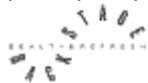


Banská Bystrica 10.11.2023
MOZ 1694999/N-114-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 avenue Hoche, F-75008 Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1694999



majiteľa Dubinina Karina, vul. Bratyslavská, 8, kv. 54, Kyjev 02156, Ukrajina (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 10.11.2022, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1694999 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre služby „depilačné voskovanie; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; kozmetické služby; služby v oblasti farbenia vlasov; estetické kozmetické služby; salóny krásy; sauny (služby); holičtvá; manikúra; prenájom kaderníckych prístrojov na úpravu vlasov“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „starostlivosť o čistotu domácich zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat; zdravotné poradenstvo; telový pírsing; služby zotavovní; zdravotné prehliadky; zdravotné strediská; fyzioterapia“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1694999 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 1.3.2023 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa časti prihlásených služieb pre zverejnenú známku v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 900120 „BACKSTAGE“, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ poznamenal, že je zrejماً zhoda v prítomnosti slovného prvku „BACKSTAGE“, a to aj napriek tomu, že tento slovný prvok je vo zverejnenej známke upravený a je vyhotovený do tvaru vlnovky. Ďalšie slovné prvky zverejnenej známky „BEAUTY“ a „REFRESH“ vzhľadom na ich veľkosť a význam vo vzťahu k prihlasovaným službám majú len doplnkový charakter, uviedol

namietateľ. Porovnanie označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním ich podobnosti vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska dospel namietateľ k názoru, že v oboch označeniach bude reprodukován zhodný slovný prvok „backstage“ a reprodukcia ďalších slovných prvkov „beauty and refresh“ zverejnenej známky je málo pravdepodobná. Označenia tak z fonetického hľadiska vyhodnotil ako vysoko podobné, prípadne pri zvážení len reprodukcie zhodného slovného prvku ako zhodné.

Vzhľadom na to, že sporné označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „BACKSTAGE“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená „zákulisie“, pričom tento význam je zrejmý aj slovenským spotrebiteľom, namietateľ sémantické porovnanie uzavrel konštatovaním ich zhody, resp. vysokej podobnosti.

Prihlásené služby v triede 44, proti ktorým námietky smerujú, sú podľa názoru namietateľa podobné so zapísanými tovarmi v triede 3 pre staršiu ochrannú známku, a to na základe ich rovnakého účelu, povahy, spôsobu použitia či relevantnej verejnosti.

V závere námietok namietateľ uviedol, že zverejnená známka je so staršou ochrannou známkou podobná vo vyššej miere, pričom služby, ktorých sa námietky týkajú, boli vyhodnotené ako podobné so zapísanými tovarmi, a preto možno skonštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Vzhľadom na obsiahnutie zhodného slovného prvku vo zverejnenej známke namietateľ poukázal aj na možnosť vzniku asociácie so staršou ochrannou známkou namietateľa, pretože spotrebiteľ by si mohol myslieť, že zverejnená známka patrí namietateľovi alebo má s ním nejaké prepojenie.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre služby „*depilačné voskovanie; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; kozmetické služby; služby v oblasti farbenia vlasov; estetické kozmetické služby; salóny krásy; sauny (služby); holičstvá; manikúra; prenájom kaderníckych prístrojov na úpravu vlasov*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 14.4.2023 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodne zapísanej ochrannej známke s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehota na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 14.7.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, o ktorom bol majiteľ upovedomený a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie platí, že v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom, úrad je povinný vo veci námietok rozhodnúť podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.


Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná ochranná známka , číslo spisu MOZ 1694999, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Dubinina Karina, vul. Bratislavská, 8, kv. 54, Kyjev 02156, Ukrajina, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 10.11.2022, s právom prednosti z uplatnenej priority z 20.9.2022 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ PARFUMS CHRISTIAAN DIOR, 33 avenue Hoche, F-75008 Paríž, Francúzsko, je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 900120 „BACKSTAGE“ platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 18.12.2006, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté služby zverejnenej známky:

v triede 44 – „*depilatory waxing; hair implantation; hairdressing; beautician services; hair dyeing services; aesthetician services; beauty salon services; sauna services; barber shop services; manicuring; rental of hair styling apparatus*“ [depilačné voskovanie; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; kozmetické služby;

služby v oblasti farbenia vlasov; estetické kozmetické služby; salóny krásy; sauny (služby); holičstvá; manikúra; prenájom kaderníckych prístrojov].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions“ [mydlá; voňavkárské výrobky; éterické oleje; kozmetika; vlasové vody].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V predmetnom prípade je pred porovnaním tovarov a služieb dôležité upozorniť na fakt, že zatriedenie tovarov alebo služieb podľa Niceskej dohody slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary alebo služby nemôžu byť označené ako podobné, prípadne nepodobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede a naopak, t. j. nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried.

Prihlásené služby „depilačné voskovanie; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; kozmetické služby; služby v oblasti farbenia vlasov; estetické kozmetické služby; salóny krásy; sauny (služby); holičstvá; manikúra“ v triede 44 zverejnenej známky možno zahrnúť vo všeobecnosti pod kozmetické služby či salóny krásy, účelom ktorých je celkové skrášľovanie a starostlivosť o pleť, telo či vlasy, vrátane poskytovania prípravkov, pomocou ktorých spotrebiteľ dosiahne predĺženie poskytnutých kozmetických procedúr, t. j. aj zapísaných tovarov „éterické oleje, kozmetika, vlasové vody“ staršej ochrannej známky. Zapísané tovary staršej ochrannej známky sú úzko prepojené s prihlásenými službami zverejnenej známky, keďže tvoria ich neodmysliteľnú súčasť, taktiež môžu mať rovnaké miesto distribúcie-predaja/poskytovania, rovnaký okruh spotrebiteľov, a preto sú kolízne tovary/služby podobné.

Prihlásené služby „prenájom kaderníckych prístrojov na úpravu vlasov“ v triede 44 zverejnenej známky sú služby zamerané na prenájom kaderníckych prístrojov, t. j. rôznych nástrojov, pomôcok a iných inštrumentov potrebných na zabezpečenie kaderníckych služieb, ktoré zároveň zahŕňajú aj poskytovanie a aplikáciu zapísaných tovarov „kozmetika, vlasové vody“ staršej ochrannej známky. Účel porovnávaných tovarov a služieb je síce rozdielny, ale vzájomne sa dopĺňajúci, keďže ide o špecificky definovaný prenájom, pričom často poskytovateľ kaderníckych služieb spolu s miestom poskytovania tejto starostlivosti prenajíma napríklad spolu s kaderníckym salónom aj kadernícke vybavenie, a tak môže byť i miesto poskytovania služieb a súvisiacich tovarov rovnaké, a preto je možné považovať kolízne tovary a služby za vzájomne prepojené a podobné, aj keď len v nižšej miere.

Prihlásené služby v triede 44 „sauny (služby)“ sú poskytované v súvislosti s udržiavaním zdravia alebo pohody a krásy. Tieto služby poskytujú alebo môžu poskytovať zariadenia, ako sú wellnessy, ale tiež salóny krásy, kozmetické centrá poskytujúce komplexné služby, vrátane saunovacích služieb či masáží, a to pomocou aplikácie rôznych kozmetických výrobkov, olejov. Tovary namietateľa a sporné služby prihlasovateľa môžu mať rovnaký účel: zlepšiť vzhľad a hygienu ľudí a sú zamerané na rovnakú relevantnú verejnosť. Okrem toho môžu mať predmetné tovary a služby rovnaké distribučné kanály. Okrem toho sa tovary a služby navzájom dopĺňajú, pretože môže byť potrebné použiť produkty namietateľa na poskytovanie sporných služieb a naopak.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ č. 1694999)



Staršia ochranná známka (MOZ č. 900120)

BACKSTAGE

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnená známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „BACKSTAGE“, ktorého jednotlivé písmená sú umiestnené v tvare vlnovky, pričom časť slova „BACK“ je pod slovným prvkom „BEAUTY“ a časť „STAGE“ je umiestnená nad slovným prvkom „REFRESH“. Slovné prvky „BEAUTY“ (s významom *krása, nádhera, krásavica*) a „REFRESH“ (s významom *obnoviť, posilniť, osviežiť*) sú vyhotovené písmenami, ktoré sú svojou veľkosťou podstatne menšie a tvoriace v podstate deliacu čiaru vo vlnovke písmen slovného prvku „BACKSTAGE“. Vzhľadom na vyhotovenie ostatných slovných prvkov je slovný prvok „BACKSTAGE“ dominantným prvkom zverejnenej známky. Navyše, slovné prvky „BEAUTY, REFRESH“ hoci sú anglickými slovami, sú bežne používané na tovaroch alebo službách, súvisiacich s poskytovaním starostlivosti o krásu človeka, preto bude ich význam slovenským spotrebiteľom známy a budú ich vnímať ako prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože prihlásené služby súvisia s poskytovaním kozmetických či skrášľovacích služieb, a preto bude spotrebiteľovi takýchto služieb zrejmé, že ide o prvky opisné, pomenúvajúce zameranie služieb.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „BACKSTAGE“.

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového označenia so staršou slovnou ochrannou známkou. Zverejnená známka, napriek tomu, že je obrazovým označením, je v podstate tvorená len graficky upraveným slovným prvkom „BACKSTAGE“, ktorý spotrebiteľ jednoznačne vizuálne rozpozná, aj napriek tomu, že je vyhotovené v tvare vlnovky. Spotrebiteľ sa pritom prirodzene snaží vnímať v obrazových označeniach hlavne samotný slovný prvok, ktorý si ľahko zapamätá a pomocou ktorého vie na označenie v budúcnosti odkazovať. V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že ďalšie dva slovné prvky zverejnenej známky „BEAUTY“, „REFRESHER“ a tiež znak „&“, ktorý je umiestnený medzi nimi, sú vizuálne takmer nečitateľné, pretože sú vyhotovené písmenami malých rozmerov.

Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „BACKSTAGE“, ktorý je zhodný s vizuálne dominantným prvkom zverejnenej známky „BACKSTAGE“, t. j. celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenej známke.

Uvedené skutočnosti majú za následok konštatovanie, že porovnávané označenia sú aj pri zvážení grafickej úpravy zverejnenej známky z vizuálneho hľadiska podobné.

Z **fonetického hľadiska** bude výslovnosť porovnávaných označení závisieť od toho, či dotýčny spotrebiteľ pozná anglický jazyk, keďže všetky použité slovné prvky sú v anglickom jazyku. Zvuková podoba slovných prvkov označení tak môže mať niekoľko variantov. Pri predpoklade spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk budú slovné prvky reprodukované v súlade s anglickou výslovnosťou, a to zverejnená známka ako [bæk'steɪdʒ], pri reprodukcii aj ostatných slovných prvkov zverejnenej známky by zazneli ešte slová ['bjuti ænd rɪ'freʃ]. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že hoci ich vyslovenie nie je možné úplne vylúčiť, podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti nebudú vyslovené, čo je dané pozíciou, stvárnením týchto prvkov vo zverejnenej známke, ale aj ich opisnosťou, ako už bolo uvedené. Nemožno opomenúť skutočnosť, že časť slovného prvku „BACKSTAGE“ – „STAGE“ predstavuje samostatné slovo, ktoré je už súčasťou aj slovenského jazyka, a to v tvare „stejdž“. To znamená, že aj pri neznalosti anglického jazyka vzhľadom na existenciu slova stejdž v slovenskom jazyku, spotrebiteľ bude reprodukovat' zverejnenú známku ako [bakstejdž] pri jej skrátenej verzii, alebo ako [bakstejdž beauty refreš] pri úplnej reprodukcii, pretože

spoluhláskovú skupinu „sh“ v slove „refresh“ slovensky hovoriaci spotrebiteľ vysloví ako „š“, a to aj na základe porovnania s inými slovami obsahujúcimi skupiny spoluhlások „sh-“, ktoré sú uvedené aj v Súčasnom slovníku slovenského jazyka aj so zodpovedajúcou výslovnosťou, napr. „show“ vyslovovať ako *šou*, podobne „sherry“ výslovnosť ako *šery*, „shop“ výslovnosť ako *šop* atď...

Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako [bæk'steɪdʒ], prípadne pri neznalosti anglického jazyka ako [bakstejdž].

Výsledkom porovnania označení z fonetického hľadiska je konštatovanie ich čiastočnej fonetickej podobnosti v prípade zvukovej realizácie všetkých slovných prvkov zverejnenej známky, ale možno predpokladať aj zhodný zvukový vnem, a to pri skrátenej zverejnenej známky na slovo [bæk'steɪdʒ], ktoré ako jediné je reprodukováané v staršej ochrannej známke. Skutočnosť či spotrebiteľ bude reprodukovať slovné prvky ako anglické slová alebo ich bude vyslovovať v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti nemá v predmetnom prípade vplyv na konštatovanie iného výsledku porovnania označení, keďže v oboch prípadoch dôjde k zvukovej realizácii zhodného slovného prvku [bæk'steɪdʒ/ bakstejdž].

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Slovný prvok „BACKSTAGE“, ktorý je súčasťou zverejnenej známky a ako jediný tvorí staršiu ochrannú známku, v preklade z anglického do slovenského jazyka má význam „zákulisie“. Zverejnená známka obsahuje aj prvky „BEAUTY“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená pozdrav *krása, nádhera, krásavica*, a slovo „REFRESH“, ktoré sa spája v preklade z anglického jazyka s významom *obnoviť, posilniť, osviežiť* (tak, ako bolo uvedené pred samotným porovnávaním označení). Ide o slová, ktoré patria do bežnej slovnej zásoby anglického jazyka, a preto ich možno považovať za slová zrozumiteľné relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Staršia ochranná známka je tvorená slovom „BACKSTAGE“ s rovnakým významom, ako vo zverejnenej známke – *zákulisie*.

Porovnanie označení zo sémantického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním podobnosti vo veľmi vysokej miere, založenej na zrejmom význame zhodného slova „backstage“. Je však potrebné tiež zvážiť skutočnosť, že spotrebiteľ môže vnímať vo zverejnenej známke všetky jej slovné prvky, ktorými je tvorená, t. j. aj opisné prvky vo vzťahu k prihláseným službám, ale aj v takomto prípade možno hovoriť o ich sémantickej podobnosti.

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 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 sú dotknuté služby v triede 44 so zapísanými tovarmi v triede 3 podobné, resp. podobné v nižšej miere. Konkrétne ide o rôzne kozmetické či kadernícke služby, služby týkajúce sa krásy či súvisiace so starostlivosťou o tvár, telo či vlasy. Služby sú určené prevažne širokej spotrebiteľskej verejnosti (i keď nemožno vylúčiť ani odbornú verejnosť), ktorej stupeň pozornosti pri ich výbere bude variovať od nižšieho po priemerný. Obozretnosť a pozornosť priemerného spotrebiteľa bude preto v závislosti od poskytnutej služby z uvedených oblastí vzhľadom na jej cenu, kvalitu či náročnosť týchto služieb.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejnenej známky a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že porovnávané označenia boli z vizuálneho hľadiska posúdené ako podobné, z fonetického ako zhodné, prípadne podobné v čiastočnej miere, a zo sémantického hľadiska boli označenia posúdené ako podobné, a to na základe zhodného slovného prvku „BACKSTAGE“.

Porovnávané tovary a služby boli vyhodnotené ako podobné alebo podobné v nižšej miere. Kolízne označenia sú vizuálne podobné, ich zvuková podoba je variabilná, preto môžu byť foneticky podobné, prípadne zhodné, a sémanticky sú tiež podobné. Na posúdenie pravdepodobnosti zámeny má vplyv aj skutočnosť, že určitú odlišnosť medzi označeniami, najmä sémantickú, vyvoláva slovné spojenie zverejnenej známky „BEAUTY & REFRESH“, ktorému ale spotrebiteľia z dôvodu formy jeho vyhotovenia, opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nebudú venovať pozornosť, keďže toto slovné spojenie nemôže slúžiť na identifikáciu pôvodu tovarov alebo služieb. Dominantnú a zásadnú rolu vo zverejnenej známke zohráva slovný prvok „BACKSTAGE“, tzn. že prevláda v označení pôsobenie tohto prvku, ktorý zreteľne vizuálne vystupuje vo zverejnenej známke a tiež je prednostne zvukovo interpretovaný. Ako už bolo spomenuté, je aj významovo podstatnejší ako ďalšie dva slovné prvky, slovo „BEAUTY“ a „REFRESH“. Zároveň ide o prvok, ktorý je na rozdiel od slovných prvkov „BEAUTY“ a „REFRESH“ prvkom dištinktívnym vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 44.

Vplyv grafickej úpravy zverejnenej známky nie je dostatočný na to, aby bola konštatovaná nepodobnosť pri porovnaní zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, ktorá je tvorená výlučne slovným prvkom „BACKSTAGE“. Vznik pravdepodobnosti zámeny zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, a to z dôvodu ich asociácie je pri vnímaní označení ako celkov reálny, a preto možno konštatovať nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označovaných služieb.

V súvislosti s uvedeným je nutné upozorniť na to, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť prezerat' si súčasne tovary alebo služby označené konfliktnými označeniami a preskúmať ich detaily a porovnať ich, ale bežne sa stretáva s tovarmi a službami raz označenými jedným a inokedy iným označením a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že priemerný spotrebiteľ sa vďaka zhodnému slovnému prvku „BACKSTAGE“ v porovnávaných označeniach bude domnievať, že sporné služby označené zverejnenou známkou pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu, keďže aspoň časť spotrebiteľov môže vnímať zverejnenú známku ako variant staršej ochrannej známky.

Pre všetky námietkami napadnuté služby zverejnenej známky možno na základe uvedeného posúdenia konštatovať naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, 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:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Kateryna Yakovytska, vul. Grygoriia Vaschenka, bud. 7, kv. 435, Kyiv 02144, Ukrajina