




Banská Bystrica 11. 2. 2022  
POZ 70-2021/N-13-2022

## ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche F-75008 Paris, Francúzsko, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jiřím Čermákom, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej

„namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 14.1.2021 prihlasovateľom MAY MEDIA, s. r. o., Údernícka 2/B, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Studio Legale, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 70-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.1.2021, 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 ochrannej známky , číslo spisu POZ 70-2021, sa zamieta pre všetky tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 70-2021 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 21.5.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom niekoľkých ochranných známok obsahujúcich hlavný, nosný prvok „SAUVAGE“. Nosnou ochrannou známkou, na ktorej namietateľ založil námietky je slovná medzinárodná ochranná známka s platnosťou v EÚ „SAUVAGE“ č. 1218251 s právom prednosti od 13.1.2014, zapísaných pre výrobky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie podobné so staršou ochrannou známkou vo vysokej miere a je teda zameniteľné so starším označením a to po stránke vizuálnej, fonetickej aj sémantickej a zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby, ktoré sú podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známkou v triede 3.

K samotnému zverejnenému označeniu namietateľ uviedol, že je obrazovým farebným označením v žltej farbe so slovnými prvkami „Savage“ a „Barber“, s písmen INC a číslic 2019 a s grafickým stvárnením

lebky. Slovný prvok „Barber“ je podľa namietateľa popisným vo vzťahu k zverejnenému označeniu v triedach 3 a 44 a v slovenskom preklade ho možno interpretovať ako „holič“. Druhý slovný prvok „Savage“ je plne obsiahnutý v staršej ochrannej známke.

Namietateľ uviedol, že bežný spotrebiteľ dopytujúci určité tovary alebo služby, pri identifikácii označenia, ktoré tieto tovary alebo služby označuje, postupuje zľava doprava (vizuálne aj pri čítaní) a úvodnej časti venuje vždy najvyššiu pozornosť. Spotrebiteľ teda zaznamená najprv slovný prvok „Savage“ a tento slovný prvok mu bude na prvý pohľad povedomý. Až následne zaznamená nasledujúci opisný, nedištingtívny prvok „Barber“. Miera podobnosti porovnávaných označení je podľa namietateľa vysoká, pretože ide o zhodný známkový motív založený na použití zhodného, dominantného prvku „Savage“ líšiacim sa od staršej ochrannej známky v jednom písmene (U) „SAUVAGE“. Ďalej je podľa namietateľa zrejmé, že pri porovnaní obrazovej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky je kladený väčší dôraz na slovný prvok, a nie na obrazový prvok a väčší dôraz na prvú časť označenia ako na jeho poslednú časť.

Podľa namietateľa medzi porovnávanými označeniami existuje zhoda aj pri fonetickom porovnaní. Výslovnosť slova „Savage“ (saváž) je identická a v kontexte celého označenia „Savage Barber“ tvorí znelú časť slova.

Zverejnené označenie neobsahuje podľa namietateľa žiadne ďalšie slovné alebo obrazové prvky, z ktorých by bola zrejماً snaha prihlasovateľa sa vymedziť a znížiť možnosť zámeny so staršími právami namietateľa alebo zabrániť pravdepodobnosti asociácie s jeho staršou ochrannou známkou.

Podľa namietateľa z vizuálneho a aj z fonetického hľadiska existuje len malá šanca, že si predmetné označenia spotrebiteľ nezamení. Podľa namietateľa z vizuálneho a fonetického hľadiska zverejnené označenie v grafickom stvárnení navodzuje dojem jeho prepojenosti so staršou ochrannou známkou.

K sémantickému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že tu existuje jasná významová zhoda a nadväznosť porovnávaných označení, keď anglické slovo „savage“ je v preklade chápané ako „zbesilý“. Ďalší slovný prvok zverejneného označenia „barber“ znamená v preklade z anglického jazyka slovo „holič“. Celý význam zverejneného označenia je teda „zbesilý holič“. Staršiu ochrannú známku „sauvage“ možno preložiť z francúzskeho jazyka ako „divoký“. Podľa namietateľa ide z významového hľadiska o spojenia „zbesilý holič“ alebo „divoký holič“ ak dôjde k zámene slov „savage“ vs. „sauvage“.

Z uvedeného je možné podľa namietateľa konštatovať, že zverejnené označenie je so staršou ochrannou známkou podobné z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

Podľa namietateľa možno tiež konštatovať, že celkový dojem zo zverejneného označenia jednoznačne navodzuje asociáciu so staršou ochrannou známkou, pretože priemerný spotrebiteľ zákonite dôjde k mylnému záveru, že ide o ďalšiu inovovanú známku „SAUVAGE“ namietateľa a tovary a služby takto označené pochádzajú zo zhodného zdroja alebo medzi ich producentmi existuje nejaká ekonomická spojitosť.

K samotnému porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že prihlásené tovary v triede 3 dotknuté námietkami „voňavkárské výrobky, najmä parfumsy, toaletná voda, kolínska voda, kozmetické výrobky, kozmetické výrobky na starostlivosť o tvár a telo, najmä krémy, deodoranty na osobné použitie, parfumované telo, kúpeľové a sprchové gély, výrobky na holenie“ sú podobné so zapísanými tovarmi v triede 3 staršej ochrannej známky. Ide o podobné tovary z hľadiska ich povahy a vlastností, zhodným určením, zhodným okruhom spotrebiteľov a vyznačujúce sa zhodným spôsobom predaja na zhodných alebo podobných predajných miestach, čo podľa namietateľa môže u priemerného spotrebiteľa vyvolať mylnú predstavu, že takto označené tovary pochádzajú od jedného a toho istého výrobcu. Podľa namietateľa aj služby prihlasované v triede 44 úzko súvisia so zapísanými tovarmi v triede 3 staršej ochrannej známky, a to z hľadiska obchodnej činnosti s týmito tovarmi.

Podľa namietateľa spotrebiteľ dopytujúci tovary a služby v uvedených triedach je z pomerne širokého okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom k takto širokému okruhu spotrebiteľov a k povahe predmetných tovarov a služieb, nemožno pri spotrebiteľoch a ich výbere očakávať príliš vysoký stupeň pozornosti a informovanosti. Tým, že priemerný spotrebiteľ nemusí vykazovať v tomto prípade zvýšený stupeň pozornosti a informovanosti, nebude schopný porovnávané označenia spoľahlivo odlíšiť, čo môže viesť k mylnému záveru o pôvode tovarov a služieb takto označených.

Podľa namietateľa ani v prípade spotrebiteľov s vyššou mierou obozretnosti, t. j. odborníkov zaoberajúcich sa nákupom parfumov a parfumovaných kozmetických výrobkov, vzhľadom na už uvedené spoločné znaky označení, nemožno pravdepodobnosť zámery alebo asociácie medzi predmetnými označeniami úplne vylúčiť. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/85 „Sabel“.

Namietateľ tiež uviedol, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je nutné tiež prihliadať k zásade, že čím vyššia miera rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, tým väčšia je pravdepodobnosť zámery. Ochranným známkam, ktoré sú na trhu dlhšiu dobu a spotrebiteľia sa s nimi pravidelne stretávajú (čo je aj prípad „SAUVAGE“) je možné priznať širšiu ochranu ako ochranným známkam s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného dôvodu je podľa namietateľa potrebné prihliadať aj k ďalším skutočnostiam a to, ako dlho sú staršie ochranné známky na trhu, aký je ich teritoriálny rozsah, rozsah užívania a či sú súčasťou známkového radu. V prípade staršej ochrannej známky ide preto podľa namietateľa o ochrannú známku s vyššou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené argumenty namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 8.6.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam, doručenom úradu 12.8.2021 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že zverejnené označenie je zhodné alebo veľmi podobné so staršou ochrannou známkou.

Podľa prihlasovateľa jeho zámerom nie je vyrábať voňavkárské výrobky, ani parfumy, kolínske vody, éterické oleje, kozmetické výrobky, kozmetické výrobky na starostlivosť o tvár a telo, najmä krémy, séra, oleje, vlasové vody, zubné pasty, depilátory, odličovacie výrobky, odličovacie výrobky najmä na oči, pery, tvár, rúže, kozmetické masky, deodoranty na osobné použitie, parfumované telo, kúpeľové a sprchové gély, mlieka, mydlá“. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že výpočet výrobkov namietateľa je veľmi široký a neodráža požiadavky prihlasovateľa, pretože ten má záujem vyrábať iba výrobky na holenie, vzhľadom na to, že podniká na lokálnej úrovni v oblasti barbier/kaderník.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že staršia ochranná známka je po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke vo vysokej miere podobná so zverejneným označením, pretože podľa prihlasovateľa po vizuálnej stránke nie je podobnosť z dôvodu farebnosti a prítomnosti obrazového prvku lebky vo zverejnenom označení. Slovný prvok „barbier“ použitý vo zverejnenom označení je ďalším odlišujúcim prvkom medzi staršou ochrannou známkou a zverejneným označením. Podľa prihlasovateľa je slovný prvok „savage“ bežným slovom používaným v anglickom jazyku a od francúzskeho slova „sauvage“ sa líši jediným písmenom. Prihlasovateľ však uviedol, že nesúhlasí s tým, že bežný spotrebiteľ na Slovensku môže ovládať francúzsku výslovnosť predmetného slova, a preto si myslí, že rozdiel zhmotnený v chýbajúcom písmene „U“ bude dostatočným na fonetické odlišenie porovnávaných označení.

K vizuálnemu porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že podľa neho sa spotrebiteľ na trhu tovarov a služieb bude orientovať podľa slovných prvkov v označení, a teda podľa slov „savage“ a „barbier“, ktoré sú na trhu bežne používanými pojmami. Z vizuálneho hľadiska považuje prihlasovateľ tiež dôležité zdôrazniť, že ani typ písma zvolený v zverejnenom označení nie je rovnaký ani podobný typu písma staršej ochrannej známky. Aj dodatočné písmená „INC“ a číslice „2019“ v zverejnenom označení poskytujú, podľa prihlasovateľa, dostatočný rozdiel v odlišení porovnávaných označení, pretože indikujú dátum vzniku tohto označenia slúžiaceho na označovanie produktov prihlasovateľa. Slovo „INC“ je skratkou od anglického slova „incorporated“ vo význame „založené“.

Pretože produkty namietateľa staršej ochrannej známky sú registrované od roku 2014 a na trhu existuje parfum s označením „Sauvage“ už od roku 1966 považuje číslice použité v zverejnenom označení za dostatočne indikujúci prvok poskytujúci odlišnosť a nezameniteľnosť produktov. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-766/18P, že existencia pravdepodobnosti zámery sa má posudzovať celkovo, zohľadňujúc všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci.

Prihlasovateľ v závere uviedol, že navrhuje, aby úrad námietky zamietol.

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 zverejneného označenia číslo spisu POZ 70-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.1.2021 prihlasovateľom MAY MEDIA, s. r. o., Údernická 2/B, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 24.2.2021 pre tovary a služby v triedach 3, 25 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche F-75008 Paris, Francúzsko, je majiteľom medzinárodnej slovnnej ochrannej známky č. 1218251 „SAUVAGE“ s účinkami v EÚ, zapísanej pre tovary v triede 3 s dátumom prednosti od 13.1.2014.

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

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Námietky sa týkali nasledovných prihlásených tovarov a služieb:

**v triede 3** - „farby na fúzy a brady; vosky na fúzy; laky na vlasy; vlasové kondicionéry; farby na vlasy“;

**v triede 44** - „kadernícke salóny; salóny krásy; implantovanie vlasov; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 3** - „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfumery products, particularly perfumes, toilet water, eau de Cologne, essential oils; cosmetic products, cosmetic products for face and body care, particularly creams, serums, oils, hair lotions; dentifrices; depilatories; make-up products, make-up products particularly for the eyes, lips, face; make-up removing products; lipstick; beauty masks; deodorants for personal use; perfumed body,

*bath and shower gels, milks; soaps; shaving products; preservatives for leather (polishes); creams for leather*“ (bieliace prípravky a iné výrobky na pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; voňavkárske výrobky, najmä parfumy, toaletná voda, kolínske vody, éterické oleje; kozmetické výrobky, kozmetické výrobky na starostlivosť o tvár a telo, najmä krémy, séra, oleje, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; depilačné prípravky; líčidlá, líčidlá najmä na oči, pery, tvár; odličovacie prípravky; rúž; kozmetické masky; deodoranty na osobné použitie; parfumované telové, kúpeľové a sprchové gély, mlieka; mydlá; výrobky na holenie; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); krémy na kožu).

V triede 3 zverejneného označenia sú prihlásené tovary „*farby na fúzy a brady; vosky na fúzy; laky na vlasy; vlasové kondicionéry; farby na vlasy*“, ktoré možno označiť za zhodné s tovarmi „*kozmetické výrobky*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 3, pretože ide o širší pojem, ktorý v sebe zahŕňa aj konkretizované kozmetické tovary prihlásené pre zverejnené označenie.

Prihlásené služby v triede 44 „*kadernícke salóny; salóny krásy; implantovanie vlasov; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov*“ sú služby vzťahujúce sa k zariadeniam poskytujúcim skrášľovanie vlasov, pleti a celkovo skrášlenie celého organizmu. Možno tiež uviesť, že pri vykonávaní takýchto služieb sú používané rôzne kozmetické výrobky, ako sú napríklad krémy, oleje, kolínske vody a pod., na úpravu účesov farby na vlasy, mihalnice, fúzy, rôzne toniká a iné prípravky. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že všetky zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku v triede 3 sa môžu využívať pri poskytovaní služieb prihlásených v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda spotrebiteľ môže očakávať, že subjekt, ktorý poskytuje takéto špecializované služby, bude pri nich používať prípravky, ktoré môže aj sám pripravovať, resp. berie za nich zodpovednosť, a teda, že existuje nejaké prepojenie medzi ním a výrobcom takýchto prípravkov. Vzhľadom na uvedené možno hovoriť, že uvedené prihlasované služby môže spotrebiteľ považovať za súvisiace a podobné, aj keď v nižšej miere, s uvedenými zapísanými tovarmi.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 70-2021)



Staršia ochranná známka  
(ochranná známka MOZ s účinkami v EÚ  
č. 1218251)

**SAUVAGE**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením v zlatej farbe, pozostávajúce z obrázku časti lebky s kombináciou tváre s reálnym nosom, bradou a fúzami. Vľavo od lebky je pravdepodobne kozmetická tyčinka alebo rúž a vpravo od lebky sa nachádza britva na holenie. Pod týmto obrazovým prvkom sa nachádzajú dva slovné prvky „Savage Barber“, napísané mierne upraveným tučným písmom asi v polovičnej veľkosti ako je veľkosť lebky. Pod týmito slovnými prvkami sa nachádza v menšom a menej výraznom písme súbor písmen „INC“ a číselný údaj „2019“. Staršia ochranná známka je čisto slovným označením pozostávajúcím z jediného slovného prvku „SAUVAGE“.

Pri porovnaní uvedených označení možno uviesť, že pri zverejnenom označení samozrejme na prvý pohľad dominuje obrazový prvok, ktorý si spotrebiteľia všimnú prednostne, avšak určite ich pozornosť zaujmú aj výrazným spôsobom napísané slovné prvky umiestnené pod týmto obrazovým prvkom. Navyše je dôležité v tejto súvislosti uviesť, že spotrebiteľia si pri označeniach, ktoré obsahujú slovné aj obrazové prvky prirodzene viac všimajú prvky slovné, keďže pomocou nich neskôr na označenie odkazujú, pričom prvé slovo slovného prvku zverejneného označenia, ktorému spotrebiteľia venujú vyššiu pozornosť je skoro

zhodné so staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že spotrebiteľ postrehne a uvedomí si podobnosť prvého slova slovného prvku zverejneného označenia „Savage“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „SAUVAGE“, a preto napriek ostatným vizuálnym odlišnostiam, možno hovoriť o určitej podobnosti porovnávaných označení, avšak len v nižšej miere.

Čo sa týka porovnania označení **z fonetického hľadiska** možno uviesť, že pri obrazových označeniach spotrebiteľa neopisujú ich obrazové prvky, ale označenia interpretujú podľa ich slovných prvkov, pokiaľ ich dokážu identifikovať. Ďalej vzhľadom na to, že slovné prvky oboch porovnávaných označení sú v cudzom jazyku, fonetická interpretácia bude závisieť od toho, či spotrebiteľ pozná tieto slovné prvky, resp., či ovládajú príslušný cudzí jazyk, alebo nie. Ak spotrebiteľ neovláda žiadny z príslušných cudzích jazykov slovné prvky zverejneného označenia aj staršiu ochrannú známku budú interpretovať tak, ako sú napísané, t.j. „savage barber“ a „sauvage“. Pokiaľ spotrebiteľ ovláda anglický aj francúzsky jazyk slovné prvky zverejneného označenia budú interpretované ako „savidž barbr“ a staršia ochranná známka, ktorej slovný prvok je vo francúzskom jazyku, ako „sováž“. Spotrebiteľ ovládajúci len jeden cudzí jazyk t. j. buď anglický alebo francúzsky budú pravdepodobne hlavne prvý slovný prvok zverejneného označenia a staršiu ochrannú známkou (savage-sauvage) vzhľadom na ich vizuálnu podobnosť interpretovať, resp. prispôbovať ich výslovnosť jazyku, ktorý ovládajú, a ktorá bude potom skoro zhodná. Možno teda konštatovať, že spotrebiteľ bez znalosti cudzieho jazyka, resp. len pri znalosti jedného z uvedených cudzích jazykov, budú tento slovný prvok interpretovať veľmi podobne, resp. až zhodne, a preto v tomto prípade ide celkovo o označenia foneticky podobné, keďže druhý slovný prvok zverejneného označenia „barber“ nepotlačí skoro zhodný zvukový vnem vznikajúci na začiatku reprodukcie zverejneného označenia. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pokiaľ obe tieto označenia budú interpretované v odlišnom cudzom jazyku, ich celkovú fonetickú podobnosť možno hodnotiť ako nižšiu.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa 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 pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Na základe uvedeného možno uviesť, že zverejnené označenie, resp. slovné prvky zverejneného označenia „savage barber“ znamenajú v preklade z anglického jazyka „divoký (bláznivý) holič“ a slovný prvok staršej ochrannej známky „sauvage“ znamená v preklade z francúzskeho jazyka „divoký“. Z uvedeného je zrejmé, že prvý slovný prvok zverejneného označenia a slovný prvok staršej ochrannej známky majú rovnaký význam, avšak v rôznych jazykoch, avšak ide o skoro zhodne sa píšuce slovné prvky (rozdiel len v písmene „u“ na tretej pozícii, keďže aj v anglickej podobe tohto slova je zrejmé, že pochádza z francúzštiny). Pre slovenského spotrebiteľa neovládajúceho anglický, resp. francúzsky jazyk budú obidve porovnávané označenia pôsobiť fantazijne.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že istá časť spotrebiteľskej verejnosti bude pravdepodobne považovať porovnávané označenia za čiastočne sémanticky podobné vzhľadom na použitie slovného prvku – „savage vs. sauvage“ s rovnakým významom. Spotrebiteľ bez znalosti cudzieho jazyka nebudú prisudzovať porovnávaným označeniam žiadny význam, a vtedy ich nie je možné sémanticky porovnať.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

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 známkou 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 a 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 príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov skôr širšia spotrebiteľská verejnosť, pretože ide o tovary bežnej spotreby. Čo sa týka prihlásených služieb v triede 44 v tomto prípade možno hovoriť o užšej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá buď predmetné služby využíva alebo ich prevádzkuje, a teda im venuje pri ich výbere priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola zistená určitá podobnosť z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko môže (v prípade znalosti cudzích jazykov), ale aj nemusí mať pri porovnaní podstatnejší význam, ak ich spotrebiteľia bez znalosti anglického alebo francúzskeho jazyka budú považovať za fantazijné. Avšak pre časť anglicky alebo francúzsky rozumejúcej a hovoriacej verejnosti pôjde o označenia čiastočne podobné aj z významového hľadiska, najmä preto, že slovné prvky *savage/sauvage* sú síce v rôznych jazykoch, ale sú vizuálne veľmi podobné a príslušný spotrebiteľ im priradí pravdepodobne zhodný význam, aj keď bude ovládať len jeden z uvedených jazykov.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že ochranným známkam, ktoré sú na trhu dlhšiu dobu a spotrebiteľia sa s nimi pravidelne stretávajú (čo je podľa neho prípad „SAUVAGE“) je možné priznať širšiu ochranu ako ochranným známkam s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného dôvodu je podľa namietateľa potrebné prihliadať aj k ďalším skutočnostiam a to, ako dlho sú staršie ochranné známky na trhu, aký je ich teritoriálny rozsah, rozsah užívania a či sú súčasťou známkového radu. V prípade staršej ochrannej známky ide preto podľa namietateľa o ochrannú známku s vyššou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

K uvedenému je nutné uviesť, že skutočnosti, na ktoré poukazuje namietateľ v súvislosti so staršou ochrannou známku (ako dlho je staršia ochranná známka na trhu, aký je jej teritoriálny rozsah, rozsah užívania a či je súčasťou známkového radu) namietateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, a preto je možné rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky vzhľadom na jej fantazijnosť a originalitu vo vzťahu k zapísaným tovarom hodnotiť ako priemernú.

Dôležité je zdôrazniť, že podobnosť porovnávaných označení bola konštatovaná na základe zhodných/resp. veľmi podobných slovných prvkov – prvom slovnom prvku vo zverejnenom označení s jediným slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku. Zároveň je možné tento skoro zhodný prvok hodnotiť ako prvok dištinkívny v oboch označeniach, a teda prvok na základe ktorého sa spotrebiteľia môžu a budú na trhu orientovať. Vzhľadom na uvedené, je vysoko pravdepodobné, že v prípade zhodných alebo podobných tovarov a služieb sa prinajmenšom časť spotrebiteľov s priemernou pozornosťou a už aj s priemernou znalosťou anglického/francúzskeho jazyka môže na základe tohto slovného prvku (*savage/sauvage*) použitého v oboch označeniach domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide o ďalší variant staršej ochrannej známky namietateľa pre nový rad výrobkov. Ako už bolo uvedené, spotrebiteľia zvyčajne nemajú možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musia sa tak spoliehať na vizuálny vnem, ktorý si uchovali v pamäti. V tomto prípade je možné pochybovať o tom, že spotrebiteľia si pri výbere takto označených tovarov alebo služieb uvedomia rozdiel v chýbajúcom druhom písmene „u“ v prvom slovnom prvku zverejneného označenia. Uvedená pochybnosť je ešte silnejšia v prípade, ak spotrebiteľia poznajú význam týchto slov, či už v angličtine alebo vo francúzštine a tento rozdiel v jednom písmene si vôbec nemusia uvedomiť. Ak spotrebiteľia poznajú výrobky označené staršou ochrannou známku a pravidelne ich používajú, budú sa pravdepodobne zameriavať práve na slovný prvok „savage“ zverejneného označenia a pri strete so zverejneným označením, v ktorom figuruje aj obrazový prvok a ďalší slovný prvok, ale až ako druhý v poradí (Barber), sa môžu mylne domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším obrazovým variantom slovnej staršej ochrannej známky pre nový rad tovarov, resp. služieb, keďže obrazový prvok vzhľadom na zvýraznenie brady a fúzov použitých na lebke a spolu aj so slovným prvkom „Barber“, teda holič, môže priamo poukazovať na tovary, resp. služby, ktoré má zverejnené označenie označovať, a ktoré boli posúdené ako rovnaké a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení na trhu, a to z dôvodu ich asociácie, je vysoká.

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 sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Jiří Čermák, advokát  
Mudroňova 51  
811 03 Bratislava 1

Studio Legale, s.r.o.  
Mostová 2  
811 02 Bratislava