



Banská Bystrica 9. 6. 2016
POZ 748-2013/OZ 235987/I-51-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, D-65510 Idstein/Taunus, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na čiastočné vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235987 „RDW“ majiteľa Real Dog Wear - RDW, s. r. o., Jungmannova 18, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 235987 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre služby v triedach 35 a 40 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 13.04.2015 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235987 „RDW“ za neplatnú (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal tovarov „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho ochrannou známkou a táto podobnosť a zároveň zhodnosť tovarov, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú vedie k pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Navrhovateľ konštatoval, že je majiteľom staršej ochrannej známky Európskej únie č. 003035052 s právom prednosti od 31.01.2003, zapísanej 17.03.2005 okrem iného aj pre „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa je zrejmé, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 sú zhodné s tovarmi jeho ochrannej známky.

K podobnosti ochranných známk navrhovateľ uviedol, že sú zrejme ich zhodné črty, ktoré budú spotrebiteľia vnímať prednostne, a to vizuálne vysoko podobné dominantné prvky- laba pozostávajúca z päty, štyroch prstov a pazúrov. Podľa navrhovateľa natočenie obrázka o 45 stupňov doprava nepredstavuje žiadny rozdiel, keďže ochranná známka môže byť na výrobku vnímaná z rôzneho uhla. K fonetickej reprodukcii navrhovateľ uviedol, že staršia ochranná známka môže byť reprodukováaná len opisom skrátené ako laba a napadnutá ochranná známka môže byť reprodukováaná ako laba RDW, keďže slovný prvok RDW je súčasťou laby, ktorá je z vizuálneho hľadiska dominantnejšia. K porovnaniu zo sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že porovnávané ochranné známky sa zhodujú vo význame vizuálne dominantných

prvkoch- zvieracej laby, pričom tento význam je vo vzťahu k predmetným tovarom v triede 25 vysoko fantazijný.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že jeho ochranná známka má viac ako desaťročnú tradíciu a je vysoko dištinktívna k tovarom - odevom, obuvi a prikrývkam hlavy. Napadnutá ochranná známka je pritom s ňou vizuálne, foneticky aj sémanticky podobná a vzťahuje sa na rovnaké tovary. Podľa navrhovateľa písmená RDW nie sú dostatočné na zamedzenie pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti, ktorou je široký okruh spotrebiteľov, pretože priemerný spotrebiteľ si nebude všímať detaily laby a pridanie písmen RDW môže vnímať ako obmenu staršej ochrannej známky.

Listom úradu z 25.05.2015 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 doručovaná s účinkami doručenia 28.06.2015. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

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 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) 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známkok nedošlo.

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235987 „RDW“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Real Dog Wear - RDW, s. r. o., Jungmannova 18, 851 01 Bratislava, Slovenská republika s právom prednosti od 26.04.2013 bola 13.11.2013 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní bolo ďalej zistené, že navrhovateľ, spoločnosť Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, D-65510 Idstein/Taunus, Nemecká spolková republika, je majiteľom



obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 003035052 „“, s dátumom podania 31.01.2003 a s platnosťou na území Slovenskej republiky od 01.05.2004 zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Dotknuté tovary napadnutej ochrannej známky, voči ktorým smeruje návrh:

v triede 25- „*odevy, obuv, prikrývky hlavy*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre tovary:

v triede 25 - „clothing, footwear, headgear“ (v preklade „odevy, obuv, prikrývky hlavy“)

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky „odevy, obuv a prikrývky hlavy“ s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 25 bolo zistené, že ide o zhodné tovary.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 235987

Staršia ochranná známka EÚ č.003035052



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvorí ju obrazový prvok čiernej laby so štyrmi prstami s pazúrami, v päte ktorej je umiestnený slovný prvok RDW, tvorený z veľkých písmen bielej farby, akoby poškvrnených čiernou farbou. Dominantným prvkom tohto označenia je pritom obrazový prvok, ktorý prednostne upúta pozornosť spotrebiteľa.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvorená len jedným obrazovým prvkom čiernej laby so štyrmi prstami s pazúrami, natočenej doprava.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie čiernobielej obrazovej ochrannej známky s kombinovanou ochrannou známkou, v ktorých je zobrazený rovnaký motív zvieracej laby so štyrmi prstami s pazúrami. Laby sú v oboch označeniach stvárnené veľmi podobne, sú približne v tých istých proporciách, sú čierne a päta aj prsty majú takmer totožný tvar, len pazúry sú zobrazené odlišne. Označenia sa líšia tým, že v päte napadnutej ochrannej známky je slovný prvok RDW, ktorý je čiernobiely, akoby škvrnitý, čo spôsobuje, že na čiernom podklade je horšie viditeľný a vizuálne nevýrazný. Druhým badateľným rozdielom je odlišné natočenie laby, ktorá je v napadnutej ochrannej známke stvárnená rovno, kým v staršej ochrannej známke je natočená doprava. Predmetné rozdiely medzi ochrannými známkami sú však postrehnuteľné len pri ich bezprostrednom porovnávaní vedľa seba, čo nie je v praxi bežné. Možno teda konštatovať, že uvedené rozdiely dostatočne nezabezpečia ich odlišné vizuálne vnímanie a porovnávané ochranné známky možno z tohto hľadiska označiť za podobné.

V tomto prípade, keďže staršia ochranná známka je čisto obrazová nie je predpoklad, že bude spotrebiteľmi reprodukováaná aj slovne. Z tohto dôvodu nie je možné ochranné známky porovnať z **fonetického hľadiska**.

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 a služieb.

Obe porovnávané ochranné známky sú prezentované stvárnením zvieracej laby, ktorých proporcie, tvar, farba sú veľmi podobné. Preto možno konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude obe tieto ochranné známky vnímať s rovnakým významom a nič na tom nemení fakt, že v napadnutej ochrannej známke je umiestnený slovný prvok RDW, keďže tento prvok v slovenskom ani v inom svetovom jazyku nemá konkrétny význam. Aj v prípade, ak vezmeme od úvahy fakt, že tieto tri písmená možno pokladať za skratku

obchodného mena majiteľa, nie je ale predpoklad, že bežný spotrebiteľ pri prvotnom kontakte tieto tri písmená rozozná a identifikuje ich práve takto. S väčšou pravdepodobnosťou možno predpokladať skôr to, že spotrebiteľ pri kontakte s napadnutou ochrannou známkou si ju významovo spojí len so zvieracou labou, nie s preňho nič nehovoriacim slovným prvkom bez konkrétneho významu. Zo sémantického hľadiska teda možno porovnávané ochranné známky považovať za podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny:

Pravdepodobnosťou zámieny 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 zámieny 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 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 zámieny 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 priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov, ktoré tvorí oblečenie, obuv a pokrývky hlavy ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť, charakterizovaná pri výbere takýchto tovarov priemernou mierou obozretnosti a pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných ochranných známk možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola zistená ich vizuálna a sémantická podobnosť. Uvedené bolo konštatované na základe zistenia, že obe porovnávané ochranné známky sú prezentované rovnakým motívom čiernej zvieracej laby. Jediný zreteľnejší rozdiel napadnutej ochrannej známky v porovnaní so staršou ochrannou známkou je založený na prítomnosti slovného prvku „RDW“, ktorému však možno predovšetkým vzhľadom na jeho vizuálnu nevýraznosť, umiestnenie, aj jeho veľkosť v označení pripísať len minimálny vplyv na mieru rozlišovacej spôsobilosti. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny na základe spoločného obrazového prvku čiernej zvieracej laby je potrebné zohľadniť aj tú skutočnosť, že tento prvok disponuje vo vzťahu ku kolíznym tovarom ako sú odevy, obuv a pokrývky hlavy dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, teda staršia ochranná známka ako celok, keďže je tvorená len týmto prvkom, dosahuje priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade, ak spotrebiteľ pri kontakte s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou jej slovný prvok RDW neprehliadne, prirodzene sa pri výbere tovarov bude orientovať a tovary identifikovať práve prostredníctvom obrazového prvku čiernej zvieracej laby. Podobnosť týchto ochranných známk navyše umocňuje aj zistená zhoda tovarov v triede 25, a tak aj pri normálnej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú bude venovať výberu takýchto tovarov je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ si nezapamätá rozdiely spočívajúce v detailoch, ale jeho pozornosti určite neunikne použitie zhodného motívu, na základe čoho je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámieny na trhu.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Keďže napadnutá ochranná známka obsahuje takmer rovnako stvárnený obrazový prvok čiernej zvieracej laby, ktorý jediný tvorí staršiu ochrannú známku, spotrebiteľ sa tak môže domnievať v zmysle obchodných zvyklostí, že napadnutá ochranná známka obsahujúca navyše len ďalší slovný prvok „RDW“ a mierne inú grafickú úpravu je len variantom staršej ochrannej známky, prípadne označením určeným pre osobitý rad produktov navrhovateľa. Na základe uvedeného je rovnako potrebné konštatovať aj vysokú pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

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 vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za

neplatnú z tohto dôvodu možno považovať za opodstatnený pre všetky tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Real Dog Wear - RDW, s. r. o.
Jungmannova 18
851 01 Bratislava