



Banská Bystrica 2.6.2016

POZ 748-2015 /N-87-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Dan-Foam ApS, 43 Holmelund, DK-5560 Aarup, Dánske kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „freshNIGHT“ do registra ochranných známkov, prihláseného 17.4.2015 prihlasovateľom Ametist Slovakia, s.r.o., Továrnská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 748-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.8.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „freshNIGHT“, číslo spisu POZ 748-2015, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „freshNIGHT“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 748-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.11.2015 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov zverejneného označenia v triedach 10, 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9924093 platnej na území Slovenskej republiky, ktorá bola zapísaná 27.10.2011 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je dánskou dcérskou spoločnosťou najväčšieho svetového poskytovateľa lôžkovín Tempur Sealy International, Inc., vyvíja, vyrába a distribuuje matrace, vankúše a iné výrobky určené na relaxáciu s použitím materiálu Tempur®, čo je viskoelastický, tlak zmiernujúci materiál citlivý na teplotu, ktorý sa prispôbivá tvaru ľudského tela. Rôznorodosť výrobkov a kolekcie Tempur® sa neustále vyvíjajú a navrhujú tak, aby spĺňali preferencie jednotlivca na spánok. Za posledné roky sa výroba a prevádzky v Dánsku značne rozšírili a dnes závod Dan-Foam dodáva výrobky Tempur® do viac ako 80 krajín, vrátane Slovenskej republiky.

Ďalej namietateľ uviedol, že aktívne uvádza na trh, predáva a ponúka výrobky pod svojou ochrannou známkou na celom svete, a to buď priamo prostredníctvom svojich obchodných zastúpení alebo prostredníctvom nezávislých distribútorov. Namietateľ dodal, že konzistentne a sústavne používa svoju ochrannú známku v súvislosti so svojimi výrobkami aj na svojich oficiálnych webových stránkach www.tempur.sk, www.tempur.com, ako aj na rôznych obchodných a reklamných materiáloch (dôkaz č. 2 – výťažky print-out z webovej stránky namietateľa pre Slovenskú republiku).

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že jeho ochranná známka

pozostáva výlučne z obrázku znázorňujúceho ležiacu postavu s vankúšom pod hlavou, v čiernobielym vyhotovení. Zverejnené označenie tiež pozostáva z obrázku ležiacej postavy s vankúšom pod hlavou, ktorý je veľmi podobný, takmer zhodný s obrázkom staršej ochrannej známky. Obrazový prvok vo zverejnenom označení dopĺňa slovný prvok „freshNIGHT“, ktorý je napísaný pod obrázkom bielymi písmenami na modrom podklade, a ktorý sa podobá posteli. Postavy porovnávaných označení majú podobnú veľkosť a tvar. Silueta postavy vo zverejnenom označení je v svetlejšej farbe ako slovný prvok „freshNIGHT“, čo zvyrazňuje a výrazne podčiarkuje jej dominanciu, a tak sa silueta postavy stáva silným a dominantným znakom celého označenia.

Podľa namietateľa je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť porovnávať označenia umiestnené vedľa seba, a tak nemusí veľmi podobné označenia odlišiť.

Zverejnené označenie je vďaka slovnému prvku „freshNIGHT“ odlišiteľné, avšak spôsobilé vyvolať u priemerného spotrebiteľa dojem, že predstavuje len ďalší variant staršej ochrannej známky, a že tovary označené ním pochádzajú od namietateľa alebo prinajmenšom od podnikateľa prepojeného s ním. Namietateľ dospel k záveru, že medzi porovnávanými označeniami existuje vysoká pravdepodobnosť zámenny, resp. vysoká pravdepodobnosť asociácie, a to vďaka spoločnému obrazovému prvku – siluete postavy.


Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov konfliktných označení a dospel k záveru, že prihlasované tovary „*vankúše proti preležaninám; vankúše proti nespavosti*“ v triede 10 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi „*lekárske vankúše, lekárske podhlavníky, lekárske matrace (lekárske lôžkoviny)*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 10, resp. staršia ochranná známka je zapísaná pre širší zoznam tovarov, ktorý v sebe zahŕňa aj užšie špecifikované tovary zverejneného označenia. Zverejnené označenie je ďalej prihlasované pre tovary „*lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; spacie podložky*“ v triede 20. Podľa namietateľa, uvedené užšie špecifikované tovary zverejneného označenia opäť spadajú pod širší zoznam zapísaných tovarov „*matrace (na iné ako lekárske účely), podušky, vankúše a vešiaky; časti vymenovaných tovarov doteraz nezahrnuté v iných triedach*“ pre staršiu ochrannú známku v triede 20. Napokon staršia ochranná známka je v triede 24 zapísaná pre tovary „*posteľná bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, osušky, plachty, posteľné prikrývky, posteľné pokrývky a paplóny; textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl*“. Zverejnené označenie je prihlasované v triede 24 pre tovary „*obliečky na matrace; posteľné pokrývky; prešitvané posteľné pokrývky; plachty; prikrývky; páperové prikrývky, periny; posteľná bielizeň; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); obliečky na vankúše; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky*“. Podľa namietateľa aj v tomto prípade sú prihlasované tovary pokryté tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Namietateľ dodal, že prihlasované a aj zapísané tovary sú určené na rovnaké, podobné, súvisiace alebo doplnkové použitie, t. j. na spanie alebo v súvislosti so spaním a odpočinkom na posteli. Tým vzniká predpoklad, že u príslušnej časti spotrebiteľskej verejnosti môže vzniknúť dojem, že tovary namietateľa a prihlasovateľa pochádzajú z rovnakého zdroja.

Podľa namietateľa z globálneho hodnotenia vyplýva záver, že zápis zverejneného označenia, ktoré je podobné so staršou ochrannou známkou a je prihlasované pre zhodné alebo podobné tovary s tovarmi staršej ochrannej známky v triedach 10, 20 a 24, do registra ochranných známok by bol v rozpore s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Takýto zápis zverejneného označenia by predstavoval vysokú pravdepodobnosť zámenny, resp. asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože tá by sa mohla domnievať, že tovary označené zverejneným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podnikateľa, prípadne od ekonomicky prepojeného podnikateľa.

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

Listom úradu z 20.11.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 7.1.2016, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že namietateľ je majiteľom kombinovanej ochrannej známky POZ č. 202330  a sám namietateľ v námietkach uviedol, že ochrannú známku používa v súvislosti so svojimi výrobkami na svojich oficiálnych webových stránkach, ako aj na rôznych obchodných a reklamných materiáloch, pričom na označenie týchto

výrobkov značky Tempur® používa kombinovanú ochrannú známku, na ktorej je okrem obrazového prvku (siluety postavy) aj text s názvom značky výrobkov Tempur® (dôkaz – vyobrazenie označenia z úvodnej webovej stránky namietateľa).

Podľa prihlasovateľa zverejnené kombinované označenie je dostatočne odlišiteľné od staršej ochrannej známky namietateľa. Zverejnené označenie pozostáva síce z podobnej postavy, ktorá však má odlišné zobrazovacie znaky, pretože v prípade zverejneného označenia ide o siluetu postavy, bez zjavných znakov určenia pohlavia, zároveň je silueta postavy znázornená spolu so slovným prvkom „freshNIGHT“, ktorý je umiestnený v modrom poli pod ňou. Prihlasovateľ s názorom namietateľa, že silueta postavy je výraznejšia a dostáva sa do popredia slovného prvku „freshNIGHT“, nesúhlasí a domnieva sa, že práve slovný prvok umiestnený v modrom poli, s ohľadom na jeho veľkosť ako aj farebný kontrast písmen a modrého poľa, je dominantným prvkom zverejneného označenia a silueta postavy je len doplňujúcim odlišujúcim znakom zverejneného označenia.



Prihlasovateľ taktiež nesúhlasí s konštatovaním namietateľa, že by zverejnené označenie bolo spôsobilé vyvolať u priemerného spotrebiteľa dojem, že je len ďalším variantom staršej ochrannej známky, a že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od podnikateľa prepojeného s ním, a že by tak mohla existovať veľká pravdepodobnosť zámene zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, resp. vysoká pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými označeniami, a to najmä s ohľadom na dominantné a výrazné odlišenie názvu tovarov prostredníctvom slovného prvku „freshNIGHT“ zverejneného označenia.


Prihlasovateľ uviedol, že fonetické hľadisko je natoľko rozdielne, že je postačujúce na to, aby nedošlo u bežného spotrebiteľa k pravdepodobnosti zámene medzi porovnávanými označeniami.

Prihlasovateľ zároveň poukázal na skutočnosť, že vyobrazenie ležiacej postavy je veľmi ťažko znázorniteľné iným spôsobom ako tým, ktorý si zvolil aj on, ale je potrebné poukázať na skutočnosť, že slovným prvkom pod vyobrazením ležiacej postavy dochádza k jednoznačnému odlišeniu tovarov zverejneného označenia od tovarov staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ nesúhlasí s tým, že by u spotrebiteľskej verejnosti vznikol dojem, že kolízne tovary pochádzajú z rovnakého zdroja. Prihlasovateľ nesúhlasí ani s tým, že by spotrebiteľia vnímali tovary namietateľa ako zhodné s tovarmi prihlasovateľa, a to najmä s ohľadom na jednoznačné slovné odlišenie porovnávaných označení, nakoľko aj sám namietateľ používa svoju ochrannú známku so slovným prvkom Tempur®.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že v registri ochranných známok úradu sú už zapísané iné kombinované ochranné známky iných výrobcov, pre rovnaké a podobné tovary, ako je zverejnené označenie prihlasované a staršia ochranná známka zapísaná, ktorých súčasťou je aj vyobrazenie ležiacej postavy, a ktoré boli do registra zapísané bez námietok namietateľa alebo iných spoločností. Týka sa to nasledujúcich

ochranných známok: kombinovanej ochrannej známky POZ č. 220852 , zapísanej pre tovary a služby v triedach 10, 16, 20, 24 a 35, kombinovanej ochrannej známky č. 235101 , zapísanej

pre tovary v triedach 10, 20 a 24 a kombinovanej ochrannej známky č. 191626 , zapísanej pre tovary v triedach 10, 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa preto dôvody uvedené v námietkach nie sú dostatočné a prihlasovateľ si myslí, že zverejnené označenie je od staršej ochrannej známky dostatočne odlišiteľné a nebude vyvolávať u bežných spotrebiteľov asociáciu s tovarmi namietateľa a ani nebude vyvolávať predstavu o vzájomnej súvislosti medzi porovnávanými označeniami.


Prihlasovateľ požiadal úrad, aby námietky zamietol, pretože neboli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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 § 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.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „freshNIGHT“, číslo spisu POZ 748-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 17.4.2015 prihlasovateľom Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.8.2015 pre tovary v triedach 10, 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Dan-Foam ApS, 43 Holmelund, DK-5560 Aarup, Dánske kráľovstvo je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 9924093 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 27.4.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

- trieda 10** – „*vankúše proti preležaninám; vankúše proti nespavosti*“,
- trieda 20** – „*lôžkoviny okrem postelnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; spacie podložky*“,
- trieda 24** – „*obliečky na matrace; postelne pokrývky; prešívane postelne pokrývky; plachty; prikrývky; páperové prikrývky, periny; postelňa bielizeň; povlaky na matrace (postelňa bielizeň); obliečky na vankúše; lôžkoviny (bielizeň); postelne pokrývky*“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 zapísaná aj pre nasledujúce tovary:

- trieda 10** – „*orthopaedic articles, in particular beds and other furniture for taking rest; medical pillows, medical bolsters, medical mattresses (medical bedding); surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials*“ [ortopedické výrobky, predovšetkým posteľ a iný nábytok na odpočívanie; lekárske vankúše, lekárske podhlavníky, lekárske matrace (lekárske lôžkoviny); prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály],
- trieda 20** – „*furniture, beds (not for medical purposes), mattresses (not for medical purposes), cushions, pillows and valets; parts of the afore-mentioned goods, not included in other Classes; mirrors, picture frames; goods (not included in other Classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics*“ [nábytok, posteľ (na iné ako lekárske účely), matrace (na iné ako lekárske účely), podušky, vankúše a vešiaky na odevy (nemí sluhovia); časti vymenovaných tovarov doteraz nezahrnuté v iných triedach; zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov],
- trieda 24** – „*bed linens, bed blankets, towels, bed sheets, bed covers, bed spreads and down coverlets; textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers*“ [postelňa bielizeň, postelne pokrývky a prikrývky, osušky, plachty, postelne prikrývky, postelne pokrývky a paplóny; textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; postelne prikrývky a pokrývky na stôl].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku 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 konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. 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 10 „*vankúše proti preležaninám; vankúše proti nespavosti*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*lekárske vankúše, lekárske podhlavníky*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 10. Tovary „*lekárske vankúše, lekárske podhlavníky*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivito vymenované druhy vankúšov prihlasovaných pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na spanie alebo odpočinok v posteli s cieľom zlepšiť komfort spánku či odpočinku v posteli, sú určené spotrebiteľskej verejnosti s uvedenými špecifickými potrebami alebo aj širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v obchodoch so zdravotníckymi pomôckami a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 20 „*lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; spacie podložky*“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*matrace (na iné ako lekárske účely), podušky a vankúše; časti vymenovaných tovarov doteraz nezahrnuté v iných triedach*“ staršej ochrannej známky v rovnakej triede 20. Všetky uvedené tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v oddeleniach bytových doplnkov či v oddeleniach s nábytkom) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované tovary v triede 24 „*obliečky na matrace; posteľné pokrývky; prešivané posteľné pokrývky; plachty; prikrývky; páperové prikrývky, periny; posteľná bielizeň; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); obliečky na vankúše; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky*“, ktoré taktiež možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*posteľná bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, osušky, plachty, posteľné prikrývky, posteľné pokrývky a paplóny; textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl*“ pre 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 obyčajne rovnaký. Tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že uvedené kolízne tovary pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že prihlasované tovary v triedach 10, 20 a 24 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach 10, 20 a 24.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 748-2015)



