresátov. Zároveň namietateľ predložil ako podporné dôkazy (screenshoty) osvedčenia o zápise označenia „cycology“ do registra ochranných známk pre územie USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru, Číny, Ruskej federácie, Švajčiarska a Kostariky.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného obrazového označenia „CYCOLOGY SHOP“, číslo spisu POZ 185-2021v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 19.11.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi, aby sa k nim v lehote do 26.01.2022 vyjadril.

Úradu bolo vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam doručené až 08.03.2022, t. j. po stanovenej lehote elektronicky, bez kvalifikovaného elektronického podpisu, ktoré doplnil v listinnej podobe 25.03.2022. Súčasťou vyjadrenia k námietkam boli aj informácie o pohybe zásielky (vyjadrenia), ktorú prepravca 26.01.2022 vyzdvihol od odosielateľa - prihlasovateľa na prepravu, ale úradu - ako príjemcovi nebola doručená a 09.02.2022 sa vrátila odosielateľovi – prihlasovateľovi, pričom v elektronickom systéme o pohybe zásielky, č. 29228761(REMAX) bol ako dôvod nedoručenia uvedený „zlá adresa doručenia“.

Z analýzy podaní prihlasovateľa vyplynulo, že prihlasovateľ sa síce vyjadrenie k podaným námietkam pokúšal zaslať úradu 26.01.2022 t. j. v stanovenej lehote, prostredníctvom prepravných spoločností Packeta a REMAX, avšak podanie mu bolo 09.02.2022 vrátené ako nedoručená zásielka z dôvodu, ktorý je na strane odosielateľa, t. j. prihlasovateľa, keďže ten pochybil a uviedol v zásielke zlú, resp. nedostatočnú adresu na doručenie. Na obálke zásielky, doručenej úradu 25.03.2022, bol štítok s presnou adresou úradu vrátane telefónneho čísla, vytlačený 24.03.2022 o 12:16h, pod ktorým sa nachádzal pôvodný štítok s čiarovým, číselným kódom a s označením len „Úrad priemyselného vlastníctva“, t. j. s neúplnou adresou úradu, a preto sa prihlasovateľovi zásielka vrátila späť. Prihlasovateľ napriek vedomosti, že vyjadrenie nebolo úradu doručené a to z jeho viny, opätovne zaslal vyjadrenie až 8.3.2022 (elektronicky), písomne doplnené až 25.3.2022. Z uvedeného je tak zrejmé, že prihlasovateľ sa nepokúšal vyjadrenie k námietkam doručiť úradu obratom čo najskôr, t. j. hneď ako sa o nedoručení dozvedel, ale až oveľa neskôr, a preto nemožno jeho vyjadrenie považovať za podané v stanovenej lehote, a úrad naň v zmysle ustanovenia § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nebude prihliadať, a rozhodne podľa obsahu spisu.

Napriek vyššie uvedenému je pre úplnosť možné stručne uviesť, že prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že mal vedomosť o tom, že namietateľ je majiteľom starších ochranných známk EÚ č. 010174911 a č. 013731633, ktoré sú zapísané v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto si podal prihlášku ochrannej známky „CYCOLOGY SHOP“ pre tovary a služby v triedach 9, 12, 28 a 37, teda pre iné triedy, ako sú zapísané ochranné známky namietateľa.

Čo sa týka označení, podľa prihlasovateľa skutočnosť, že slovo „cycology“ zverejneného označenia je plne vyjadrené v starších ochranných známkach ešte neznamená, že môže dôjsť k zámene kolíznych označení. Podľa prihlasovateľa je potrebné kolízne označenia vzájomne posudzovať podľa ich dominantných a dištinktívnych prvkov, ktoré ovplyvňujú ich celkové vnímanie. V prípade zverejneného označenia je dištinktívnym prvkom slovo „SHOP“, ktoré odkazuje na skutočnosť, že označenie sa týka obchodu s cyklistickými potrebami, t. j. bicyklov a ich súčastí, kým staršie ochranné známky sú zamerané na odevy a ich doplnky.

Podľa prihlasovateľa sa kolízne označenia líšia svojim obsahom a formou vytvorenia, a preto navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol a prihlášku ochrannej známky „CYCOLOGY SHOP“, číslo spisu POZ 185-2021, zapísal do registra ochranných známk.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 obrazového označenia „CYCOLOGY SHOP“, číslo spisu POZ 185-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.01.2021 prihlasovateľom CYCOLOGY s. r. o., Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 28.07.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 12, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Cyclopedia Holdings Pty Limited, 30 Ogilvy Road, Clontarf, 2093 New South Wales, Austrália je majiteľom:

- slovej ochrannej známky EÚ „cycology“ č. 010174911 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 09.02.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ „CYCOLOGY“ č. 013731633 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 11.02.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými značkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky boli uplatnené proti všetkým prihláseným tovarom a službám zverejneného označenia :

v triede 9 – „okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; športové prilby; cyklistické okuliare; lyžiarske okuliare; bezpečnostné laná na ochranu pred pádom“;

v triede 12 – „cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bicyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicykle“;

v triede 28 – „športové potreby a športová výstroj; ochranné športové chrániče; brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecká výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; športové masky na tvár; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; športové vybavenie; športové predmety; tulenie pásy na lyže; špeciálne tašky na športovú výstroj; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže“;

v triede 37 – „poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia; oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie“;

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*apparel (clothing, footwear, headgear); arm warmers (clothing); articles of clothing made from wool; articles of windproof clothing; athletic clothing; belts (clothing); clothing for sports; cyclists' clothing; jackets (clothing); jerseys (clothing); thongs (clothing)*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy; odevy na ohrievanie rúk; odev z vlny; časti odevov odolných voči vetru; športové oblečenie; opasky (ako časti oblečenia); športové odevy; cyklistické oblečenie; saká, bundy; pletené svetre; remienky (odevy));

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*apparel (clothing, footwear, headgear); arm warmers (clothing); articles of clothing made from wool; articles of windproof clothing; athletic clothing; belts (clothing); clothing for sports; cyclists' clothing; jackets (clothing); jerseys (clothing); thongs (clothing); scarves; gloves; socks; singlets; shoes; boots; cycling shoes*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy; odevy na ohrievanie rúk; odev z vlny; časti odevov odolných voči vetru; športové oblečenie; opasky (ako časti oblečenia); športové oblečenie; cyklistické oblečenie; saká, bundy ako oblečenie; pletené svetre; remienky (odevy); šatky a šály; rukavice; ponožky; tielka; obuv; obuv (vysoká); cyklistické topánky).

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.

Prihlásené tovary „*chrániče hlavy na športovanie; športové prilby*“ v triede 9 zverejneného označenia sú tovary, ktoré napriek ich špecifickej povahe a účelu možno označiť za podobné, aj keď v nižšej miere, so všeobecnou kategóriou tovarov „*pokrývky hlavy*“ zapísaných v triede 25 prvej aj druhej staršej ochrannej známky, pretože sa používajú na ochranu rovnakej časti tela, môžu sa dopĺňať, v niektorých prípadoch aj zastupovať, môžu mať rovnakého výrobcu, rovnaké distribučné a predajné miesta ako aj rovnaký okruh spotrebiteľov.

Prihlásené tovary „*cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bicyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; brzdové čeluste (časti bicyklov); brzdové káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicykle*“ v triede 12 zverejneného označenia ako aj tovary „*okuliare na športovanie; cyklistické okuliare*“ prihlásené v triede 9 sú tovary určené pre cyklistov a na cyklistiku, medzi takéto tovary patria aj tovary „*cyklistické oblečenie*“ zapísané v triede 25 prvej staršej ochrannej známky a aj tovary „*cyklistické oblečenie, cyklistické topánky*“ zapísané v triede 25 druhej staršej ochrannej známky. Cyklistické potreby, výstroj, resp. vybavenie (napr. prilby, okuliare, oblečenie, obuv a iné) si spotrebiteľ zadáva v špecializovaných, športových oddeleniach, resp. obchodoch zameraných na cyklistiku, kde predpokladá, že všetko potrebné si zakúpi naraz a tak, aby jednotlivé časti cyklistickej výstroje vrátane oblečenia boli vzájomne kompatibilné, resp. aby sa dopĺňali (dizajnovo i funkčne), a preto možno predpokladať, že výrobca bicyklov (vrátane jeho komponentov) môže vyrábať, resp. sa spolupodieľať na alebo dohliadať aj na produkciu ďalších cyklistických potrieb. Porovnávané tovary tak môžu mať rovnakého výrobcu, predajcu, spotrebiteľa, prípadne sa môžu vzájomne dopĺňať, a preto sú kolízne tovary v nižšej miere podobné.

Prihlásené tovary „*športové potreby a športová výstroj; ochranné športové chrániče; športové masky na tvár; športové vybavenie; športové predmety; špeciálne tašky na športovú výstroj*“ v triede 28 zverejneného označenia a tovary „*športové odevy, cyklistické oblečenie*“ v triede 25 zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku a tiež tovary „*športové odevy, cyklistické oblečenie, cyklistické topánky*“ v triede 25 zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku patria medzi športové potreby, ktoré si spotrebiteľ kupuje v špecializovaných športových predajniach, kde predpokladá, že všetko potrebné príslušenstvo pre konkrétny šport zakúpi priamo na mieste a ktoré navyše pochádza od rovnakého výrobcu, resp. sa predáva pod rovnakým označením. Porovnávané tovary teda môžu mať rovnakého pôvodcu, rovnaké distribučné a predajné miesta vrátane okruhu spotrebiteľov, navzájom sa dopĺňať alebo sa v niektorých prípadoch aj zastupovať, a preto sú kolízne tovary podobné.

Ostatné prihlásené tovary „*bezpečnostné laná na ochranu pred pádom; lyžiarske okuliare*“ v triede 9 a tovary v triede 28 „*brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; tulenie pásy na lyže; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže*“ zverejneného označenia sú potreby, resp. výstroj technickej povahy, určené výlučne na lyžovanie a horolezectvo, a tak sú svojou povahou, účelom odlišné od tovarov (oblečenia, obuvi a pokrývok hlavy), pre ktoré je zapísaná prvá aj druhá staršia ochranná známka.

Prihlásené služby v triede 37 „*poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia*“ zverejneného označenia súvisia s tovarmi „*športové odevy, cyklistické oblečenie*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka a tiež s tovarmi „*športové odevy, cyklistické oblečenie, cyklistické topánky*“ v triede 25 zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, pretože v rámci ich predaja sa môže poskytovať aj poradenstvo čo sa týka ich starostlivosti, udržiavania funkčnosti, resp. ich opráv, preto môžu mať rovnakého pôvodcu aj spotrebiteľa, a tak možno tieto porovnávané tovary a služby považovať za podobné, aj keď len v nižšej miere.

Ostatné prihlásené služby v triede 37 „*oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie*“ zverejneného označenia sa týkajú služieb, zameraných na poskytovanie informácií v oblasti údržby a opravy športového, technického

zariadenia a náradia, medzi ktoré cyklistické a športové oblečenie, obuv a pokrývky hlavy nepatria, a preto sú svojim charakterom, účelom, pôvodcom odlišné od tovarov, pre ktoré je zapísaná prvá aj druhá staršia ochranná známka.

S prihliadnutím na charakter zverejneného obrazového označenia „CYCOLOGY SHOP“ a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a výsledok porovnania prihlásených tovarov a služieb so zapísanými tovarmi oboch starších ochranných známk a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať v súvislosti so slovnou ochrannou známkou EÚ „cycology“, č. 010174911 (prvá staršia ochranná známka).

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 185-2021)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 010174911)

cycology

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 obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „CYCOLOGY“, písaného veľkými hrubými tlačnými písmenami, pod ktorým je umiestnený asi o polovicu menší slovný prvok „SHOP“, písaný štandardnými veľkými tlačnými písmenami. Nad slovnými prvkami sa nachádza obrazový prvok – náčrt bicykla v zelenej farbe.

Prvá staršia ochranná známka „cycology“ je slovné označenie napísané malými písmenami tlačenej abecedy. Avšak je potrebné zdôrazniť, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také, takže pri porovnávaní nie je podstatné, či je toto slovo písané malými alebo veľkými písmenami.

Z **vizuálneho hľadiska** ide v predmetnom prípade o porovnanie zverejneného obrazového označenia so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky. Z vyhotovenia zverejneného označenia je zjavné, že dominantnými prvkami čo do veľkosti je obrazový prvok bicykla a slovný prvok „CYCOLOGY“, ktoré prvé upútajú pozornosť spotrebiteľa, pričom v prípade obrazových označení zároveň platí, že spotrebiteľ prirodzene venuje vyššiu pozornosť slovným prvkom, keďže pomocou nich vie na označenie v budúcnosti odkazovať. Prvá staršia ochranná známka pozostáva len zo slovného prvku „cycology“, ktorý je plne a dominantne vyjadrený aj vo zverejnenom označení. Vzhľadom na uvedené, keď dominantný slovný prvok „CYCOLOGY“ vo zverejnenom označení je zároveň jediným slovným prvkom tvoriacim prvú staršiu ochrannú známku, je vizuálna podobnosť označení zjavná a nemôže byť eliminovaná nevýrazným slovným prvkom „SHOP“ ani obrazovým prvkom, ktoré sú tiež vo zverejnenom označení prítomné.

Pokiaľ ide o posúdenie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, bude spotrebiteľ vo zverejnenom označení reprodukovat len jeho slovné prvky, a to buď v súlade s anglickou výslovnosťou ako „sajkolodži šop“ alebo prispôbi výslovnosť jeho slovných prvkov slovenskej výslovnosti, teda ako „cycology“

shop/cykology šop“. Ďalej je potrebné zohľadniť to, že spotrebiteľ sa snaží viacslovné označenia skracovať a je preto pravdepodobné, že bude reprodukovat len slovný prvok „cycology“, čo podporuje aj skutočnosť, že ide o prednostne vnímaný prvok zverejneného označenia. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná buď ako „sájkolodži“ resp. ako „cycology/cykology“. Pri vyslovení zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky v každom prípade zaznie jasne rovnako vyslovený slovný prvok „cycology“. Pri zvážení úplnej reprodukcie zverejneného označenia, pri ktorej zaznie aj slovo „shop“ je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska vo vyššej miere podobné, v prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia sú zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by spotrebiteľovi pomohol pri orientácii na trhu a identifikácii označovaných tovarov a služieb. Prvá staršia ochranná známka aj zverejnené označenie sú tvorené fantazijným slovom „cycology“, ktoré je bez konkrétneho významu, avšak ako uviedol aj namietateľ, môže u niekoho evokovať spojenie dvoch anglických slov „cycling“ a „psychology“ vo význame „myslenie cyklistu“. Minimálne vo zverejnenom označení je možné považovať vnímanie slovných prvkov v spojení s cyklistkou, t. j. ako odkaz na „cycle“ teda „bicykel, bicyklovať sa“, čo podporuje aj obrazový prvok- bicykel. Po zvážení uvedeného možno konštatovať, že sa vzhľadom na fantazijnosť zhodného slovného prvku „cycology“ porovnávaných označení sémantické hľadisko neuplatní, resp. ak bude vnímaný s odkazom na „bicykel, bicyklovanie“, možno označenia považovať zo sémantického hľadiska za podobné vo vysokej miere.

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 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 príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej stupeň pozornosti možno vyhodnotiť ako priemerný.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe zhodného slovného prvku „cycology“ bola medzi nimi z vizuálneho a fonetického hľadiska konštatovaná podobnosť, v prípade skrátenej fonetickej reprodukcie zverejneného označenia ich zhoda. Čo sa týka porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, sa buď vzhľadom na fantazijnosť zhodného slovného prvku „cycology“ neuplatní, resp. ak bude relevantná verejnosť vnímať zhodný slovný prvok s odkazom na „bicyklovanie, bicykel“, budú z koncepcného hľadiska označenia vo vysokej miere podobné.

Zverejnené označenie obsahuje v určujúcom postavení z hľadiska vnímania a rozoznávania takto označených tovarov alebo služieb na trhu, práve slovný prvok „cycology“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí aj prvú staršiu ochrannú známku. Podobnosť porovnávaných označení spôsobenú zhodným rozlišujúcim prvkom neovplyvní ani prítomnosť slovného prvku „shop“ a obrazového prvku bicykla, ktoré sú vo vzťahu ku kolíznym prihláseným tovarom a službám súvisiacim s cyklistickým športom opisného charakteru, t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené rozdiely medzi nimi pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa nemôžu zabrániť vyvolaniu mylnej predstavy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti o tom, že takto označené tovary „*okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; športové prilby; cyklistické okuliare*“ v triede 9, „*cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá na bicykle; ráfiky bicyklových*

kolies; pumpy na bicyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; brzdové čeluste (časti bicyklov); brzdové káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicykle“ v triede 12, „športové potreby a športový výstroj; ochranné športové chrániče; športové masky na tvár; športové vybavenie; športové predmety; špeciálne tašky na športový vystroj“ v triede 28 a časť služieb v triede 37 „poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia“, ktoré boli vyhodnotené ako podobné a podobné v nižšej miere pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké ekonomické prepojenie. Pravdepodobnosť zámery na základe asociácie medzi dotknutými označeniami je tak vysoko pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaký výraz „cycology“ s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, na základe ktorého sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejnené označenie je len obrazovým variantom staršej ochrannej známky a sú ním označené tovary, resp. služby napr. ďalšieho produktového radu rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa, ktorý je majiteľom prvej staršej ochrannej známky, tvorenej výrazom „cycology“. Pri ostatných prihlásených tovaroch v triede 9 „bezpečnostné laná na ochranu pred pádom, lyžiarske okuliare“ triede 28 „brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; tlenie pásy na lyže; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže“ a službách 37 „oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie“, proti ktorým podané námietky smerovali, však nemožno pravdepodobnosť zámery konštatovať, keďže nebola zistená podobnosť so žiadanými tovarmi, pre ktoré je prvá staršia ochranná známka zapísaná, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka porovnania druhej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia, toto by vzhľadom na výsledok jeho porovnania s prvou staršou ochrannou známkou a porovnania kolíznych tovarov a služieb nemalo žiadny vplyv na výsledok rozhodnutia, a preto nebolo vykonané.

Namietateľ v podaných námietkach predložil screenshot z webovej stránky prihlasovateľa www.cycology.sk s vyobrazením označenia „CYCOLOGY“, prípadne [cycology s. r. o.](http://cycology.s.r.o.), ďalej svoje webové stránky www.cycologyslovakia.sk, www.cycologygear.com, www.cycologygear.co.uk a www.cycologygear.eu prostredníctvom ktorých ponúka na predaj svoj tovar vrátane tabuliek s počtom návštevníkov a dosiahnutom zisku z predaja nim označených tovarov v Európe vrátane Slovenska, ako aj osvedčenia o zápise označenia „cycology“ do registra ochranných známkov pre územie USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru, Číny, Ruskej federácie, Švajčiarska a Kostariky. Keďže namietateľ si neuplatňoval získanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov, predložené dôkazy a argumenty nemohli mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámery kolíznych označení podľa uplatneného námietkového dôvodu ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, úrad sa nimi v predmetnom konaní nezaoberal.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť prihlásených tovarov v triede 9, pre všetky tovary v triede 12, pre časť tovarov v triede 28 a časť služieb v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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:

Boldiz Law Firm s.r.o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika
CYCOLOGY s.r.o., Pražská 608/109 , 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika