



Banská Bystrica 11. 11. 2014

POZ 897-2013/OZ 236022/I-108-2014

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Qiaowu Wu, Meertalstr. 146, Neuss, D-41460, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 236022 „JUMEX“ za neplatnú, majiteľa La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 236022 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 13.03.2014 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 236022 „JUMEX“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a týkal sa všetkých tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave CTM 011167343 „JUMEX“ s právom prednosti od 23.10.2012, ktorá chráni tovary v triede 25, konkrétne „odevy, obuv a pokrývky hlavy“. Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je slovné označenie v bežnom písme a chráni tovar v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne v triede 25 - *obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy.*

Navrhovateľ sa ďalej venoval posúdeniu predmetných ochranných známok z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Uviedol, že keď sa na označenia pozeráme ako na slovné označenia potom je dôležitý počet písmen a štruktúra slov, celková dĺžka označenia, typ písma a začiatok označenia. V tomto prípade počet písmen a štruktúra z hľadiska skladby slova sú rovnaké. Dĺžka označenia vzhľadom na rovnaký počet písmen je tiež rovnaká. Rôzny typ písma dáva určité predpoklady rozdielnosti, ale priemerne vnímajúci spotrebiteľ neskúma tieto detaily a malé odlišnosti vzhľadom na obal tovaru, cenníky a katalógy. Z vizuálneho hľadiska preto navrhovateľ predpokladal značnú podobnosť označení.

Z fonetického hľadiska podľa navrhovateľa spotrebiteľ bude uvedené slová vyslovovať v súlade s pravidlami slovenského jazyka a ich výslovnosť bude „Jumex“. Z fonetického hľadiska sú preto podľa navrhovateľa označenia zhodné.

Z významového hľadiska ide o zhodné fantazijné slová, a preto i v tomto prípade navrhovateľ predpokladal zhodnosť označení.

Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval podobnosť staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky. Zároveň konštatoval aj zhodnosť a podobnosť tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa sa nedá vylúčiť ani asociácia napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. Podľa neho niektorí vnímavejší spotrebitelia môžu rozlíšiť označenia, ale nadobudnú mylnú predstavu, že tovar pochádza od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Navrhovateľ používal označenie „JUMEX“ priamo na svojich výrobkoch alebo v spojitosti s nimi (cenníky, katalógy a pod.) a stalo sa pre neho charakteristickým práve pre obuv. Slovenský spotrebiteľ podľa navrhovateľa cestuje do Holandska, Nemecka, Belgicka a Luxemburska, kde sa môže s touto značkou zoznámiť, predovšetkým v Nemecku je značný rozsah predaja tejto značky. Označenie „Jumex“ má stále väčší význam a popularitu, a preto asociácia chápaná opačne je podľa navrhovateľa vylúčená.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ konštatoval, že v prípade porovnávaných ochranných známk existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti a navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre celú triedu 25.

Listom úradu z 26.03.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 31.03.2014. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ k podanému návrhu nevyjadril, ani neurobil žiadne iné podanie vo veci, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 známk vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá slovná ochranná známk č. 236022 „JUMEX“ majiteľa La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred prevodom AD PROPERTY, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava), s právom prednosti od 22.05.2013, bola zapísaná do registra ochranných známk 14.11.2013 pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Qiaowu Wu, Meertalstr. 146, Neuss, D-41460, Nemecko je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 011167343 „JUMEX“ s právom prednosti od 23.10.2012 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršia ochranná známk“).

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známk navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známk, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

## Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, návrh však smeroval len proti tovarom v triede 25:

**trieda 25:** „*obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a päťu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy*“,

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

**trieda 25:** „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku s tovarmi staršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 „*obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a päťu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami. Pod pojem „*obuv*“ možno zahrnúť všetky jednotlivito vymenované druhy obuvi zapísané pre napadnutú ochrannú známku. Za doplnujúci tovar k obuvi možno považovať tovary napadnutej ochrannej známky - „*vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a päťu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty*“, ktoré si zákazník môže dokúpiť k obuvi alebo sú jeho súčasťou. Tovary „*odevy*“ sú rovnako uvedené aj pri napadnutej aj pri staršej ochrannej známke a možno pod tento pojem zahrnúť aj „*pančuchový tovar, ponožky a pančuchy*“. Všetky uvedené tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na ochranu a zahalenie jednotlivých častí ľudského tela (nôh, rúk, trupu a hlavy), sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v oddeleniach obuvi, odevov a pokrývok hláv alebo špecializovaných predajniach na obuv, odevy a pokrývky hláv a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov navrhovateľa a majiteľa na trhu je pravdepodobný.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 236022

Strašia ochranná známka CTM č. 011167343

JUMEX

The image shows the JUMEX logo, which consists of the word "JUMEX" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. The logo is centered within a white rectangular area that is part of a larger comparison graphic.

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

**Z vizuálneho hľadiska** sa slovný prvok staršej ochrannej známky odlišuje od slovnej napadnutej ochrannej známky jedine tým, že písmená sú v určitej grafickej úprave (niektoré časti písmen sú zosilnené, čo sa týka hrúbky čiary, iné sú zase písané tenkou líniou, čím je docielené 3D zobrazenie týchto písmen). Je však potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ si nemusí uvedomiť tento rozdiel, pretože obvykle neanalyzuje

označenia, nemá možnosť ich porovnávať vedľa seba a v mysli si o nich zachováva len neúplnú predstavu. Na celkový dojem vyvolaný staršou ochrannou známkou u priemerného spotrebiteľa pri vizuálnom vnímaní bude mať najväčší vplyv práve slovný prvok, ktorý je s výnimkou miernej úpravy písma zhodný s jediným slovným prvkom napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného, aj pri zohľadnení spomínaných rozdielov medzi porovnávanými ochrannými známkami, je potrebné konštatovať, že porovnávané ochranné známky budú ako celky pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné.

**Z fonetického hľadiska** obe označenia zhodne obsahujú rovnaký slovný prvok. Napadnutá aj staršia ochranná známka budú teda reprodukovateľne jednoducho ako „jumex“, a preto možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú foneticky zhodné.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych ochranných znáмок tvorených slovami „JUMEX“ je potrebné vychádzať z toho, že nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných znáмок priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

### **Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov [odevy, obuv, pokrývky hlavy atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Z hľadiska celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti možno teda konštatovať, že porovnávané ochranné známky sa líšia len v nevýraznom grafickom stvárnení, avšak ďalej už neobsahujú žiadne ďalšie dištingtívne prvky, ktoré by im zabezpečovali dostatočné odlišenie. Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska vzhľadom na použitie zhodného slovného prvku „JUMEX“ možno dospieť k názoru, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú podobné. Uvedené nájdené znaky vizuálnej podobnosti a fonetickej zhody (sémantické hľadisko nemá vplyv na hodnotenie) aj pri strednom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vytvárajú reálny predpoklad vzniku zámény týchto ochranných znáмок vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti s tovarmi v triede 25, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

Zároveň je potrebné konštatovať, že vzhľadom na rovnaký slovný prvok „JUMEX“, ktorý sa nachádza v oboch porovnávaných ochranných známkach a vzhľadom na zhodu, resp. podobnosť tovarov v triede 25 je tiež vysoko pravdepodobné, že pokiaľ si spotrebiteľia porovnávané označenia aj priamo nezamenia, budú sa domnievať, že tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, pochádzajú od rovnakého alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto je v danom prípade potrebné konštatovať tiež existenciu pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným tovarom.

Z uvedeného je teda zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu možno považovať za opodstatnený a to pre všetky tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

Doručiť:

Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária  
Ing. Pavol Tomeš  
Repašského 20  
841 02 Bratislava

La Bottine 4, s. r. o.  
Stará Vajnorská 11  
831 04 Bratislava