Staršia ochranná známka (EÚ č. 9924093)



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 kombinovaného a obrazového označenia. Zverejnené označenie je kombinované a je vo farebnom vyhotovení modrej, zelenej a bielej farby. Obrazovým prvkom zverejneného označenia je štylizovaná ležiaca ľudská postava v zelenom vyfarbení s hlavou umiestnenou na modrom vankúši, ktorá celá leží na modrom podklade tvaru obdĺžnika, pripomínajúceho matrac. Zverejnené

označenie obsahuje okrem obrazového prvku aj slovný prvok „freshNIGHT“, ktorý je umiestnený pod ležiacou postavou po celej jej dĺžke v modrom podklade tvaru obdĺžnika, a ktorý je napísaný kontrastnou bielou farbou striedavo písmenami malej a veľkej tlačenej abecedy tak, že slovný prvok „freshNIGHT“ akoby bol vizuálne rozdelený na dve anglické slová „fresh“ a „NIGHT“. Staršia ochranná známka je tvorená výlučne obrazovým prvkom predstavujúcim tiež štylizovanú ležiacu ľudskú postavu s hlavou umiestnenou na vankúši, ktorá je veľmi podobná štylizovanej ležiacej ľudskej postave s hlavou umiestnenou na vankúši vyobrazenej vo zverejnenom označení. V danom prípade možno predpokladať, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s porovnávanými označeniami s určitým časovým odstupom, nebude schopný postrehnúť minimálny rozdiel medzi použitými štylizovanými postavami. Tiež možno predpokladať, že opísanému obrazovému prvku prítomnému v oboch porovnávaných označeniach budú spotrebiteľia prisúdiť vo vzťahu ku kolíznym tovarom mierne opisný charakter. To isté možno konštatovať aj o slovnom prvku „freshNIGHT“ zverejneného označenia, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou si ho relevantní spotrebiteľia vyložia ako „čerstvá, či svieža alebo sladká noc“. Napriek vizuálnym odlišnostiam porovnávaných označení (modro-zeleno-biele vyfarbenie zverejneného označenia a jeho slovný prvok) a s prihliadnutím na skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú veľmi podobný motív obrazového prvku, možno konštatovať, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „freshNIGHT“, nie je možné jeho porovnanie so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, pretože staršia ochranná známka neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné.

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. V danom prípade možno predpokladať, že veľmi podobný motív obrazového prvku (štylizovaná ležiaca ľudská postava s hlavou umiestnenou na vankúši) budú spotrebiteľia spájať s významom „*spánku, či odpočinku*“, pričom slovný prvok „freshNIGHT“ zverejneného označenia, ktorý je v anglickom jazyku a v preklade do slovenského jazyka znamená „*čerstvá, či svieža alebo sladká noc*“, bude význam opísaného motívu obrazového prvku zverejneného označenia len umocňovať. Na základe zistených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosťou zámery 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 zámery 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 zámery je potrebné vyhodnotiť aj 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 [lekárske vankúše, lôžkoviny, ako sú matrace, podušky, vankúše, spacie podložky, obliečky na matrace, posteľné pokrývky, plachty, prikrývky, páperové prikrývky, periny, posteľná bielizeň, povlaky na matrace (posteľná bielizeň), obliečky na vankúše, lôžkoviny (bielizeň) 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, prípadne vo vzťahu k niektorým tovarom [vankúše proti preležaninám; vankúše proti nespavosti], ktoré sú vyhľadávané a používané spotrebiteľmi so zdravotnými problémami, vyšší stupeň

pozornosti.

Z preskúmania podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že zverejnené kombinované označenie je z vizuálneho hľadiska so staršou ochrannou známkou čiastočne podobné. Vykonaným porovnaním označení bolo zistené, že obsahujú veľmi podobný motív obrazového prvku – štylizovanú ležiacu ľudskú postavu s hlavou umiestnenou na vankúši. Keďže spotrebiteľia nemajú možnosť porovnávať označenia vždy umiestnené vedľa seba, tak minimálny rozdiel medzi použitými štylizovanými postavami v porovnávaných označeniach nebudú schopní postrehnúť. Navyše opísanému obrazovému prvku prítomnému v oboch porovnávaných označeniach budú spotrebiteľia prisudzovať vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 10, 20 a 24 mierne opisný charakter. To isté bolo konštatované aj o slovnom prvku „freshNIGHT“ zverejneného označenia, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou si ho relevantní spotrebiteľia vyložia ako „čerstvá, či svieža alebo sladká noc“, na základe čoho bola konštatovaná aj čiastočná sémantická podobnosť s ohľadom na to, že obidve porovnané označenia budú navodzovať u spotrebiteľa čiastočne rovnaký význam spojený s dobrým zdravým spánkom, či odpočinkom. Porovnanie z fonetického hľadiska nebolo možné vykonať, pretože staršia ochranná známka je výlučne obrazovým označením, kým zverejnené označenie je kombinované a obsahuje slovný prvok „freshNIGHT“. Uvedené v spojitosti s tovarmi, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri strednom prípadne vyššom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámenny medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje, a to najmä na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na uvedený veľmi podobný motív obrazového prvku. Uvedený opísaný motív obrazového prvku (štylizovaná ležiaci ľudská postava s hlavou umiestnenou na vankúši) je sám spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Tiež v tomto prípade je potrebné prihliadať aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a naopak.

Preto možno konštatovať, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary v triedach 10, 20 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že v registri ochranných známk úradu sú zapísané iné podobné kombinované ochranné známky, rôznych subjektov, pre rovnaké alebo podobné tovary, ako je prihlasované zverejnené označenie a zapísaná staršia ochranná známka, ktorých súčasťou je aj vyobrazenie ležiacej postavy, a ktoré boli do registra zapísané bez námietok namietateľa alebo iných spoločností, je potrebné uviesť, že pri zápise ochranných známk do registra úrad skúma absolútne dôvody brániace zápisu do registra podľa § 5 a § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a predmetom tohto konania v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona bolo posúdiť existenciu relatívnych dôvodov, t. j. pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa a aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou, ako prekážky zápisu do registra ochranných známk.

K poukázaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že vyobrazenie ležiacej postavy je veľmi ťažko znázorniteľné iným spôsobom ako tým, ktorý si zvolil aj on, je potrebné uviesť, že tento argument nie je možné zohľadňovať, pretože okrem nespornej skutočnosti, že prihlasovateľ má viacero možností pri voľbe svojho označenia tak, aby sa dostatočne odlišovalo od už existujúcich ochranných známk, je aj z predložených príkladov ochranných známk, ktoré sú zapísané pre iné osoby, a ktoré tiež obsahujú motív ležiacej osoby, zrejme, že existujú aj iné spôsoby zobrazovania ležiacej osoby značne sa líšiace od znázornenia použitého v kolízných označeniach.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, ktorý podložil dôkazom (vyobrazenie označenia z úvodnej webovej stránky namietateľa), že namietateľ sám v námietkach uviedol, že na označovanie svojich tovarov na svojich oficiálnych webových stránkach, ako aj na rôznych obchodných a reklamných materiáloch, používa kombinovanú ochrannú známku, na ktorej je okrem obrazového prvku (siluety postavy) aj text s názvom značky výrobkov Tempur®, je potrebné uviesť, že predmetom konania podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia a ochrannej známky so skorším právom prednosti (EÚ č. 9924093) v podobe a pre také tovary, ako je staršia ochranná známka zapísaná resp. zverejnené označenie prihlasované.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Námestie sv. Anny 361/20
911 01 Trenčín

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Mgr. Ing. Michaela Jurková
Štúrova 4
811 02 Bratislava