



*Banská Bystrica 12. 12. 2022
POZ2846-2021/N-129-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TRIAS Holding AG, Baarerstrasse 88, 6300 Zürich, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „**MCM MARIKA CASNOCHOWA**“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 8.11.2021 prihlasovateľom Marika Časnochová – M Magazín, Juraja Fándlyho 2166/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MG LEGAL s. r. o., Advokátska kancelária, Hlavná 6, 040 01 Košice (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2846-2021 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 čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „MCM MARIKA CASNOCHOWA“, číslo spisu POZ 2846-2021, sa čiastočne zamietá pre všetky tovary v triedach 18 a 25 a služby „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18 a 25 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18 a 25 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška obrazovej ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triede 14 a služby „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „MCM MARIKA CASNOCHOWA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2846-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 7.3.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených 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 medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „MCM“ č.428737, s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ pri samotnom porovnaní označení uviedol, že dominantný slovný prvok „MCM“ zverejneného označenia je zhodný so slovným prvkom „MCM“ staršej ochrannej známky. Písmená v porovnávaných označeniach majú bielu farbu, výplne a okraje sú čierne. Ďalšie prvky zverejneného označenia sú nevýrazné, a preto nemajú vplyv, resp. majú zanedbateľný vplyv na vizuálne porovnanie uvedených označení. Prítomnosť slovných prvkov „MCM“ môže potom mať za následok, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie považovať iba za novú obmenu staršej ochrannej známky a rozšírenie aktivít namietateľa. Podľa namietateľa je zverejnené označenie spôsobilé vyvolať spojenie so staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľov a spotrebiteľ môže byť zmätený pokiaľ ide o pôvod takto označených tovarov a služieb. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania dvoch ochranných známok, ale sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý mu ostal v pamäti po tom, čo tieto označenia niekde zahliadol. Tiež je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ bude s uvedenými označeniami konfrontovaný v dlhších časových intervaloch, počas ktorých si nebude schopný vybaviť ich presné znenie alebo vyhotovenie. Namietateľ tiež podotkol, že podobné alebo rovnaké znaky ochranných známok sa v mysli priemerného spotrebiteľa uchovávajú silnejšie ako ich odlišnosti (rozsudok T-22/04 Remark Gesellschaft für Markenkooperation mbH v. OHIM (WEST vs. WESTLIFE)).

Na základe uvedeného existuje, podľa namietateľa, vysoký stupeň vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že slovný prvok staršej ochrannej známky „MCM“ budú slovenskými spotrebiteľmi reprodukován ako „emcéem“. Slovné prvky „MCM“ a „MARIKA CASNOCHOWA“ vo zverejnenom označení bude reprodukované ako „emcéem marika casnochova“. Prvé slovné prvky v oboch označeniach „MCM“ budú reprodukované zhodne ako „emcéem“. Namietateľ poukázal na to, že pri dlhších označeniach ako je napríklad zverejnené označenie majú spotrebiteľia tendenciu skracovať ich reprodukcii a vyslovujú len najdôležitejší prvok, čo je prvok „MCM“, zhodný so slovným prvkom „MCM“ v staršej ochrannej známke. Z uvedeného dôvodu existuje podľa namietateľa vysoký stupeň fonetickej podobnosti. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie SDEÚ vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, podľa ktorého samotná fonetická podobnosť medzi porovnávanými známkami stačí k vytvoreniu pravdepodobnosti zámeny.

Zo sémantického hľadiska budú podľa namietateľa považovať spotrebiteľia porovnávané označenia za fantazijné.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu napadnutých tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a v závere skonštatoval, že všetky napadnuté tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenie patria do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu, poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov, čo môže v konečnom dôsledku vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti predstavu o vzájomnej spojitosti, resp. k nejakej forme majetkového, personálneho alebo iného spojenia medzi prihlasovateľom a namietateľom, ktorý vlastní staršiu ochrannú známku.

V závere podania námietok namietateľ skonštatoval, že v posudzovanom prípade ide o vizuálne a foneticky veľmi podobné označenia, čo je spôsobené skutočnosťou, že dominantný slovný prvok zverejneného označenia je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Pravdepodobnosť zámeny je preto vysoká.

Ďalej tiež namietateľ zdôraznil, že podľa ustanovenia § 7 písm. a) bodu 2 zákona o ochranných známkach pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou, v tomto prípade teda možnosť asociácie alebo mylnej predstavy spotrebiteľov, že tu ide o ďalšiu ochrannú známku namietateľa, a to najmä vzhľadom na vysokú zameniteľnosť ochranných známok. Podľa namietateľa je pritom postačujúce, že tu existuje nebezpečenstvo, že by si spotrebiteľia pri styku so zverejneným označením vybavili staršiu ochrannú známku. Táto pravdepodobnosť môže podľa namietateľa primäť spotrebiteľov k mylnej asociácii so staršou ochrannou známkou a táto situácia by v tomto prípade nevyhnutne nastala, a preto by sa spotrebiteľia mohli domnievať, že porovnávané tovary a služby majú spoločný pôvod. V danom prípade je podľa namietateľa zrejmé, že zhoda dominantného slovného prvku zverejneného označenia so slovným prvkom staršej ochrannej známky bude, okrem skutočnosti, že aj tovary a služby, ktoré chránia, sú zhodné, veľmi podobné alebo spolu súvisia, vyvolávať tzv. priamu pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, ktorá sa bude mylne domnievať, že tovary a služby chránené kolidujúcimi známkami patria spoločnosti

namietateľa a sú chránené jeho namietanou ochrannou známkou alebo minimálne nepriamu pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie, pretože hoci spotrebiteľia alebo príjemcovia budú schopní identifikovať, že tovary a služby pochádzajú z rôznych spoločností, pri tovaroch a službách označených zverejneným označením sa im vybaví staršia ochranná známka a môžu sa domnievať, že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo k nejakej forme spolupráce alebo majetkového, personálneho alebo iného prepojenia.

S ohľadom na uvedené sa namietateľ domnieval, že zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to dostatočnou mierou rozlišovať tovary a služby na trhu. Ak by došlo k zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámeny na trhu, ale súčasne by sa tým poskytla ochrana zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom zo strany prihlasovateľa.

Vzhľadom na všetko uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 19.4.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ doručil svoje vyjadrenie na podané námietky úradu 23.5.2022 a uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o podobnosti porovnávaných označení, pretože podľa neho zverejnené označenie pozostáva z ďalších grafických prvkov, ktoré jej dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť, a to z bielej koruny nad písmenom „C“ v rámci textu „MCM“ a z mena prihlasovateľa „Marika Casnochowa“ napísaného bielym textom nachádzajúcim sa v spodnej časti pozdĺž celého textu „MCM“. Tieto grafické prvky sú podľa prihlasovateľa výraznými prvkami označenia, ktoré sú viditeľné a rozpoznateľné už na prvý pohľad a dodávajú celému zverejnenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené nemožno podľa prihlasovateľa považovať porovnávané označenia za zameniteľne podobné.

Okrem uvedeného nie je podľa prihlasovateľa nezanedbateľným rozdielom aj farba pozadia, pretože staršia ochranná známka je tvorená bielym textom s čiernym lemom nachádzajúcim sa na bielom pozadí, pričom zverejnené označenie je tvorená bielym textom na čiernom pozadí, a teda ide o viditeľný podstatný grafický rozdiel medzi porovnávanými označeniami. Podľa prihlasovateľa treba porovnávané označenia posudzovať ako celok, keďže ide o obrazové označenia a nie je možné vybrať len nejaké časti – textovú časť z jedného obrazového označenia a túto porovnať s inou textovou časťou iného obrazového označenia.

Podľa prihlasovateľa je neprípustné, aby si namietateľ zaregistroval obrazovú ochrannú známku a následne sa domáhal ochrany textovej časti obrazovej ochrannej známky, ako keby mal registrovanú slovnú ochrannú známku. Uvedené podľa prihlasovateľa odporuje účelu delenia ochranných známok na obrazové a slovné. Takýmto spôsobom by si podľa prihlasovateľa mohol ktorýkoľvek subjekt zaregistrovať obrazovú ochrannú známku obsahujúcu slovné prvky a následne sa domáhať ochrany slovných prvkov vo vzťahu k inej obrazovej ochrannej známke (alebo textovej), bez porovnávania ochranných známok ako celkov.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky namietateľa zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok v plnom rozsahu.

Žiadosťou doručenu úradu 17.6.2022 si namietateľ vyžiadala vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam, ktoré mu bolo správou úradu z 22.6.2022 zaslané.

Podaním na úrad z 2.9.2022 zaslal namietateľ stanovisko k prihlasovateľovmu vyjadreniu, v ktorom poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) vo veci 198/14, v ktorom súd dospel k záveru, že kolidujúce označenia majú strednú úroveň vizuálnej podobnosti z dôvodu zhody ich dominantného prvku „capri“ a to napriek rôznym rozdielom ako prítomnosťou prvku „100

%", druhu písma a použitiu čierneho pozadia v skoršej ochrannej známke, čím reagoval na tvrdenie prihlasovateľa, že porovnávané označenia nie sú podobné kvôli rozdielnemu štýlu písma a farbe pozadia.

Namietateľ poukázal na rozhodnutie ESD vo veci T-168/07, v ktorom sa súd zaoberal posúdením obrazových ochranných známk obsahujúcich slovné prvky vrátane názvu namietateľa a názvu prihlasovateľa. Vzhľadom na aplikáciu záverov v judikatúre ESD je možné podľa namietateľa dospieť k záveru, že dominantným slovným prvkom zverejneného označenia je „MCM“.

V závere namietateľ zopakoval, že trvá na zamietnutí zverejneného označenia v plnom rozsahu.

Podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie je možné vzhľadom na koncentračnú zásadu prihliadať na doplnenie a rozšírenie podania námietok a na dôkazy predložené po lehote na podanie námietok, a preto úrad na toto podanie namietateľa nebude pri rozhodovaní o námietkach prihliadať. Len pre úplnosť je však možné uviesť, že namietateľ vo svojom stanovisku neuviedol žiadne také skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok posúdenia predmetných námietok, ktoré boli založené na uplatnení dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona 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 v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazového označenia „MCM MARIKA CASNOCHOWA“, číslo spisu POZ 2846-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.11.2021 prihlasovateľom Marika Časnochová – M Magazín, Juraja Fándlyho 2166/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 7.12.2021 pre tovary v triede 14, 18, 25 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TRIAS Holding AG, Baarerstrasse 88, 6300 Zürich, Švajčiarsko je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „MCM“ č. 428737 s účinkami v Slovenskej republike, s právom prednosti od 9.2.1977 zapísanej pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 14 – „drahé kovy a ich zliatiny; hodinárske výrobky a chronometre; šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; acháty; hodinové ručičky; jantárové šperky; jantárové korálky; amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; hodiny; náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; remienky na náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; chronografy (hodinky); chronometre; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovar); klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); hodinky; hodinkové sklíčka; mechanizmy hodín a hodínok (hodinové a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); zlato (surovina alebo polotovar); zlaté nite (klenotnícke výrobky); osmium; paládium; ozdobné ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodrahokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium; ruténium; spinely (drahé kamene); zliatiny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene (klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; kazety na hodinky; ihlice (klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; striebro (surovina alebo polotovar); klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkovníce; korálky na výrobu šperkov; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých kovov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence; kríže z drahých kovov (nie šperky); krížiky (šperky); ozdobné klobúkové ihlice (šperky),

