



Banská Bystrica 9.11.2016

POZ 5423-2015 /N-149-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405 AR Uden, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Mini line“ do registra ochranných známk, prihláseného 4.8.2015 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5423-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Mini line“, číslo spisu POZ 5423-2015, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Mini line“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5423-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 15.1.2016 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 11, 20, 21, 24, 27, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „M LINE“ č. 010120211 a kombinovanej ochrannej známky Európskej únie „M LINE“ č. 1100659, ktoré sú zapísané pre tovary v triedach 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 13.7.2011.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a uviedol, že staršie ochranné známky obsahujú ako dominantný a dištinkatívny prvok slovné spojenie „M LINE“.

Zverejnené označenie je kombinované a jeho grafická úprava naznačuje to, že prihlasovateľ mal v úmysle si chrániť „M line“ aj napriek istej grafickej úprave písmena „M“ spočívajúcej v tom, že v dolnom pravom rohu tohto písmena sú umiestnené veľmi drobné písmená „ini“, ktoré spolu s písmenom „M“ tvoria slovo „Mini“.

Ďalej namietateľ uviedol, že slovné prvky dotknutých označení vysoko prekračujú mieru vizuálnej príťažlivosti nad mierou vnímania grafických prvkov, ktoré sú v označeniach len minimálne. Podľa namietateľa minimálne rozdiely medzi porovnávanými označeniami a skutočnosť, že vo zverejnenom označení je obsiahnutá celá staršia ochranná známka, pričom tento slovný prvok je dominantným a dištinkatívnym prvkom porovnávaných označení, ako i skutočnosť, že označenia zväčša nemožno porovnávať priamo vedľa seba a spotrebiteľ je tak nútený sa spoliehať na svoju viac či menej dokonalú pamäť, vytvára predpoklady na zamieňanie si porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska. Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné.

Čo sa týka fonetického hľadiska, slovný prvok „M LINE“ starších ochranných známkov spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou prečítajú po anglicky ako „em lain“ a slovný prvok zverejneného označenia tiež ako „em lain“ alebo pri veľmi podrobnom skúmaní ako „mini lain“.

Podľa namietateľa ide o vysoko podobné označenia aj z fonetického hľadiska, keďže rozdiel spočíva len v znení opisných prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti. Za predpokladu, že spotrebiteľa prečítajú len dištinkatívne prvky označenia, ktoré sú zvýraznené aj grafikou, tak porovnávané označenia budú z fonetického hľadiska znieť rovnako.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom namietateľ uviedol, že slovné prvky starších ochranných známkov si spotrebiteľa vyložia ako „em linka, em línia“ a rovnako budú vnímať aj dominantný a dištinkatívny slovný prvok zverejneného označenia. Podľa namietateľa s ohľadom na dominantné a dištinkatívne prvky porovnávaných označení majú porovnávané označenia rovnaký význam.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb dotknutých označení a uviedol, že z porovnania tovarov v triedach 20 a 24 vyplýva, že ide o zhodné tovary, ktoré tvoria jednotnú tovarovú skupinu a oslovujú rovnakých spotrebiteľov.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary v triedach 11, 21 a 27, pre ktoré nie sú vôbec staršie ochranné známky zapísané, ale tovary v nich uvádzané podľa namietateľa spadajú do jednotnej tovarovej skupiny širšej a distribuovanej rovnakými kanálmi a nachádzajúcimi sa na rovnakých predajných miestach v obchodných domoch s nábytkom a bytovými textíliami a doplnkami.

Ďalej je zverejnené označenie prihlasované pre služby v triedach 35 a 37, pre ktoré nie sú vôbec staršie ochranné známky zapísané. Podľa namietateľa vzhľadom na sortiment zapísaných tovarov možno považovať služby ako sú „*reklama a oprava nábytku, montáž nábytku*“ za služby súvisiace a neoddeliteľne spojené s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ z porovnania tovarov a služieb vyvodil záver, že ide o zhodné, podobné a súvisiace tovary a služby, ktoré oslovujú rovnakých spotrebiteľov.

Namietateľ dodal, že staršie ochranné známky majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a z ich porovnania vyplýva, že sú natoľko podobné, že môže dochádzať k pravdepodobnosti ich zámény. Podľa namietateľa spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie známkového radu namietateľa.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.2.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.4.2016, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že porovnanie označení má byť založené na celkovom dojme, ktoré označenia vyvolávajú so zohľadnením ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované a on má v úmysle si chrániť slovný prvok „Mini Line“ a nie „M line“. Uvedený slovný prvok je podľa prihlasovateľa dominantným a dištinkatívnym prvkom zverejneného označenia a k vizuálnej odlišnosti tohto slovného prvku napomáha aj rozdielny sémantický obsah.

Prihlasovateľ v rámci posúdenia vizuálnej podobnosti dotknutých označení upozornil nielen na odlišné slovné prvky, ale aj ich grafické prvky a použité farby a uviedol, že dojmy zo zverejneného označenia sú z dôvodu dominantného slovného prvku „Mini line“ a rozdielných grafických prvkov a použitých farieb celkom odlišné a neevokujú žiadne nebezpečenstvo zámény so staršími ochrannými známkami. Podľa prihlasovateľa tak nebude dochádzať k vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Čo sa týka fonetického hľadiska, medzi dotknutými kolíznymi označeniami by podľa prihlasovateľa

existovala podobnosť z tohto hľadiska len za predpokladu, ak by zverejnené označenie neobsahovalo ďalšie slovné prvky. Keďže zverejnené označenie obsahuje skupinu písmen „ini“ v dolnej časti písmena „M“, došlo k sémantickému posunu a existencii nového dominantného slovného prvku „Mini line“ s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou. Zverejnené označenie tak spotrebiteľia prečítajú po anglicky ako „mini lain“ a staršiu ochrannú známku ako „em lain“, resp. po slovensky ako „mini line“ vs. „em line“.

Podľa prihlasovateľa z uvedených dôvodov nemožno hovoriť o žiadnej fonetickej podobnosti.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom prihlasovateľ uviedol, že prvé slovo „Mini“ zverejneného označenia znamená „*mini, minimálny, malý, drobný*“, ktoré v kombinácii s ďalším slovom „line“ zverejneného označenia znamená „*mini linka*“ alebo „*mini lúnia*“. Naopak pri starších ochranných známkach má význam len slovo „line“ a v prípade písmena „M“ nemožno hovoriť o žiadnom konkrétnom význame. Podľa prihlasovateľa vo zverejnenom označení dochádza k zásadnému sémantickému posunu, resp. vneseniu významu do slovného spojenia ako takého.

Prihlasovateľ dodal, že pojem „line“ sa bežne používa v označeniach a nachádza sa v mnohých ochranných známkach.

Podľa prihlasovateľa z uvedených dôvodov nemožno hovoriť ani o sémantickej podobnosti. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5Sžhuv/2/2011.

Čo sa týka podobnosti tovarov a služieb, prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary a služby, pre ktoré nie sú staršie ochranné známky zapísané, ide konkrétne o tovary a služby v triedach 11, 21, 27, 35 a 37. Pokiaľ ide o tovary „*nábytok*“ v triede 20, zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary „*nábytok pre kuchyne*“.

Prihlasovateľ poznamenal, že vyšší stupeň podobnosti tovarov v triedach 20 a 24 je kompenzovaný nižším, resp. žiadnym stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je zameniteľné so staršími ochrannými známkami a súčasné používanie týchto označení, a to aj na rovnakých tovaroch (v triedach 20 a 24), nemôže uvádzať spotrebiteľov do omylu, čo sa týka identity majiteľa predmetných označení. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie úradu POZ 3807-2001 II/101-2006 z 23.8.2006.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby námietky zamietol v celom rozsahu a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných znáмок pre všetky prihlasované tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných znáмок úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 kombinovanej ochrannej známky „Mini line“, číslo spisu POZ 5423-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 4.8.2015 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu

3.11.2015 pre tovary a služby v triedach 11, 20, 21, 24, 27, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405 AR Uden, Holandsko, je majiteľom nasledovných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „M LINE“ č. 010120211 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 13.7.2011,
- kombinovanej ochrannej známky Európskej únie „M LINE“ č. 1100659 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 13.7.2011.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších 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

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 11** – „osvetľovacie prístroje a zariadenia“,
- trieda 20** – „nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky“,
- trieda 21** – „keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad“,
- trieda 24** – „tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky“,
- trieda 27** – „podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety“,
- trieda 35** – „reklama“,
- trieda 37** – „údržba a opravy nábytku; montáž nábytku“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

- trieda 20** – „beds, bedsteads; bedbases; bedding (except linen); bedsteads of wood; mattresses, spring mattress, box springs; spring mattresses; cushions; furniture, bedroom furniture“ [postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; podušky; nábytok, spálňový nábytok],
- trieda 24** – „textiles and textile goods, not included in other classes; bed clothes; quilts; blankets, sheets; ticks (mattress covers), mattress toppers“ [textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; paplóny; prikrývky, plachty; matracové látky, ochrana na matrace].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

- trieda 20** – „beds, bedsteads, bedbases, bedding (except linen); bedsteads (wood); mattresses, spring mattresses, box springs; pillows, furniture, bedroom furniture“ [postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; podušky, nábytok, spálňový nábytok],
- trieda 24** – „textiles and textile goods, not included in other classes; bedding, bed linen; duvets; blankets, sheets; ticks; mattress covers“ [textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lôžkoviny, posteľná bielizeň, paplóny; deky; plachty; povlaky na vankúše; poťahy na matrace].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj

ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 20 „*nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky*“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*posteľe, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem lanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové posteľe; podušky; nábytok, spálňový nábytok*“ prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 20. Všetky uvedené tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v oddeleniach s nábytkom či v oddeleniach bytových doplnkov) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel.

Ďalej je zverejnené označenie prihlasované v triede 24 pre tovary „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textílie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“, ktoré taktiež možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; paplóny; prikrývky, plachty; matracové látky, ochrana na matrace*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 24, ako aj so zapísanými tovarmi „*textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lôžkoviny, posteľná bielizeň, paplóny; deky; plachty; povlaky na vankúše; poťahy na matrace*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 24. Z konkrétneho vyššie uvedeného znenia zoznamov tovarov porovnávaných označení vyplýva, že porovnávané tovary sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne ide o vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové tovary, ktoré si spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obvyčajne rovnaký a tiež sú prístupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom spoločných predajných miest.

Prihlasované služby v triede 37 „*údržba a opravy nábytku; montáž nábytku*“ možno považovať za podobné aj keď v nižšej miere so zapísanými tovarmi „*posteľe, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľné kostry z dreva; pružinové posteľe; nábytok, spálňový nábytok*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 20, pretože priamo súvisia s uvedenými zapísanými tovarmi, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Nakoniec je zverejnené označenie prihlasované v triede 11 pre tovary „*osvetľovacie prístroje a zariadenia*“, v triede 21 pre tovary „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad*“ a v triede 27 pre tovary „*podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety*“. Pre uvedené tovary zverejneného označenia neboli nájdené žiadne tovary prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné, a preto je potrebné konštatovať nepodobnosť týchto tovarov s tovarmi namietateľa chránenými staršími ochrannými známkami. Samotná skutočnosť, ktorú tvrdil namietateľ, že môžu byť dostupné na jednom mieste nepostačuje, pretože ich obvyklý pôvod, povaha a účel sú rozdielne, zároveň nie je medzi nimi komplementárny ani konkurenčný vzťah.

Prihlasované služby v triede 35 „*reklama*“ a pre staršie ochranné známky v triedach 20 a 24 zapísané tovary sa zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcoch, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané služby a tovary nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Zároveň nie je pravdepodobné, aby výrobcovia uvedených tovarov v triedach 20 a 24 poskytovali služby „*reklama*“ v triede 35 tretím osobám. Z toho dôvodu sa prihlasované služby v triedach 35 nepodobajú tovarom zapísaným v triedach 20 a 24 pre staršie ochranné známky.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triedach 20 a 24 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach 20 a 24. Všetky prihlasované služby v triede 37 sú podobné v nižšej miere s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 20. Prihlasované služby v triede 35 a všetky prihlasované tovary v triedach 11, 21 a 27 nie sú zhodné ani

podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky.

Vzhľadom na blízkosť označení a skutočnosť, že zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známk sú rovnaké, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5423-2015)

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka Európskej únie č. 010120211)



M LINE

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie označení líšiacich sa svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je kombinované označenie vo farebnom vyhotovení fialovej, čiernej, striebornej a bielej farby, kým staršia ochranná známka je slovná tvorená päťpísmenkovým slovným prvkom „M LINE“ napísaným verzálami štandardného typu písma veľkej abecedy, pričom medzi písmenami „M“ a „L“ je medzera. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pozostáva z osempísmenkového slovného prvku „Mini line“, ktorý je graficky a farebne upravený tak, že pôsobí dojmom, že pozostáva z troch častí „M“, „ini“ a „line“. Písmeno „M“ je zo všetkých písmen slovného prvku zverejneného označenia najvýraznejšie a je napísané veľkým tlačným písmom fialovej farby. V jeho spodnej časti pokračuje ďalšia skupina písmen „ini“, ktorá je napísaná písmenami malej tlačenej abecedy v bielom vyhotovení. Nakoniec pokračuje skupina písmen „line“, ktorá je tiež napísaná výraznejšími písmenami malej tlačenej abecedy v čiernom vyhotovení, pričom interpunkčne znamienko „bodka“ na písmene „i“ je fialovej farby. Časť „line“ je umiestnená v striebornobielym podklade v tvare nepravidelného štvoruholníka. Napriek uvedenej grafickej úprave bude spotrebiteľ vizuálne vnímať, že označenie je tvorené spojením „M line“, resp. „Mini line“. Slovné prvky porovnávaných označení sa teda zhodujú v piatich písmenách „M line“ vs. „M LINE“ a líšia sa v troch nevýrazných písmenách „ini“, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti písmena „M“ zverejneného označenia, a ktoré v prvej staršej ochrannej známke absentujú. Vzhľadom na skutočnosť, že vizuálny vnem porovnávaných označení bude ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ich tvoria, v prípade zverejneného označenia aj jeho grafickou a farebnou úpravou, pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, nie je možné podobnosť zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť len o čiastočnej vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak možno predpokladať, že slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou, ako bolo uvedené pri vizuálnom hľadáisku, bez problémov identifikujú a prečítajú po anglicky ako „em lain“, prípadne ako „mi-ni lain“. Slovný prvok staršej ochrannej známky prečítajú ako „em lain“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení pravdepodobne zaznejú dve zhodné slabiky „em lain“ vs. „em lain“, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zhodné z fonetického hľadiska, prípadne pôjde o porovnanie reprodukcie „mi-ni lain“ vs. „em lain“, keď vzhľadom na odlišné úvodné slabiky „mi-ni“ vs. „em“ a zhodnú koncovú slabiku „lain“ možno hovoriť len o čiastočnej fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Je potrebné uviesť, že aj keď slovné prvky porovnávaných označení pochádzajú z anglického jazyka, ide o slovné prvky, ktoré sú na trhu používané a slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka významovo známe. Slovný prvok „Mini line“ zverejneného označenia z významového hľadiska po preklade do slovenského jazyka

znamená „*mini linka, mini lúnia, mini priamka*“ a slovný prvok „M LINE“ prvej staršej ochrannej známky v preklade znamená „*m linka, m lúnia, m priamka*“. Keďže v tomto prípade si budú relevantní spotrebiteľia porovnávané označenia v určitej miere spájať s podobným významom, t. j. s linkou alebo líniou či priamkou, možno ich považovať za čiastočne podobné zo sémantického hľadiska. V prípade, že relevantní spotrebiteľia zo slovného prvku „Mini line“ zverejneného označenia zaregistrujú len jeho najvýraznejšiu časť „M line“, tak zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka budú skrze ich rovnaký slovný prvok „M line“ vs. „M LINE“ evokovať rovnakú významovú súvislosť s „*m linkou, m líniou, mini priamkou*“, a preto je dôvodné predmetné označenia v tomto prípade považovať zo sémantického hľadiska za zhodné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že 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 a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť ako aj odborná verejnosť (vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 11, 20, 35 a 37), pričom pre obe skupiny je charakteristická priemerná miera obozretnosti a pozornosti.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky bola zistená určitá miera vizuálnej podobnosti vyvolaná rovnakým päťpísmenkovým slovným prvkom „M line“ vs. „M LINE“, resp. veľmi podobným slovným prvkom „Mini line“ vs. „M LINE“, ktorý je v kombinovanom zverejnenom označení graficky a farebne rozdelený na tri časti „M“, „ini“ a „line“, z ktorých prvá a posledná časť sú najvýraznejšie. Ďalej bola zistená fonetická zhoda vyvolaná dvomi zhodnými slabikami „em lain“ vs. „em lain“, prípadne čiastočná fonetická podobnosť, a to len za predpokladu, že spotrebiteľ identifikuje aj skupinu nevýrazných malých písmen „ini“ vo zverejnenom označení a pôjde o porovnanie reprodukcie „mi-ni lain“ vs. „em lain“. Ďalej možno hovoriť aj o sémantickej zhode spôsobenej rovnakými výrazmi „M line“ vs. „M LINE“, o ktorých možno predpokladať, že ich bude spotrebiteľ spájať s „*m linkou, m líniou, m priamkou*“. Prípadne pôjde o čiastočnú sémantickú podobnosť vyvolanú len zhodnou koncovou časťou „line“ vs. „LINE“ nachádzajúcou sa v porovnávaných označeniach, a to tiež len za predpokladu, že spotrebiteľ identifikuje aj skupinu malých nevýrazných písmen „ini“ vo zverejnenom označení. Súčasne boli všetky prihlasované tovary v triedach 20 a 24 posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach. Ďalej boli všetky služby v triede 37 posúdené ako podobné v nižšej miere so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 20, a preto možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti pri ich výbere. V prípade, že spotrebiteľ zo slovného prvku „Mini line“ zverejneného označenia zaregistruje len jeho najvýraznejšiu časť „M line“, tak tento zhodný slovný prvok je sám spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Tiež v danom prípade je potrebné prihliadnuť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Vzhľadom na kombinovaný charakter druhej staršej ochrannej známky a zhodnosť jej zoznamu tovarov

a služieb so zoznamom tovarov a služieb prvej staršej ochrannej známky nie je nutné porovnávať zverejnené označenie aj s druhou staršou ochrannou známkou, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie. Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám zverejneného označenia v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 sporových konaní

Doručiť:

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava