

Banská Bystrica 27.11.2023
POZ 2493-2022/N-120-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa JEAN PATOU, 24/32 rue Jan Goujon, F-75008 Paris, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu obrazového označenia **enjoy&care** do registra ochranných znáмок, prihláseného 23.12.2022 prihlasovateľom joy&care, s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou ROHUTNÝ&Spol., s. r. o., Prokopa Veľkého 54, 811 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2493-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.2.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:


Proti zápisu obrazového označenia **enjoy&care** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2493-2022 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 5.5.2023 podané námietky týkajúce sa prihlásených tovarov v triede 3 a služieb v triedach 35 a 44 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 znáмок:

- slovej ochrannej známky EÚ „JOY“ č. 010596047, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 6.4.1999 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „slovná staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 017895714, ktorá je zapísaná od 21.3.2019 s dátumom prednosti od 4.5.2018 pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „obrazová staršia ochranná známka“).

Následne sa namietateľ v podaní námietok zaoberal konkrétnym porovnaním zverejneného označenia a starších ochranných znáмок, pričom uviedol, že aj keď sa zhodná slovná časť „joy“ nachádza vo zverejnenom označení v slove „enjoy“ za predponou „en“ možno túto slovnú časť považovať za vizuálne podstatne výraznejšiu oproti predpone „en“ vďaka výrazným písmenám „j“ a „y“. Ďalší slovný prvok „care“ sa vo zverejnenom označení nachádza až na druhej pozícii. Slovné spojenie „enjoy“ je podľa namietateľa dominantným prvkom zverejneného označenia aj z toho dôvodu, že ďalší slovný prvok „care“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je len popisným prvkom vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 3. Anglický výraz „care“ poznajú, podľa

namietateľa, slovenskí spotrebitelia najmä s kozmetickými výrobkami, pretože tento výraz je podľa namietateľa uvedený v originálnom znení na mnohých kozmetických výrobkoch. Podľa namietateľa je anglický výraz „joy“ menej známy pre slovenských spotrebiteľov, a preto plní rozlišovaciu funkciu vo zverejnenom označení. Namietateľ tiež zdôraznil, že slovo „enjoy“ je umiestnené ako prvé v poradí pred nedištinktívnym slovným prvkom „care“.

Namietateľ tiež uviedol, že grafické spracovanie zverejneného označenia, resp. nedištinktívny slovný prvok „care“ nemôže zverejnenému označeniu zabezpečiť jeho odlišiteľnosť od starších ochranných známkov. Obrazové prvky v porovnávaných označeniach nemôžu podľa namietateľa prekryť vnímanie slovných prvkov spotrebiteľom, pretože v prípade zverejneného označenia ide o grafické spracovanie len vo využití tenšieho a hrubšieho typu písma v červenej farbe; v prípade druhej staršej ochrannej známky dáva grafická úprava vyniknúť slovnému prvku „JOY“ a celkovo evokuje štítkov alebo etiketov výrobkov.

Namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na to, že spotrebiteľ nemá možnosť vzájomného porovnania označení, nemá k dispozícii tieto označenia súčasne, a musí sa teda spoliehať len na vizuálny vnem, ktorý si uchoval v pamäti; má priemernú pamäť a priemerný zmysel pre detail, vzniká vysoká pravdepodobnosť zámeny označení, resp. vznik asociácie.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že zverejnené označenie budú spotrebitelia bez znalosti anglického jazyka vyslovovať pravdepodobne v jeho písanej forme. Namietateľ uviedol, že vzhľadom na to, že ide o také slovné prvky „joy“, „enjoy“ a „care“, ktoré aj slovenský spotrebiteľ neovládajúci anglický jazyk zvyčajne vysloví správne, t. j. v anglickej výslovnosti, je podľa namietateľa vysoko pravdepodobné, že zverejnené označenie budú spotrebitelia vyslovovať ako „endžoj end keə(r)“ a obe staršie ochranné známky ako „džoj“. Aj keď sa zhodná časť „joy“ v slove „enjoy“ zverejneného označenia nachádza až za predponou „en“, jej výslovnosť je dominantná oproti nevýraznej výslovnosti predpony „en“, keďže ide o výrazne zvučné (znelé) spoluhlásky „dž“ a „j“. Súčasne je slovo „enjoy“ umiestnené ako prvé v poradí pred nedištinktívnym slovným prvkom „care“.

Vzhľadom na uvedené existuje podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť, že spotrebiteľ pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení uprednostní anglickú výslovnosť, prípadne zaužívanú výslovnosť cudzích slov v slovenskom jazyku, a to slovného prvku „JOY“ ako „džoj“ na základe porovnania s inými slovami začínajúcimi písmenami „joy-“, ktoré sú uvedené aj v súčasnom Slovníku slovenského jazyka aj so zodpovedajúcou výslovnosťou, napr. pre „joystick“ výslovnosť ako „džojstik“, podobne pre „joule“ výslovnosť ako „džaul“. Rovnako sa podľa namietateľa anglická výslovnosť „endžoj“ použije pri reprodukcii slovného prvku „enjoy“ a druhého slovného prvku „care“ (keə(r)) vo zverejnenom označení. Aj z fonetického hľadiska možno podľa namietateľa hovoriť o fonetickej podobnosti medzi označeniami.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu zo sémantického hľadiska a uviedol, že zverejnené označenie „enjoy&care“ znamená v anglickom jazyku „mať radosť/tešiť sa“ (enjoy) a „starostlivosť“ (care). Staršie ochranné známky „joy“ znamenajú „radosť“. Sloveso „enjoy“ je tak podľa namietateľa odvodené od podstatného mena „joy“.

Podľa namietateľa spotrebiteľ, ktorý neovláda ani základy anglického jazyka, nemusí zhodnému slovnému prvku „joy“ kolíznych označení ako aj ďalšiemu slovnému prvku zverejneného označenia „care“ pripisovať žiadny význam. Znak & predstavuje zlučovaciu spojku vo význame „a“.

Zároveň však namietateľ uviedol, že vzhľadom na súčasné trendy má slovenský spotrebiteľ možnosť stretávať sa minimálne so základnou anglickou terminológiou, a preto je dôvodné sa domnievať, že veľká časť spotrebiteľov s aspoň minimálnou znalosťou angličtiny bude slovnému prvku „joy“ pripisovať význam „radosť“, slovnému prvku „enjoy“ význam „mať radosť, tešiť sa“ a slovný prvok „care“ bude vnímať ako anglický výraz slovenského slova „starostlivosť“, resp. ošetrovanie. Najmä výraz „care“ je podľa namietateľa pravdepodobne známy prevažnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, pretože za uvádza na mnohých kozmetických výrobkoch.

Vzhľadom na to, že anglické slovo „care“ znamená starostlivosť, namietateľ uviedol, že ho považuje v spojení s kozmetickými alebo toaletnými výrobkami, t. j. výrobkami určenými na starostlivosť o pokožku a telo, resp. vlasy, za slovo opisné pre tieto výrobky, teda za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľ tak podľa namietateľa môže porovnávané označenia odlíšiť len vďaka ďalšiemu slovnému prvku „enjoy/JOY“, ktorý nie je vo vzťahu k tovarom v triede 3 opisným prvkom. Slovo „care“ jednoznačne podľa namietateľa predstavuje pre spotrebiteľa prvok, ktorý je len nositeľom informácie o tom, že prípravky sú určené na osobnú starostlivosť, a nemôže tak slúžiť spotrebiteľom na orientáciu na trhu napriek tomu, že je písaný hrubším písmom. Vzhľadom na uvedené namietateľ uviedol, že považuje porovnávané označenia za podobné.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu prihlásených tovarov a služieb so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky.

Podľa namietateľa sú tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenie v triedach 3, 34 a 44 zhodné, podobné a súvisiace s tovarmi a službami chránenými staršími ochrannými značkami; výrobky v triede 3 sú určené bežnej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným vnímaním a pozornosťou.

Namietateľ tiež uviedol, že obidve staršie ochranné známky sú okrem podrobne špecifikovaných položiek v triede 3 zapísané aj pre všeobecné pojmy „kozmetické výrobky“, resp. „kozmetika“, ktoré zahŕňajú všetky vyšpecifikované tovary v triede 3 prihlasovaného označenia.

Namietateľ uviedol, že prihlasované služby pre zverejnené označenie v triede 35 a 44 považuje za podobné a súvisiace so službami chránenými obrazovou staršou ochrannou značkou (EÚ č. 17895714). Konkrétne maloobchodné služby (online maloobchodné služby) s parfumériou, kozmetikou, prípravkami na skrášlenie a vlasovými prípravkami“ uvedené v triede 35 obrazovej staršej ochrannej známky považuje namietateľ za služby súvisiace s totožnými tovarmi uvedenými v triede 3 obrazovej staršej ochrannej známky.

V závere namietateľ zhodnotil pravdepodobnosť zámery, pričom uviedol, že zverejnené označenie možno považovať za podobné so staršími ochrannými značkami z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Slovná staršia ochranná známka sa používa už viac ako 80 rokov a teší sa vysokej reputácii na svete.

Zhodný, podobný a súvisiaci je, podľa namietateľa aj zoznam poskytovaných tovarov a služieb v triedach 3, 35 a 44.

Vzhľadom na uvedené je, podľa namietateľa pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení veľmi vysoká. Spotrebiteľ, ktorý príde do kontaktu s porovnávanými označeniami v rámci jedného obchodného priestoru bude veľmi ľahko uvedený do omylu, pretože podľa namietateľa ide o tovar bežnej spotreby určený priemernej spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ uviedol, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť, pri ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň podobnosti. Tieto tovary sú tovarmi bežnej spotreby, ktoré spotrebiteľia nakupujú pomerne často, a to bez mimoriadne zvýšenej obozretnosti s ohľadom na ich cenu.

Namietateľ ďalej uviedol, že pri porovnaní sa zohľadňuje celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností domínovať jeden alebo viac prvkov, v prípade zverejneného označenia ide o slovný prvok „enjoy“. Miera podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk – vizuálneho, fonetického a sémantického a posúdenie pravdepodobnosti ich zámery musí byť výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, medzi ktoré patrí aj postavenie jednotlivých prvkov v označeniach a miera ich rozlišovacej spôsobilosti ako aj posúdenie či, a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami, a to vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Slovný prvok „enjoy“ predstavuje, podľa namietateľa tú časť označenia, ktorá je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, keďže ďalší slovný prvok „care“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám opisným prvkom.

Podľa namietateľa rozdiel vo veľkosti písmen, v použití červenej farby a v doplnení slovného opisného prvku „care“ v prípade zverejneného označenia nie je postačujúce na to, aby úplne potlačil zhodu v slovných prvkoch „enjoy/JOY“, pričom spotrebiteľ väčšinou nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, musí sa spoliehať len na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Podobnosť kolíznych označení zvyšuje, podľa namietateľa aj podobnosť tovarov a služieb, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení reálne, a to najmä na základe ich možnej asociácie. Pravdepodobnosť vzniku asociácie medzi porovnávanými označeniami je podľa namietateľa vysoká, keďže jediný slovný prvok „JOY“ starších ochranných známk je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. spotrebiteľ sa môže domnievať, že ide len o ďalší obrazový variant označenia tovarov namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ v závere podania svojich námietok navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky tovary v triede 3 a všetky služby v triedach 35 a 44, pretože nespĺňajú podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Listom úradu zo 16.5.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam doručenom úradu 6.7.2023 uviedol, že sa nestotožňuje s námietkami namietateľa a podľa neho neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami „JOY“ z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ uviedol, že v prípade staršieho označenia ide o slovný prvok „JOY“, ktorý je umiestnený na obdĺžniku a v prípade zverejneného označenia ide o obrazové označenie tvorené slovnými prvkami „enjoy&care“ pričom dominantným slovným prvkom je slovo „care“ v grafickej úprave červenej farby so zvýrazneným slovom „care“ doplneného ďalšími dostatočne identifikujúcim prvkom a to „&“ všetko napísané malými písmenami abecedy. Prihlasovateľ uviedol, že staršie označenia a zverejnené označenie síce obsahujú zhodný a podobný slovný prvok ale tento je vo zverejnenom označení vo vzťahu k celkovému vyhotoveniu dopĺňujúci v spojení s inými prvkami.

Podľa prihlasovateľa možno na základe porovnania kolíznych označení konštatovať, že obsahujú podobné časti slovného spojenia „joy“ pričom výrazne odlišné sú grafické prvky a dopĺňujúci obrazový prvok, ktoré vytvárajú celkový dojem a to predovšetkým v dominantnom prvku ale aj v celkovom jeho spojení s inými prvkami tvoriacimi komparované označenia.

Grafická úprava porovnávaných označení je podľa prihlasovateľa vytvorená odlišným spôsobom aj farebným vyhotovením, pričom kolízne označenia sú odlišné aj v počte slovných prvkov. Skoršia ochranná známka sa skladá len zo slovného spojenia „JOY“ a zverejnené označenie je tvorené viacerými slovnými prvkami a to „enjoy&care“ pričom k tomu treba priradiť aj ostatné dopĺňujúce vizuálne prvky (farebné vyhotovenie, malé písmena štandardnej abecedy doplnené ďalším rozlišujúcim prvkom „&“), ktoré v celosti vytvárajú prihlasovateľom ochrannej známky používané označenie a to „enjoy&care“, teda nejde len o slovný prvok „joy“ ako uvádzajú námietky. Označenie „enjoy&care“ predstavuje podľa prihlasovateľa slovnú aj obrazovú jednotu. Všetky uvedené skutočnosti sa podľa prihlasovateľa podieľajú na celkovom odlišnom dojme, ktorý vyvolávajú u relevantnej verejnosti, pričom ich celkový dojem je rozdielny.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v spolupráci so svojimi sesterskými a partnerskými spoločnosťami Consilium Development s. r. o. a REMEDY s. r. o. poskytuje výnimočné služby v oblasti komplexnej starostlivosti o človeka s cieľom, aby jeho klienti boli zdraví, spokojní a zlepšila sa ich kvalita života. Prihlasovateľom vytvorený model sa dôsledne drží princípov holistického prístupu v poradenstve a terapii. Podľa intenzity starostlivosti o zdravie a kvality života možno podľa prihlasovateľa rozlíšiť tri úrovne rozvojových, poradenských a liečebných alternatív. Vo všetkých fázach je vždy podľa prihlasovateľa rozhodujúci a dominantný slovný prvok „care“ tak ako je aj zvýraznený vo zverejnenom označení.

Prihlasovateľ v závere skonštatoval, že kolízne označenia sú len v nízkej miere podobné, na základe podobných slovných prvkov bez alebo len s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa prihlasovateľa spojenie

týchto opisných slovných prvkov s úplne odlišnými obrazovými prvkami kolíznych označení, ktoré sú dominantnými prvkami, ovplyvní ich vnímanie ako celkov tak, že v mysli spotrebiteľa nedôjde k ich zámene a ani nevytvorí asociáciu medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením a to aj so zreteľom na zameranie tovarov a ponúkaných služieb. Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že staršia ochranná známka a zverejnené označenie vytvárajú celkový odlišný dojem v mysli relevantných spotrebiteľov, a teda zapísaním zverejneného označenia ako ochrannej známky a jej následným používaním by nemohlo dochádzať k ujme na strane podávateľa námietok.

Prihlasovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie 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) 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 zámene na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámene 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 **enjoy&care**, číslo spisu POZ 2493-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.12.2022 prihlasovateľom joy&care, s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 8.2.2023 pre tovary a služby v triedach 3, 5, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ JEAN PATOU, 24/32 rue Jan Goujon, F-75008 Paris, Francúzsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnjej ochrannej známky EÚ „JOY“ č. 010596047, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 6.4.1999 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „slovná staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 017895714, ktorá je zapísaná od 21.3.2019 s dátumom prednosti od 4.5.2018 pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „obrazová staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk 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 a služieb:

v triede 3 – „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; esenciálne (éterické) oleje; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; dezodoračné mydlá; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoranty); masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; kozmetické prípravky pre deti; kozmetické taštičky; šampóny; oleje na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; výťažky z kvetov (parfuméria); krémy na kožu“,

v triede 35 – „reklama; marketing; podpora predaja pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; služby porovnávania cien; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; rozvíjanie reklamných nápadov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; obchodné analýzy“,

v triede 44 – „farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy“.

Slovná staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 3 - „perfumery; perfumery and beauty products, hair products, make-up, dentifrice, soap, perfume, essential and cosmetic oils, eau de toilette, eau de Cologne, non-medicinal preparations and lotions for skin care, hair care products and lotions, cosmetics; talcum powder for toilet use; non-medicinal preparations in the form of sun-tanning creams and lotions, preparations for relief of sunburn; make-up powder; deodorants for personal use; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic baths preparations, bath salts; beauty masks, skin whitening creams; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic kits; cosmetic creams; make-up removing preparations; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk for toilet purposes; nail varnish; lipsticks; cosmetic lotions, make-up preparations, mascara, nail care preparations; deodorant soap; bars of toilet soap; bath salts, not for medical purposes; shampoos; antiperspirants“ (voňavkárské výrobky; voňavkárské a kozmetické výrobky, vlasové výrobky, líčidlá, prípravky na čistenie zubov, mydlo, parfumsy, éterické a kozmetické oleje, toaletné vody, kolínske vody, neliečivé prípravky a vody na starostlivosť o pleť, výrobky na starostlivosť o vlasy a vody, kozmetika; mastenec na toaletné použitie; neliečivé prípravky vo forme opaľovacích krémov a vôd, prípravky na zmiernenie spálenia od slnka; púder na make-up; dezodoranty na osobné použitie; kozmetické prípravky na chudnutie; kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli; kozmetické masky, krémy na bielenie pokožky; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické súpravy; kozmetické krémy; prípravky na odličovanie; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; čistiace mlieka na toaletné účely; lak na nechty; rúže; kozmetické vody, líčidlá, maskara, prípravky na ošetrovanie nechtov; dezodoračné mydlo; tyčinky toaletného mydla; kúpeľové soli, nie na lekárske účely; šampóny; antiperspiranty),

Obrazová staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 3 - „perfume; eau de parfum; toilet water; cologne; cosmetic creams; body gels; oils for cosmetic purposes; beauty milk; beauty lotions; personal deodorants; cosmetic masks; cosmetics; hair lotion; make-up preparations; cleansing milks and make-up removing lotions; shaving soap; aftershave lotions and balms“ (voňavkárské výrobky; parfumová voda; kolínske vody; kolínske vody; kozmetické krémy; telové gély; oleje na kozmetické použitie; kozmetické mlieko; kozmetické vody; dezodoranty na osobné použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na líčenie; mliečka a mlieka na odstraňovanie líčidiel; mydlá na holenie; lotion a balzamy po holení),

v triede 35 – „retailing of perfumery, cosmetics, beauty products and hair products; online retailing of perfumery, cosmetics, beauty products and hair products; direct mail advertising; direct mail advertising; product demonstrations and product display services; sample distribution; sales promotion“ (maloobchodný predaj parfums, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; on-line maloobchodné služby v oblasti parfums, kozmetických prípravkov, skrášľovacích prípravkov a vlasových prípravkov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie a vystavovanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)).

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 doplnujúci 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 3 sú prihlásené tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; esenciálne (éterické) oleje; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; dezodoračné mydlá; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoranty); masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; kozmetické prípravky pre deti; kozmetické taštičky; šampóny; oleje na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; výťažky z kvetov (parfuméria); krémy na kožu*“, ktoré sa týkajú dekoračnej kozmetiky a kozmetiky určenej na očistu a ochranu pokožky tela a vlasov. Pre zhodné tovary v triede 3 je zapísaná aj staršia slovná ochranná známka „*voňavkárské a kozmetické výrobky, vlasové výrobky, mydlo, éterické a kozmetické oleje, toaletné vody, kolínske vody, neliečivé prípravky a vody na starostlivosť o pleť, výrobky na starostlivosť o vlasy a vody, kozmetika; dezodoranty na osobné použitie; kozmetické prípravky na chudnutie; kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli; kozmetické masky, krémy na bielenie pokožky; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické súpravy; kozmetické krémy; oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; čistiace mlieka na toaletné účely; kozmetické vody, dezodoračné mydlo; tyčinky toaletného mydla; kúpeľové soli, nie na lekárske účely; šampóny*“ ale aj staršia obrazová ochranná známka v triede 3 „*kolínske vody; kolínske vody; kozmetické krémy; telové gély; oleje na kozmetické použitie; kozmetické mlieko; kozmetické vody; dezodoranty na osobné použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky; vlasové vody; mydlá na holenie; lotion a balzamy po holení*“.

Čo sa týka prihlásených služieb v triede 35 „*reklama; rozvíjanie reklamných nápadov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby*“ ide o služby zaoberajúce sa reklamou výrobkov za účelom zvýšenia predaja. Ide o rovnaké služby aké sú zapísané pre staršiu obrazovú ochrannú známku v triede 35, ktoré sa tiež špecializujú na reklamnú činnosť a propagáciu výrobkov na trhu „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie a vystavovanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov*“.

Služby prihlasované pre zverejnené označenie v triede 35 „*marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; služby porovnávania cien; obchodné analýzy*“ sú služby, ktoré predstavujú aktivity na podporu predaja, ktoré preto možno označiť za podobné so službami zapísanými pre staršiu obrazovú ochrannú známku v triede 35, priamo vyjadrujúci službu podpory predaja „*služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby)*“.

Ďalšie služby prihlasované pre zverejnené označenie v triede 35 „*obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva*“ sa viažu k samotnej obchodnej činnosti a k službám v tejto oblasti všeobecne. Tieto služby nemožno považovať za zhodné a ani podobné so zapísanými tovarmi alebo službami pre staršie ochranné známky, pretože v triedach 3 sú staršie ochranné známky zapísané pre konkrétne tovary v kozmetickom sektore a v triede 35 je obrazová staršia ochranná známka zapísaná pre reklamné služby, služby podpory predaja a maloobchodný predaj viažuci sa konkrétne ku kozmetickým výrobkom.

Podobne prihlasované služby v triede 44 „*farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy*“ nemožno považovať za rovnaké alebo podobné so zapísanými službami alebo tovarmi pre staršie ochranné známky, pretože majú odlišný charakter a účel, žiadne z nich sa neviažu alebo nespájajú priamo s poradenstvom ani zdravotným a ani z oblasti stravovania a výživy.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2493-2022)

Slovná staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 10596047)

enjoy&care

JOY

Obrazová staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 17895714)



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.

Čo sa týka **vizuálneho porovnania** označení možno uviesť, že staršie ochranné známky pozostávajú z jediného slovného prvku „JOY“. Uvedené platí aj v prípade staršej obrazovej ochrannej známky, pretože táto pozostáva len z jednoduchého obrazového podkladového štvorca zlatohnedej farby a ďalšieho ohraničeného štvorca, a teda nejde o také obrazové prvky, ktoré by upútali pozornosť spotrebiteľa viac ako slovný prvok „JOY“, ktorému tvoria pozadie a vyzdvihujú ho. Zverejnené označenie pozostáva tiež v podstate len zo slovných prvkov spojených spojovníkom „&“. Na začiatku sa nachádza slovný prvok „enjoy“ a za ním cez spojovník „&“ nasleduje slovný prvok „care“ napísaný tučným písmom, oba slovné prvky sú v mierne upravenom písme. Je pravdou, že celý slovný prvok „JOY“ tvoriaci staršie ochranné známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, avšak tento je súčasťou slovného prvku „enjoy“, tvoriaceho jeden celok, a tak nemusí byť v rámci tohto slova pre spotrebiteľov vizuálne priamo postrehnuteľný, vzhľadom na to, že v slove tvorí až druhú časť a „predpona“ „en“ mu dáva iný vizuálny výraz. Keďže je zverejnené označenie dlhšie a prvok „joy“ nie je prioritne samostatne vnímateľný, nemožno hovoriť o vizuálnej podobnosti označení.

Pri porovnaní z **fonetického hľadiska** je dôležité, či spotrebiteľia stretávajúci sa s danými označeniami ovládajú anglický jazyk. Ak ho neovládajú budú pravdepodobne označenia čítať tak ako sa píše, možno až na slovo „care“, ktoré budú pravdepodobne vyslovovať s „k“. Pokiaľ ovládajú anglický jazyk, resp. aspoň majú nejaké skúsenosti s anglickou výslovnosťou budú dané označenia vyslovovať ako „džoj“, resp. ako „endžoj keər“ alebo „endžoj end keər“. V oboch prípadoch zaznie pri výslovnosti veľmi podobné slovo „džoj“, resp. „endžoj“, a teda aj z fonetického hľadiska možno hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení, ale v nižšej miere.

Porovnanie zo **sémantického hľadiska** závisí od skutočnosti či spotrebiteľia, ktorí sa stretnú s porovnávanými označeniami, ovládajú alebo neovládajú anglický jazyk, pretože v porovnávaných označeniach sú použité iba anglické výrazy. Pokiaľ nehovoria anglickým jazykom, resp. vôbec nerozumejú anglickým slovám, budú označenia považovať na fantazijné.

V prípade ak spotrebiteľia rozumejú anglicky budú starším ochranným známkam rozumieť ako „radosť“ (joy). V prípade zverejneného označenia bude slovo „enjoy“ prekladané ako „mať radosť“ a „care“ ako „starostlivosť“. V tomto prípade možno hovoriť tiež o určitej podobnosti porovnávaných označení vzhľadom na rovnaký/veľmi podobný význam slovných prvkov „joy“ a „enjoy“.

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 označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény 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 zámény 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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb širšia spotrebiteľská verejnosť s nižším až priemerným stupňom pozornosti pri ich výbere.

Pri porovnaní prihlásených napadnutých tovarov a služieb a zapísaných tovarov pre slovnú staršiu ochrannú známku a zapísaných tovarov a služieb pre obrazovú staršiu ochrannú známku bolo konštatované, že všetky prihlásené tovary v triede 3 sú rovnaké s tovarmi zapísanými pre obe staršie ochranné známky v triede 3. Časť služieb v triede 35 týkajúca sa reklamných činností a činností slúžiacich na priamu podporu predaja tovarov bola posúdená ako rovnaká so službami zapísanými pre obrazovú staršiu ochrannú známku. Ostatné prihlasované služby v triede 35 týkajúce sa maloobchodných služieb a obchodných činností a služby v triede 44 boli posúdené ako nepodobné so všetkými tovarmi alebo službami zapísanými pre slovnú a obrazovú staršiu ochrannú známku.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že z vizuálneho hľadiska bola konštatovaná dostatočná odlišnosť označení na to, aby ich spotrebiteľia dokázali rozlíšiť. Určitá podobnosť aj keď v nízkej miere bola konštatovaná z fonetického hľadiska a tiež zo sémantického hľadiska, kde ide o čiastočnú podobnosť, avšak len v prípade anglicky hovoriacich spotrebiteľov. Napriek záverom o určitom stupni podobnosti porovnávaných označení z fonetického a sémantického hľadiska na základe obsiahnutého podobného slova „joy“ a „enjoy“ je potrebné zdôrazniť, že aj keď je slovný prvok starších ochranných známk „joy“ akoby obsiahnutý vo zverejnenom označení, ide len o druhú časť slova „enjoy“, kde prvá odlišná časť „en“ narušuje vnímanie časti „joy“ ako určujúcej vo zverejnenom označení a nedáva priestor dôvodne konštatovať, že by ju spotrebiteľia zo zverejneného označenia vyčleňovali a vnímali tak, aby mohli považovať zverejnené označenie ako súvisiace so staršími ochrannými značkami tvorenými slovným prvkom „JOY“. V danom kontexte aj ostatné odlišnosti vo zverejnenom označení - spojovací znak „&“, slovný prvok „care“ a farebná grafická úprava prispievajú k odlišnosti porovnávaných označení.

Je tiež pravdou, že spotrebiteľia zvyčajne nemajú možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musia sa tak spoliehať na vizuálny vnem, ktorý si uchovali v pamäti. Avšak v tomto prípade porovnávané označenia spájajú len tri rovnaké písmená, resp. jedno slovo (joy), ktoré nie je v prípade zverejneného označenia prítomné samostatne, ale je súčasťou iného slova (slovesa „enjoy“), a tak ani anglicky hovoriaci spotrebiteľia, napriek podobnému významu slov „joy“ a „enjoy“, nebudú vnímať v kompozícii zverejneného označenia slovo „joy“ ako určujúce a takým spôsobom, aby len na jeho základe mohlo dôjsť k zámene alebo asociácii so staršími ochrannými značkami. V prípade spotrebiteľov, ktorí neovládajú anglický jazyk je situácia ešte zrejmejšia,

keďže slovám „joy“ a „enjoy“ nevedia priradiť žiadny význam a na relevantnom trhu sa budú orientovať aj podľa ďalších úplne odlišných slovných prvkov, prípadne znakov, ktoré eventuálne označenia obsahujú, t. j. v tomto prípade podľa slovného prvku „care“ a znaku „&“. Tieto odlišné časti, spojky, slová (en, &, care) zabezpečia dostatočné odlíšenie zverejneného označenia od starších ochranných známk. Na základe uvedeného nie je predpoklad, že by dochádzalo k zámene zverejneného označenia a starších ochranných známk na relevantnom trhu alebo k pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia a starších ochranných známk a to ani v prípade, ak bude zverejnené označenie použité na označenie tovarov a služieb, ktoré budú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk berúc do úvahy aj nižšiu mieru pozornosti spotrebiteľov.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a starších ochranných známk na strane verejnosti, a teda podané námietky podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach možno považovať za nedôvodné.

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:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 7312/40, 831 06 Bratislava 36, Slovenská republika
ROHUTNÝ&Spol., s.r.o., Nová 524/37, 900 23 Viničné, Slovenská republika