v triede 18 – „koža a koženka; kufre a cestovné tašky; peňaženky; vypracované kože; plecniaky; kabelky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; spoločenské kabelky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky)“,

v triede 25 – „obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košeľe; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny; pokrývky hlavy, dresy; hokejová obuv, mikiny“,

v triede 35 – „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 18 a 25 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14, 18 a 25 tohto zoznamu“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 18 - „*malles, valises, sacs, sacs à main, serviettes en cuir et imitations du cuir*“ (cestovné kufre, kufre, tašky, kabelky, aktovky z kože a imitácie kože),

v triede 25 - „*vêtements, y compris les bottes et les souliers, ceintures en cuir et imitations du cuir*“ (odevy vrátane čižiem a topánok, opaskov z kože a imitácie kože),

v triede 28 - „*articles de sport et de gymnastique*“ (články o športe a o gymnastike).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú prihlasované nasledujúce tovary „*drahé kovy a ich zliatiny; hodinárske výrobky a chronometre; šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; acháty; hodinové ručičky; jantárové šperky; jantárové korálky; amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; hodiny; náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; remienky na náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; chronografy (hodinky); chronometre; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovar); klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); hodinky; hodinkové sklíčka; mechanizmy hodín a hodínok (hodinové a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); zlato (surovina alebo polotovar); zlaté nite (klenotnícke výrobky); osmium; paládium; ozdobné ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodrahokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium; ruténium; spinely (drahé kamene); zliatiny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene (klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; kazety na hodinky; ihlice (klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; striebro (surovina alebo polotovar); klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkovnice; korálky na výrobu šperkov; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých kovov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence; kríže z drahých kovov (nie šperky); krížiky (šperky); ozdobné klobúkové ihlice (šperky)“ , pričom namietateľ pri porovnaní uvedených tovarov v triede 14 uviedol, že tieto tovary súvisia s tovarmi „odevy vrátane vysokej obuvi a topánok, opaskov z kože a imitácii kože“. V tejto súvislosti nemožno súhlasiť s namietateľom, že ide o tovary, ktoré sú určené k uspokojovaniu rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a sú poskytované na rovnakých predajných miestach.*

Šperky, hodinky alebo iné doplnky z drahých kovov, ako možno všeobecne nazvať tovary prihlasované v triede 14, nie sú určené na uspokojovanie rovnakých potrieb ako napríklad tovary „odevy a obuv“, pretože ide o tovar, ktorý má slúžiť na skrášenie a nie je nevyhnutným pre ochranu ľudského tela pred vplyvmi počasia, na ktorú slúžia odevy a obuv, ktoré sú dennou potrebou, a sú určené na zahalenie a obutie človeka, pričom uvedené platí aj v prípade luxusných odevov alebo obuvi. Citované prihlasované tovary v triede 14 síce slúžia aj ako doplnky odevov alebo obuvi, avšak nie sú nevyhnutné, keďže neprispievajú k plneniu základnej funkcie odevov a obuvi, môžu sa síce predávať aj na rovnakých predajných miestach, ale ich primárnym miestom predaja sú klenotníctva alebo zlatníctva. Výrobcovia takýchto tovarov nie sú rovnakí ako výrobcovia odevov a obuvi, i keď v niektorých prípadoch môžu využívať okrasné prvky z drahých kovov na zapracovanie do svojich výrobkov, avšak nie sú ich výrobcami len ich do svojich výrobkov-odevov a obuvi použijú. Vzhľadom na uvedené nemožno hovoriť o podobnosti prihlásených tovarov v triede 14 so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

V triede 18 sú prihlasované tovary „*koža a koženka; kufre a cestovné tašky; peňaženky; vypracované kože; plecniaky; kabelky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; spoločenské kabelky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky)“ , ktoré možno označiť za zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 18 „*cestovné kufre, kufre, tašky, kabelky, aktovky z kože a imitácie kože*“.*

Prihlásené tovary v triede 25 „*obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čizmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košeľe; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na šport; športová obuv; členky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny; pokrývky hlavy, dresy; hokejová obuv, mikiny“*

možno bez podrobného porovnania označiť za zhodné so zapísanými tovarmi v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „odevy vrátane čížiem a topánok, kožených opaskov a imitácie kože“.

Prihlasované služby v triede 35 „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18 a 25 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18 a 25 tohto zoznamu“, keďže sú špecifikované pre konkrétne prihlasované tovary a priamo s nimi súvisia, pričom prihlasované tovary v triede 18 a 25 boli označené ako zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a teda možno hovoriť aj o podobnosti týchto prihlasovaných služieb so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 18 a 25.

Ostatné prihlasované služby v triede 35 „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu“ nemožno označiť za podobné alebo súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože sa viažu k nepodobným tovarom prihlasovaným v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2846-202)



Staršia ochranná známka (MOZ č. 428737)



Čo sa týka **vizuálneho porovnania** označení možno uviesť, že obe porovnávané označenia sú obrazovými označeniami v čiernobielej farbe. Aj vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannej známke sa v strede označenia nachádza sústava písmen „MCM“, ktoré tvoria dominantný prvok oboch porovnávaných označení. Vo zverejnenom označení sa nachádzajú aj ďalšie slovné prvky „MARIKA CASNOCHOWA“, ktoré sú umiestnené pod písmenami „MCM“, a ktoré sú napísané niekoľkonásobne menším písmom. Aj vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannej známke sa nachádza obrazový prvok – vo zverejnenom označení je to korunka nad písmenom „C“ a v staršej ochrannej známke ratolest s mašľou, umiestnená pod písmenami „MCM“. Žiadny z uvedených odlišných prvkov však nijako nepotláča dominanciu troch písmen „MCM“ v oboch porovnávaných označeniach, ktoré bude spotrebiteľ v oboch označeniach vnímať prvotne a s najväčšou pozornosťou, ostatné prvky sú buď malé alebo majú len dekoratívnu funkciu. Vzhľadom na dominantné postavenie slovného prvku „MCM“, veľkosť písmen a ich umiestnenie v oboch označeniach, možno hovoriť o výraznej miere podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie pravdepodobne vyslovované prostredníctvom svojho dominantného prvku „MCM“ len priamym vyslovením týchto písmen, t. j. ako „mcm“ alebo ako „em-cé-em“. Spotrebiteľia síce môžu pri fonetickej interpretácii vysloviť aj ďalšie slovné prvky „MARIKA CASNOCHOWA“, avšak keďže majú snahu skracovať označenia a vyslovovať len dominantné prvky označení, je jeho skrátaná reprodukcia pravdepodobnejšia. Staršia ochranná známka bude interpretovaná ako „mcm“ alebo tiež ako „em-cé-em“, teda zhodne ako skrátene reprodukované zverejnené označenie. Ak by spotrebiteľ interpretoval všetky slovné prvky zverejneného označenia, čo je však málo pravdepodobné, aj tak pri vyslovení oboch označení

zaznie rovnako vyslovené spojenie rovnako použitých písmen „mcm“, a preto z fonetického hľadiska možno hovoriť aj v tomto prípade o podobnosti aj keď v nižšej miere.

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 prípadne služieb.

V danom prípade sa v oboch porovnávaných označeniach nachádzajú písmená „MCM, ktoré pre spotrebiteľa nemajú žiadny význam. Ide pravdepodobne o nejakú skratku, význam ktorej však ani zo staršej ochrannej známky ani zo zverejneného označenia priamo nevyplýva, i keď v prípade zverejneného označenia môžu byť písmená „MCM“ spotrebiteľmi vnímané ako čiastočne vychádzajúce z mena „Marika Casnochowa“, a preto sú označenia sémanticky nepodobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny je potrebné vyhodnotiť 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 a s nimi súvisiacich služieb (odevy, resp. kategórie tovarov patriace pod širší pojem „odevy“, „obuv“, „doplňky odevov“, ktoré si kupuje za určitým účelom a možno vyhľadáva aj v konkrétnom vyhotovení a kvalite a rôzne druhy tašiek a kufre) skôr širšia spotrebiteľská verejnosť s nižším, resp. priemerným stupňom pozornosti pri ich výbere vzhľadom na možný cenový rozptyl týchto tovarov a služieb na trhu.

Pri porovnaní prihlásených napadnutých tovarov a služieb a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku bolo konštatované, že všetky prihlásené tovary v triedach 18 a 25 sú rovnaké a súvisiace služby v triede 35 sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámeny a asociácie nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že obsahujú zhodný prvok - rovnaké dominantné písmená „MCM“ umiestnené v oboch porovnávaných označeniach na poprednom mieste, na základe čoho boli označenia posúdené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom fonetická podobnosť sa pohybovala od zhody pri skrátenej a najpravdepodobnejšej interpretácii zverejneného označenia až po podobnosť v nižšej miere pri jeho úplnej reprodukcii. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené ako nepodobné, keďže zhodný dominantný prvok oboch označení nemá význam a vo zverejnenom označení sa pod touto sústavou písmen nachádza aj meno „Marika Casnochowa“, ktoré ho síce významovo odlišuje, avšak jeho vyhotovenie, veľkosť a umiestnenie spôsobujú, že ho spotrebiteľia budú vnímať len ako doplňujúci prvok. V oboch označeniach sú prítomné aj obrazové prvky, ktoré však len graficky podčiarkujú a upriamujú pozornosť spotrebiteľa tiež len na dominantný prvok - písmená „MCM“, ktoré sú v oboch označeniach tak výrazné, že prednostne zaujmú spotrebiteľa. Prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi na podané námietky ohradil voči tomu, aby boli z porovnávaných označení vnímané iba niektoré prvky, pretože označenia treba posudzovať ako celok. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že spotrebiteľia označenia spravidla vnímajú cez dominantné prvky a označenia „neštudujú“ podrobne, najmä ak je napríklad označenie umiestnené na menšom tovare, a teda celé označenie umiestnené na tomto tovare je menšie a niektoré prvky označenia,

ktoré sú malej veľkosti ani nie sú dobre viditeľné, a teda nemôžu byť určujúce pri orientácii na trhu. Súčasne si tiež treba uvedomiť, že spotrebiteľ má málokedy možnosť súčasného porovnania oboch označení alebo si na dané označenie po dlhšom čase len letmo spomína a vybavuje si len niektoré, najmä dominantné prvky. Rovnako je nutné uviesť, že prihlasovateľ má pri tvorbe svojho označenia široké možnosti výberu slovných a obrazových prvkov a mal by sa teda vyhýbať prvkom, ktoré už sú použité v zapísaných ochranných známkach, chrániacich rovnaké tovary alebo služby.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že na základe zhodného prvku obsiahnutého a vyhotoveného v oboch porovnávaných označeniach tak, že predstavuje ich dominantný prvok môže v prípade, že by boli takéto označenia použité na rovnakých alebo podobných tovaroch alebo službách dôjsť k ich zámene na trhu, a to najmä z dôvodu ich asociácie, a tak spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že ide o označenia, ktoré môžu patriť rovnakému majiteľovi, resp. obchodne prepojenému subjektu, pre nejaký špecifický typ súvisiacich a doplnkových tovarov.

Vzhľadom na tieto 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 prihlásené tovary v triedach 18 a 25 a časť prihlasovaných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli námietkami napadnuté.

Pre ostatné prihlasované tovary a služby v triede 14 a 35, ktoré boli tiež napadnuté námietkami, nie sú splnené všetky podmienky daného ustanovenia zákona, pretože nejde o rovnaké ani podobné tovary a služby s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

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 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:

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika