



*Banská Bystrica 5. 12. 2022  
POZ 2544-2021/N-126-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No:3/A-B Maslak, Şişli İstambul, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „KOTN“ do registra ochranných známk, prihláseného 4.10.2021 prihlasovateľom Mgr. Michalom Zurekom, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Erikom Štěpánekom, Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica 1 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2544-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.12.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška slovej ochrannej známky „KOTN“, číslo spisu POZ 2544-2021, sa zamieta pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby „organizovanie športových súťaží“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „KOTN“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2544-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 18.2.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1171878 „KOTON“ s právom prednosti od 13.3.2013 zapísanej okrem iného pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že majiteľom aj staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 777048 „KOTON“ s právom prednosti od 29.12.2004 zapísanej okrem iného pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne sa namietateľ venoval samotnému porovnaniu označení a uviedol, že z vizuálneho hľadiska sa MOZ č. 1171878 a zverejnené označenie zhodujú v prvých troch písmenách „K-O-T“, ktoré sú umiestnené na identických pozíciách ako aj v písmene „N“ umiestnenom taktiež na identickej poslednej pozícii v oboch označeniach. Líšia sa len v jednom písmene „O“, ktoré je v staršej ochrannej známke MOZ č. 1171878 umiestnené na štvrtej pozícii a v grafických prvkoch použitých na znázornenie písmena „O“, ktoré však podľa namietateľa nemôže mať vplyv na celkový vizuálny vnem porovnávaných označení, najmä ak spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba a musí sa spoliehať na nedokonalý vnem.

K ďalšej staršej ochrannej známke MOZ č. 777048 a k jej porovnaniu z vizuálneho hľadiska so zverejneným označením namietateľ uviedol, že táto sa tiež zhoduje so zverejneným označením v slovnom prvku „KOTON“/„KOTN“, pričom je doplnená o ďalší grafický prvok kvetiny a nedíštinkívny prvok obdĺžnika. Vzhľadom na skutočnosť prednostného vnímania slovných prvkov pri obrazových označeniach, je podľa namietateľa aj v prípade druhej namietanej staršej ochrannej známky možné hovoriť o podobnosti so zverejneným označením.

Podľa namietateľa možno vizuálne porovnanie ukončiť konštatovaním o strednej miere podobnosti zverejneného označenia a namietaných starších ochranných známk.

Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa zverejnené označenie a staršie ochranné známky podobné vo vysokej miere.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že slovné prvky „KOTN“ a „KOTON“ nie sú vybrané zo slovenskej slovnej zásoby a nie sú ani slovami cudzieho pôvodu, ktoré by boli slovenskou verejnosťou bežne používané tak, aby im rozumela, resp. im vedela priradiť určitý význam. Slovenskou verejnosťou budú teda vnímané ako fantazijné názvy. Anglicky hovoriacej spotrebiteľskej verejnosti by mohli pripomínať názov tovaru – bavlny, keďže tieto slová evokujú bavlnu a to aj výslovnosťou aj písmom.

K namietaným tovarom a tovarom zapísaným pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že z ich porovnania je zrejmé, že ide o rovnaké a podobné tovary.

Vzhľadom na uvedené existuje podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení pri ich použití na rovnakých a podobných tovaroch.

Okrem existencie pravdepodobnosti zámery na základe priamej zámery možno podľa namietateľa zdôrazniť aj možnosť vzniku asociácie so staršími ochrannými známkami, keď zverejnené označenie pre tovary zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známk bude u spotrebiteľa vyvolávať silnú súvislosť s ochrannými známkami namietateľa, a to práve z dôvodu vysokej podobnosti porovnávaných označení ako aj skutočnosti, že porovnávané označenia sú vo svojich počiatkových častiach úplne identické. Vytvorenie takéhoto označenia prihlasovateľom podľa namietateľa vyvoláva dojem spájania práve s ochrannými známkami namietateľa. Podľa namietateľa bude spotrebiteľ pri zhodných a podobných tovaroch presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom.

Vzhľadom na uvedené namietateľ v závere podaných námietok navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 29.4.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote do 29.6.2022 nevyjadril.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 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

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo

2. 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 § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

c) 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 slovného zverejneného označenia „KOTN“, číslo spisu POZ 2544-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.10.2021 prihlasovateľom Mgr. Michalom Zurekom, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.12.2021 pre tovary v triede 25 a služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No:3/A-B Maslak, Şişli İstanbul, Turecko je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1171878 „KOTON“ s právom prednosti od 13.3.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Druhá staršia medzinárodná obrazová ochranná známka č. 777048 „KOTON“, ktorú voči zverejnenému označeniu namietateľ, zanikla neobnovením k dátumu 19.3.2022.

Z uvedeného dôvodu sa bude úrad zaoberať v konaní o námietkach voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok len staršou medzinárodnou obrazovou ochrannou známkou č. 1171878 „KOTON“ (ďalej len staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietky sa týkali nasledujúcich tovarov:

**v triede 25 - „športové tričká, dresy; športové tielka“,**

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary:

**v triede 25** - „clothing (inner and outer clothing) made from all kinds of material, except clothing for protective purposes, socks; footwear; headgear“ (odevy (spodné prádlo a vrchné odevy) vyrobené zo všetkých druhov materiálov, okrem ochranných odevov, ponožiek; obuv; pokrývky hlavy).

Prihlásené služby v triede 25 „športové tričká, dresy; športové tielka“ sú výrobky, ktoré patria pod všeobecný názov „odevy“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 25, a teda ide o tovary zhodné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2544-2021)

**KOTN**

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1171878)



KOTON

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je slovným označením pozostávajúcim zo 4 písmen veľkej tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka je obrazovým označením, ktoré pozostáva z troch mierne štylizovaných písmen „K“, „T“ a „N“, medzi ktorými sú kvietky so štyrmi lupienkami, ktoré bude spotrebiteľ prirodzene sa snažiaci identifikovať označenie vnímať ako písmeno „O“. Staršia ochranná známka bude teda pre spotrebiteľa prezentovať graficky upravený slovný prvok „KOTON“. Pri vizuálnom porovnaní uvedených označení možno uviesť, že vizuálna podobnosť označení je daná na základe troch rovnakých spoluhlások „K-T-N“, umiestnených pravidelne na začiatku, v strede a na konci slovného prvku staršej ochrannej známky, t. j. tieto majú výrazný vplyv na jeho vnímanie spotrebiteľom. Aj keď na prvý pohľad nahradenie písmen „O“ v slovnom prvku staršej ochrannej známky kvietkami pôsobí vizuálne zaujímavo a odlišuje ho od slovného prvku zverejneného označenia, je možné na základe použitia troch rovnakých písmen v krátkych štvor resp. päť písmenkovom označení hovoriť o určitej, aj keď nižšej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

**Z fonetického hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie sa bude interpretovať ako „ko-tn“ a staršia ochranná známka ako „ko-ton“. Je zrejmé, že pri vyslovení zverejneného označenia je vyslovovanie v uvedenom tvare dosť problematické vzhľadom na to, že sú tam pri sebe umiestnené dve spoluhlásky „tn“, ktoré sa spolu zle vyslovujú, a teda je pravdepodobné, že pri vyslovení si medzi tieto dve spoluhlásky spotrebiteľia vložia určitú samohlásku, napr. „o“, prípadne písmeno „n“ vo vyslovení zanikne. Z uvedeného je zrejmé, že interpretácia začiatku oboch označení – prvej slabiky je zhodná a druhej prinajmenšom veľmi podobná, resp. nemožno vylúčiť aj zhodu, a teda možno z fonetického hľadiska hovoriť o podobnosti označení vo vyššej miere.

Pri porovnaní **zo sémantického hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie „KOTN“ nemá v slovenskom jazyku ani v žiadnom zo známejších jazykov žiadny význam. Staršia ochranná známka môže byť spotrebiteľmi tiež považovaná za fantazijnú. Avšak nemožno vylúčiť, že časti spotrebiteľskej verejnosti môžu výrazy „KOTON“ aj „KOTN“ evokovať slovo „bavlna“, resp. „coton“ (pri vyslovení ako koton), ktoré je slovom v Slovenskej republike používaným a známym a označenia považovať za významovo zhodné. Na základe uvedeného je však možné skôr predpokladať, že pre spotrebiteľov môžu uvedené označenia predstavovať pravdepodobne fantazijne označenia, a teda na trhu sa nebudú orientovať na základe spoločného významového hľadiska porovnávaných označení.

## **Celkové zhodnotenie**

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov alebo služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade tvorí príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu námietkami dotknutých, ako aj zapísaných tovarov široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a ktorým bude spotrebiteľ venovať nižšiu, prípadne priemernú mieru pozornosti, podľa finančnej náročnosti tovaru, ktorá môže byť pri odevoch rôzna.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné v určitej miere z vizuálneho hľadiska a vysoko podobné z fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska pravdepodobne nedôjde k ovplyvneniu spotrebiteľov pri výbere takto označených tovarov na trhu aj keď nemožno vylúčiť, že ich budú považovať za významovo zhodné. Podobnosť označení bola konštatovaná na základe rovnakých obsiahnutých spoluhlások „K, T, N“, ktoré v podstate tvoria základ ich slovných prvkov, pretože spotrebiteľia snažiaci sa identifikovať označenia na trhu ich pravdepodobne budú vnímať v oboch prípadoch ako vyjadrujúce slovo „KOTON“, teda zhodne. Vo zverejnenom označení je síce v slove vyjadrenia len prvá samohláska „O“ a druhá samohláska medzi spoluhláskami „T“ a „N“ je „zamlčaná“, avšak uvedený spôsob vyjadrenia slov s vynechaním samohlások je v súčasnosti bežný a trendy, najmä pre mladšiu generáciu. Čo sa týka nahradenia písmen „O“ v staršej ochrannej známke obrazovým prvkom pripomínajúcim celkovým tvarom tiež písmeno „O“, tento predstavuje vo všeobecnosti rozšírený spôsob grafickej úpravy písmen používaný v označeniach pomerne frekventovane. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že prihlasované tovary v triede 25 boli označené ako rovnaké, a teda je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, najmä na základe ich možnej vzájomnej asociácie, keď sa spotrebiteľ s nižšou alebo priemernou pozornosťou bude v prípade zhodných tovarov domnievať, že pochádzajú od jedného alebo od ekonomicky prepojeného subjektu a to aj z toho dôvodu, že zverejnené označenie môže považovať len za nový slovný variant obrazovej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky námietkami napadnuté prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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

#### **Doručiť:**

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika  
JUDr. Erik Štěpánek, advokát, Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika