



Banská Bystrica 24. marca 2016
POZ 71-2013 II/23-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. októbra 2014 prihlasovateľom La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 71-2013/N-131-2014/Sto z 19. septembra 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „JANA“, č. spisu POZ 71-2013, do registra ochranných známk, podaným namietateľom KiK Textilien und Non-Food GmbH, Simensstrasse 21, 59199 Bönen, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, Patentová a známková kancelária, ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 71-2013/N-131-2014/Sto z 19. septembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 71-2013/N-131-2014/Sto z 19. septembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „JANA“, č. spisu POZ 71-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 813215 „Janina“ platnej na území Slovenskej republiky zapísanej pre tovary v triedach 3, 14, 16, 18, 25 a 28 (ďalej „staršia ochranná známka“). V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť zámeny u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, pravdepodobnosť zámeny. Na základe porovnania kolíznych označení prvostupňový orgán prihlásené označenie označil za čiastočne vizuálne podobné so staršou ochrannou známkou. Z fonetického hľadiska porovnávané označenia považoval za čiastočne podobné. Čo sa týka porovnania posudzovaných označení zo sémantického hľadiska, dospel k záveru, že prihlásené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou, keďže obe kolízne označenia reprezentujú rovnaké meno len v inej verzii.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi posúdenia podobnosti kolíznych označení prvostupňovým orgánom. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, keď tvrdil, že podobnosť kolíznych označení je natoľko vysoká, že verejnosť si ich môže zameniť.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, prihlasovateľ poznamenal, že pri porovnaní krátkych slovných označení je počet slabík podstatný, pričom pri dvoj- verzus trojslabičnom slove je výraznejší rozdiel ako pri troj- verzus štvorslabičnom a viacslabičnom slove. V tejto súvislosti konštatoval, že priemerný spotrebiteľ už pri prvom prezretí kolíznych označení uvidí, že prihlásené označenie je výrazne kratšie ako staršia ochranná známka. K argumentu prvostupňového orgánu, že konfliktné označenia sa zhodujú v začiatkových troch písmenách, prihlasovateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ už pri prvom prezretí označení vníma počet slabík aj z vizuálneho hľadiska, pričom bude vidieť zreteľné odlišnosti spočívajúce v rôznej dĺžke, inom počte slabík a nikdy nebude kolízne označenia vnímať ako JAN-A a Jan-ina, ale ako JA-NA (2 slabiky, 4 písmená) a Ja-ni-na (3 slabiky, 6 písmen).

K fonetickému hľadisku prihlasovateľ obdobne ako pri vizuálnom hľadisku podotkol, že pri porovnaní krátkych slovných označení je počet slabík podstatný. Na doplnenie uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Janina“, ktorý nie je na Slovensku bežný, pričom ani ženské meno „Jana“ sa v bežnom jazyku v takomto tvare nepoužíva. Priemerný spotrebiteľ bude mať tendenciu staršiu ochrannú známku vnímať ako „cudzokrajné“ slovo a bude ho vyslovovať ako „Džanina“, a preto fonetika staršej ochrannej známky bude podľa prihlasovateľa úplne odlišná od fonetiky prihláseného označenia.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ konštatoval, že kým výraz „Jana“ predstavuje typické ženské meno na Slovensku, výraz „Janina“ pochádza zo severských a ugrofínskych krajín ako Fínsko alebo Švédsko, kde tvorí samostatné meno, ktoré, keďže sa na Slovensku nenachádza a nie je známe, nebude mať pre slovenského spotrebiteľa význam a nebude sa spájať s označením „JANA“. Zároveň podotkol, že slovo „Janina“ sa zvyčajne nepoužíva v slovenských reáliách ako zdobnenina od mena Jana.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ podotkol, že okrem mien zodpovedajúcich označeniu „JANA“ a „Janina“ existuje aj celý rad ďalších ženských mien ako Janan, Janini, Janae, Jayna, Yana, Janiena, Janita, Juana, Joana, Johana. Všetky tieto výrazy sú samostatné, plnohodnotné mená, ktoré sa používajú v odlišných významoch. Výkladom prvostupňového orgánu by podľa prihlasovateľa bola staršej ochrannej známke priznaná neprimeraná ochrana, ktorá by bránila registrácii iných variácií označenia.

Prihlasovateľ taktiež poznamenal, že podľa jeho názoru prvostupňový orgán nebral do úvahy relevantnú spotrebiteľskú verejnosť (t. j. typických spotrebiteľov na maloobchodnom trhu s obuvou). Táto verejnosť podľa prihlasovateľa tovar vyberá buď podľa jeho značky, a teda sa na ňu sústreďuje, alebo nakupuje bez ohľadu na značku iba podľa farby a tvaru tovaru.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na prípady označení „FEMINERAL“ vs. „FEMINELLA“ a „MXDATA“ vs. „MAXDATA“, pri ktorých Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu nezistil nebezpečenstva zámeny. Podľa názoru prihlasovateľa z uvedených príkladov vyplýva, že označenia porovnávané v predmetnom prípade sú natoľko odlišné, že pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti neexistuje a u spotrebiteľa sú schopné zabezpečiť odlišenie jedného podnikateľského subjektu od druhého.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ vyvodil záver, že prihlásené označenie je plne spôsobilé zabezpečiť odlišenie tovarov nárokových prihlasovateľom od tovarov označených staršou ochrannou známkou. Zároveň poznamenal, že pri prihlásenom označení priemerný spotrebiteľ nadobudne dojem, že si zakupuje výrobok, resp. službu od domáceho slovenského podnikateľa, zatiaľ čo pri „cudzokrajnom“ označení predstavujúcom staršiu ochrannú známku sa bude domnievať, že v prípade takto označených výrobkov ide o zahraničný produkt od odlišného zahraničného predajcu, a teda že ide o produkty alebo služby od dvoch rôznych nezávislých podnikateľov pochádzajúcich z rôznych krajín.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prihlásené označenie „JANA“ zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. marca 2015 konštatoval, že s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade nemôže súhlasiť.

V úvode svojho vyjadrenia odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že priemerný slovenský spotrebiteľ už pri prvom prezretí vníma počet slabík aj z vizuálneho hľadiska a bude vidieť zreteľné odlišnosti spočívajúce v rôznej dĺžke a inom počte slabík kolíznych označení a nikdy nebude označenia vnímať ako JAN-A a Jan-ina, ale ako JA-NA (2 slabiky, 4 písmená) a Ja-ni-na (3 slabiky, 6 písmen). Uvedené tvrdenie prihlasovateľa považoval namietateľ za neopodstatnené a účelové. Podľa namietateľa nemožno predpokladať a ani očakávať, že by si priemerný spotrebiteľ pri zbežnom pohľade na akékoľvek označenia tieto pri vizuálnom kontakte rozkladal na slabiky, takto si ich aj pamätal a podľa toho ich aj navzájom odlišoval. Zároveň uviedol, že aj napriek skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené krátkym slovným prvkom, evidentne dominantné postavenie má v tomto prípade začiatok prihláseného označenia „JAN“, ktoré sa celé nachádza na začiatku staršej ochrannej známky, pričom kolízne označenia sa zhodujú aj v ich poslednom písmene. Vzhľadom na uvedené sa namietateľ stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že nie je možné vylúčiť istú mieru vizuálnej podobnosti predmetných označení.

Rovnako namietateľ odmietol tvrdenie prihlasovateľa o úplne odlišnej fonetike staršej ochrannej známky a prihláseného označenia, ktorá by mala byť spôsobená tým, že priemerný spotrebiteľ bude mať tendenciu staršiu ochrannú známku vnímať ako „cudzokrajné“ slovo a bude ho vyslovovať ako „Džanina“. Vzhľadom na rovnako vyslovovaný začiatok a koniec kolíznych označení sa namietateľ stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že nie je možné vylúčiť istú mieru ich fonetickej podobnosti.

Namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu o existencii významovej podobnosti kolíznych označení, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že v oboch prípadoch ide o formu toho istého ženského mena. V tejto súvislosti podotkol, že obidve kolízne označenia sú vzhľadom na nárokové, resp. zaregistrované tovary v slovenskom jazykovom prostredí fantazijné. Namietateľ ďalej odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že výraz „Janina“ tvoriaci staršiu ochrannú známku nie je na Slovensku známy. Ako ďalej uviedol, pre nezanedbateľnú časť verejnosti môžu byť známe speváčky, herečky, víťazky súťaží krásy, ktoré sú nositeľkami mena „Janina“ (napr. Janina Gavankar, Janina Uhse, Janina San Miguel atď.). Namietateľ taktiež podotkol, že meno „Janina“ sa nachádza aj v prekladovom španielsko-slovenskom slovníku, pričom uviedol, že „slovenským ekvivalentom je zdobnenina od mena Jana – Janička“.

Namietateľ sa stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a podobné s tovarmi v triede 18 staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti uviedol, že spotrebiteľská verejnosť sa môže mylne domnievať, že všetky uvedené porovnávané tovary pochádzajú od rovnakého subjektu. Tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nebral do úvahy relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, t. j. typických spotrebiteľov na maloobchodnom trhu s obuvou, ktorí si tovar vyberajú buď podľa značky, a teda sa na ňu sústreďia, alebo nakupujú bez ohľadu na značku iba podľa farby a tvaru tovaru, namietateľ považoval za irelevantné, keďže „obuv“ ako tovar už nefiguruje v zozname tovarov nárokových prihlasovateľom. Ďalšími tovarmi prihláseného označenia sú tovary „vločky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. tovary, ktoré bezprostredne súvisia s obuvou a väčšinou sa vyskytujú v obchodoch s obuvou. Namietateľ poznamenal, že prihlasovateľ nebol ničím nútený, aby si z nekonečného množstva slov, resp. slovných kombinácií vybral na označenie svojich tovarov označenie, ktoré je zameniteľné so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je objektívne zameniteľné so staršou ochrannou známkou, čo u spotrebiteľskej verejnosti môže vyvolať mylnú predstavu, že prihlásené označenie patrí do jednej rodiny so staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného môže priemerný spotrebiteľ vnímať tovary označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou ako tovary pochádzajúce od jedného subjektu.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade tak ako vyplýva z ustanovenia § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pre úradom podľa tohto vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 28, § 29, § 32 až § 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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 známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „JANA“, č. spisu POZ 71-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. januára 2013 prihlasovateľom La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 8. januára 2014 pre tovary „*usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufričky, vaky, cestovné tašky, dáždniky a slnečníky*“ v triede 18 a „*vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšičky, podložky pod klenbu a päty nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ KiK Textilien und Non-Food GmbH, Simensstrasse 21, 59199 Bönen, Nemecko, je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 813215 „Janina“, s právom prednosti od 23. apríla 2003, ktorá je s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 25. augusta 2005 zapísaná pre tovary „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ [bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov] v triede 3, „*precious metals and their alloys and products made from these materials or coated therewith, namely ornamental art objects, ornaments, tableware (except table cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders for smoking purposes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments*“ [drahé kovy, ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo nimi pokovované, konkrétne ozdobné umelecké predmety, ozdoby, kuchynské náradie (okrem príborov na jedenie), ozdobné stolové misy, popolníky, puzdrá na cigary a cigarety, cigarové a cigaretové náustky; šperky; drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre] v triede 14, „*paper, cardboard and goods made from these materials, namely hand-towels of paper, paper towels, filter paper, paper handkerchiefs, toilet paper, babies' diapers, packaging containers; plastic sachets; printed matter; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials, namely drawing, painting and modeling implements; paintbrushes; typewriters and office requisites, namely non-electric office instruments and apparatus; instructional or teaching material (except apparatus) in the form of printed matter, games, stuffed animals and dried plants, models, globes, implements for drawing on boards; plastic packaging, namely jackets, sleeves and sheets*“ [papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, konkrétne papierové utierky, papierové obrúsky, filtračný papier, papierové vreckovky, toaletný papier, detské plienky, obalové nádoby, plastové vrecká, tlačoviny, fotografie,

papiernický tovar, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, potreby pre umelcov, konkrétne rysovacie, kresliace a modelovacie pomôcky, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby, konkrétne neelektrické kancelárske prístroje a nástroje, inštruktážne a učebné potreby (okrem prístrojov) vo forme tlačných materiálov, hry, vypchaté zvieratá a sušené rastliny, modely, glóbusy, pomôcky na rysovanie, plastové obaly konkrétne puzdrá, dosky] v triede 16, „*leather and imitation of leather, goods made of these materials, namely bags and other goods, not adapted to the objects for which they are made, as well as small leather objects, particular purses, wallets, key holders; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks*“ [koža, koženka a výrobky z týchto materiálov, konkrétne tašky a iné výrobky, ktoré nie sú prispôbené na konkrétne predmety, ako aj malé kožené výrobky, najmä peňaženky, náprsné tašky, kľúčienky, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice] v triede 18, „*clothing, footwear, headgear*“ [odevy, obuv a prikrývky hlavy] v triede 25, „*games, toys; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees*“ [hry, hračky; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky] v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení a posúdenie jej vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámeny. Vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu, ktorý konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny.

Pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov nárokovaných prihlasovateľom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky, proti tomuto prihlasovateľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

V prípade porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť a podobnosť zo sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že predmetom porovnania sú jednoslovné označenia v štandardnom type písma pozostávajúce zo slov „JANA“ vs. „Janina“ (nakoľko ide o výlučne slovné označenia, skutočnosť, či sú znázornené veľkými alebo malými tlačnými písmenami nehrá z hľadiska vizuálneho porovnania žiadnu úlohu, pretože tieto môžu byť znázornené obidvomi spôsobmi), a keďže ide o pomerne krátke jednoslovné označenia, možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne ako celok. Na základe vizuálneho porovnania hodnotených označení je zrejmé, že označenia sa zhodujú v slede prvých troch písmen („JAN“ vs. „Jan“), ktoré sú spravidla vnímané spotrebiteľmi s väčšou pozornosťou, čo je dané ustáleným spôsobom čítania zľava doprava. Porovnávané označenia sa zároveň zhodujú v poslednom písmene („A“ vs. „a“). Na druhej strane, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom konštatuje, že vzhľadom na to, že predmetom porovnania sú pomerne krátke štvorpísmenové a šesťpísmenové označenia, nemožno pri vizuálnom vnímaní opomenúť písmená „i“ a „n“, ktoré sú v porovnaní s prihláseným označením navyše obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Aj napriek uvedeným odlišnostiam porovnávaných označení orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vizuálnu podobnosť posudzovaných označení nemožno vylúčiť, a preto je potrebné záver

prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky potvrdiť.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie porovnávaných označení určených prvostupňovým orgánom, t. j. prihlásené označenie bude reprodukované ako slovo „ja-na“ a staršia ochranná známka najpravdepodobnejšie ako slovo „ja-ni-na“. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny a dôvodný názor prvostupňového orgánu, že pri vyslovovaní prihláseného označenia zaznejú dve slabiky a pri vyslovovaní staršej ochrannej známky tri slabiky, z toho prvá a posledná je zhodná so slabikami prihláseného označenia. Dôraz bude v prípade oboch označení na prvej, zhodnej slabike „ja“. Pri fonetickom porovnaní je dôležité posúdenie spoločných slabík, pretože podobnosť v celkovom fonetickom dojme je väčšinou daná spoločnými slabikami a ich rovnakou alebo podobnou kombináciou. Hoci v posudzovanom prípade sa porovnávané označenia líšia dĺžkou svojej reprodukcie (dvoj- vs. trojslabičné slovo), s ohľadom na zhodu prvej a poslednej slabiky staršej ochrannej známky so slabikami prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ich fonetickú podobnosť nemožno vylúčiť.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude mať tendenciu staršiu ochrannú známku vnímať ako „cudzokrajné“ slovo a bude ho vyslovovať ako „Džanina“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nie je možné vylúčiť ani takúto možnosť, keď časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pozná cudzie ženské mená Janine, Janina, resp. Gianina, a súčasne pozná ich výslovnosť v relevantných cudzích jazykoch, môže staršiu ochrannú známku vyslovovať ako „ža-ni-na“, resp. „dža-ni-na“, na čo nakoniec poukázal vo svojom rozhodnutí aj prvostupňový orgán. Avšak zostávajúca časť príslušnej skupiny verejnosti (t. j. časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá nepozná vyššie uvedené cudzie ženské mená, resp. ich výslovnosť v cudzích jazykoch) bude reprodukovat staršiu ochrannú známku tak, ako je uvedené vyššie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámery označení je postačujúce, ak si obchodný pôvod kolíznych tovarov a služieb môže zameniť významná časť príslušnej skupiny verejnosti. Nie je nevyhnutné, aby pravdepodobnosť zámery označení existovala vo vzťahu ku všetkým skutočným alebo potenciálnym spotrebiteľom príslušných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať vo význame ženského mena Jana. V tejto súvislosti možno poukázať na to, že uvedený záver prvostupňového orgánu nebol spochybnený ani v podanom rozklade. Čo sa týka staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné tvrdenie prvostupňového orgánu, že označenie „Janina“ môže spotrebiteľovi taktiež evokovať ženské meno Jana, resp. jeho tvar. Vzhľadom na existenciu zrejmej sémantickej analógie medzi porovnávanými označeniami, ktorá je založená na tom, že oba prípady reprezentujú formu rovnakého ženského mena, len v inej verzii, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné posudzovaným označeniam v zhode s prvostupňovým orgánom priznať významovú podobnosť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že meno „Janina“, ktoré tvorí staršiu ochrannú známku, pochádza zo severských a ugrofínskych krajín, a teda na Slovensku nie je známe, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je pravda, že na Slovensku sa meno „Janina“ nepoužíva ako bežné ženské meno, no napriek tomu nemožno vylúčiť spájanie tohto slova s menom „JANA“, a to aj vzhľadom k tomu, že v živej, neoficiálnej alebo polooficiálnej komunikácii sa často používajú rôzne domáce podoby krstných (rodných) mien. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj internetová stránka <http://www.krstnemenas.sk/jana.html>, na ktorej sa nachádza informácia o tom, že medzi používané varianty mena Jana na Slovensku patrí aj Janina, resp. Janinka.

Ďalej je potrebné odmietnuť názor prihlasovateľa, že v prípade výrobkov označených staršou ochrannou známkou priemerný spotrebiteľ nadobudne dojem, že kupuje výrobok od zahraničného subjektu, na rozdiel od výrobkov označených prihláseným označením, kedy nadobudne dojem, že si zakupuje výrobok od domáceho slovenského subjektu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že staršia ochranná známka „Janina“ neznie natoľko „cudzokrajné“, aby spotrebiteľ nadobudol tento dojem. Navyše, z hľadiska známkového práva nie je rozhodujúce to, či ide o domáceho alebo zahraničného výrobcu, ale ide o to, aby označenie bolo spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby (výrobcu) od tovarov iných subjektov na trhu.

Pokiaľ ide o námietku prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nebral do úvahy verejnosť, t. j. „typických spotrebiteľov na maloobchodnom trhu s obuvou“, orgán rozhodujúci o rozklade podotýka, že maloobchodné služby s obuvou ani obuv ako tovar nefigurujú v zozname prihláseného označenia. Ako relevantná spotrebiteľská verejnosť bola prvostupňovým orgánom do úvahy náležite braná široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá výberu, resp. nákupu porovnávaných tovarov bude venovať priemernú pozornosť, keďže v prípade kolíznych tovarov ide o tovary bežnej spotreby (tašky, kufre, dáždniky, vložky do topánok). Stupeň pozornosti môže pritom kolísať v súvislosti s cenovou hladinou predmetných tovarov.

K poukázaniu prihlasovateľa na prípady označení („FEMINERAL“ vs. „FEMINELLA“ a „MXDATA“ vs. „MAXDATA“), pri ktorých Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu nezistil nebezpečenstvo zámieny, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vyššie uvedené prípady nevykazujú žiadnu podobnosť s predmetným prípadom, a preto poukázanie na tieto prípady je pre samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky irelevantné. Taktiež je potrebné uviesť, že orgán rozhodujúci o rozklade nie je pri skúmaní existencie pravdepodobnosti zámieny označení viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámieny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých zhodnosť a podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto nebola predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, je na strane priemerného spotrebiteľa reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámieny svedčí konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť predmetných označení, ktorá je umocnená sémantickým prepojením označení v tom význame, že tieto prezentujú ženské meno, resp. jeho iný tvar. Uvedené v spojitosti so zhodnosťou a podobnosťou kolíznych tovarov môže mať za následok, že priemerný spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary od seba odlíšiť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odlišnosti posudzovaných označení spočívajúce v písmenách „i“ a „n“, ktoré sú v porovnaní s prihláseným označením navyše obsiahnuté v staršej ochrannej známke, nie sú natoľko výrazné, aby na ich základe bolo v predmetnom prípade možné konštatovať neexistenciu pravdepodobnosti zámieny.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom nárokovým prihlasovateľom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné námietkam vyhovieť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku ochrannej známky „JANA“, č. spisu POZ 71-2013, na základe podaných námietok zamietol pre všetky nárokové tovary.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

OLEXOVA VASILISIN, s. r. o.

Dunajská 18

811 08 Bratislava

II.

Ing. Viera Mešková

Patentová a známková kancelária

ul. 29. augusta č. 15

811 08 Bratislava