


Banská Bystrica 20.09.2023
POZ 1621-2022/N-90-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa THE SMILEY COMPANY SPRL, Avenue Louise n° 523, B-1050, Brusel, Belgicko, zastúpeného v konaní spoločnosťou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava

(ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 9.8.2022 prihlasovateľom TOL, spol. s r. o., Priemyselná ulica 4765, 058 01 Poprad-Matejovce, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), zastúpeného v konaní spoločnosťou MG LEGAL s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1621-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.9.2022, 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 takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Smiley“, číslo spisu POZ 1621-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1621-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 14.12.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 7 písm. a) bod 2 v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky EÚ „SMILEY“ č. 014273387, ktorá je zapísaná od 18.6.2015, s dátumom prednosti od 24.7.1997, s účinkami na území SR od 1.5.2004, pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky EÚ „SMILEY“ č. 013309737, ktorá je zapísaná od 18.4.2008, s dátumom prednosti od 24.7.1997, s účinkami na území SR od 1.5.2004, pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“)
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „SMILEY“ č.686861, s dátumom medzinárodného zápisu 23.1.1998, s dátumom prednosti od 24.7.1997, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska a uviedol, že zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom „Smiley“, ktoré je vyjadrené ozdobným písmom, pričom písmeno „S“ je písmenom veľkej abecedy a ostatné písmená sú písmenami malej abecedy v bielo-žltej farbe. Písmeno „S“ je graficky ozdobené dvoma bielymi bodmi, ktoré majú podobu očí. Zverejnené

označenie je ďalej doplnené tromi farebnými kruhmi, resp. bodmi, nachádzajúcimi sa v spodnej tretine zverejneného označenia. Zverejnené označenie je umiestnené na červenom ovále, ktorý je ohraničený bielou a čiernou linkou. Vizualne dominantnou časťou zverejneného označenia je podľa namietateľa práve slovný prvok „Smiley“, ktorý je dobre a na prvý pohľad čitateľný a tvorí najväčšiu časť zverejneného označenia.

Spotrebiteľovi, podľa namietateľa, sa uchová pamäťová stopa zverejneného označenia vo forme textu „Smiley“, pretože spotrebiteľ vníma zverejnené označenie s textom zľava doprava, pričom grafické štylizovanie písmena „S“ je prakticky jediným vizualne zaujímavým prvkom. Ostatné grafické prvky (červený ovál, farebné body, či kruhy pod textovou časťou) len graficky dopĺňajú slovný prvok, čo len upriami pozornosť priemerného spotrebiteľa na predmetný text „Smiley“. V tejto súvislosti namietateľ upriamil pozornosť na skutočnosť, že Súdny dvor EÚ opakovane judikoval, že slovná zložka označenia má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazová zložka, pretože verejnosť nezvykne analyzovať označenia a ľahšie odkáže na predmetné označenia pomocou ich slovného prvku ako opisom ich obrazových prvkov.

Pri porovnaní slovných prvkov kolidujúcich označení možno podľa namietateľa konštatovať, že označenia sú v slovnej zložke zhodné, čo súčasne znamená, že slovné ochranné známky namietateľa sú v celosti obsiahnuté vo zverejnenom označení. V tejto súvislosti namietateľ znova poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej pokiaľ zverejnené označenie obsahuje staršiu ochrannú známku ako celok, je namieste posúdiť tieto ochranné známky ako podobné a prijať záver, že tu existuje pravdepodobnosť zámery.

Namietateľ ešte poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ má len zriedkavo možnosť priameho porovnávania dvoch ochranných známok, a preto sa musí spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchovával v pamäťovej stope, po tom, čo označenia niekde zahliadol.

S ohľadom na použitie rovnakých písmen v zhodnom poradí je, podľa namietateľa, vizuálna podobnosť medzi porovnávanými označeniami veľmi vysoká.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že ide o zhodné označenia.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zložené z anglického slova „smiley“ a grafických symbolov a dekoratívnych prvkov bez zjavného významu. Staršie ochranné známky sú zložené výlučne zo slova „smiley“.

Pokiaľ ide o význam anglického slovného prvku „smiley“; tento sa v slovenčine prekladá ako podstatné meno „smajlík“, t. j. emotikon, grafický symbol používaný v elektronickej komunikácii na vyjadrenie základných ľudských emócií (radosti, smútku, hnevu a pod.). Alternatívne sa slovo „smiley“ môže prekladať ako prídavné meno „usmievaný“.

Podľa namietateľa je potrebné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť na území Slovenskej republiky má dostatočnú znalosť anglického jazyka, aby správne porozumela použitým anglickým výrazom. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu, kde v jednom z druhoінстанčných rozhodnutí uviedol, že: „Z informácií uvedených na rôznych webových stránkach vyplýva, že Slováci každej vekovej kategórie si uvedomujú nevyhnutnosť znalosti anglického jazyka, ak chcú uspieť na trhu práce, cestovať či získavať informácie v rôznych oblastiach z dostupných médií. Vzhľadom na túto skutočnosť je aj mladšia generácia vedená k vzdelávaniu sa v anglickom jazyku a dosahovaniu určitej úrovne, o čom svedčí aj výučba angličtiny na školách“ (MOZ 1204654 II/87-2016). Okrem uvedeného, aj v aplikačnej praxi Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo bolo konštatované, že význam základných anglických slov porozumie verejnosť vo všetkých členských štátoch (Rozhodnutie EU IPO, R 0883/2010-2).

Vzhľadom na uvedené možno, podľa namietateľa jednoznačne konštatovať, že priemerná slovenská verejnosť má takú znalosť anglického jazyka, že porozumie slovám základnej slovnej zásoby, ako je výraz „smiley“. Použitie grafického symbolu očí na písmene „S“ vo zverejnenom označení, podľa namietateľa, len podporuje sémantický význam slovného prvku „smiley“, pretože toto grafické znázornenie písmena „S“ priamo evokuje v mysli priemerného spotrebiteľa smajlíka, teda emotikon.

Podľa namietateľa si preto priemerný spotrebiteľ kolidujúce označenia musí zákonite spojiť aj cez význam použitého slova „smiley“, ktorý je vo zverejnenom označení vizuálne zdôraznený, a preto možno hovoriť, že zo sémantického hľadiska ide o označenia zhodné, resp. veľmi podobné.

Porovnanie označení namietateľ uzavrel konštatovaním, že existuje podobnosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami a to vo vizuálnej, fonetickej aj sémantickej rovine.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených tovarov a služieb, pričom poukázal na ustálenú rozhodovaciu prax, podľa ktorej platí, že tovary a služby sú zhodné v prípade, ak zoznam výrobkov a/alebo služieb skoršieho práva zahŕňa všeobecné označenie alebo všeobecnú kategóriu, ktorá pokrýva výrobky/služby spornej ochrannej známky ako celok. Tento argument podľa namietateľa podporuje existenciu zhodnosti pri sporných tovaroch, pretože úrad nemôže ex officio rozdeliť všeobecnú kategóriu chránených tovarov namietateľa. Na základe uvedeného namietateľ uviedol, že považuje zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku v triede 30 a tovary zverejneného označenia v triede 30 za zhodné.

Čo sa týka prihlásených služieb v triede 35, podľa namietateľa majú tieto služby doplnkový (komplementárny) charakter k tovarom uvedeným v triede 30, pričom ak platí, že medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením existuje pravdepodobnosť zámenny pre triedu 30, musí táto pravdepodobnosť pokrývať aj služby v triede 35, ktoré sú priamo spojené a priamo odkazujú na predaj tovarov z triedy 30. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora, ktorý konštatoval, že maloobchodné služby s potravinami z triedy 35 sú dôležité (významné) pre poskytovanie tovaru v triedach pokrývajúcich potravinárske výrobky zákazníkom. Z uvedeného dôvodu rovnaký stupeň podobnosti existuje aj medzi prihlasovanou triedou 35 a tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami.

V závere podaných námietok namietateľ k celkovému posúdeniu uviedol, že z dôvodu použitia zhodného slovného prvku vo zverejnenom označení, navyše bez použitia iných dištinkčných prvkov, existencie zhodných/vysoko podobných tovarov/služieb a v súlade s princípom vzájomnej závislosti medzi týmito faktormi, existuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť bude mylne domnievať, že tovary ponúkané pod označením pochádzajú od namietateľa, čím dôjde k priamej pravdepodobnosti zámenny alebo prinajmenšom k priamej asociácii. Pravdepodobnosť zámenny v tomto prípade existuje najmä vďaka zhodnému slovnému prvku, ktorý je chránený staršími ochrannými známkami a súčasne tvorí dominantnú a rozlišovaciu časť vo zverejnenom označení, pričom vo zverejnenom označení absentujú iné prvky, ktoré by mu mohli dodať aspoň teoretickú dištinktivitu. S ohľadom na to, že označenie „SMILEY“ nemá voči chráneným tovarom a službám deskriptívny charakter a je v spojení s týmito tovarmi slovom originálnym, inherentná rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk „SMILEY“ by mala byť vyššia ako bežná. Okrem uvedeného namietateľ poukázal aj na existenciu známkového radu namietateľa, založeného výhradne na slove „SMILEY“, a teda na zložke, ktorá je spoločným a dištinkčným menovateľom v kolidujúcich označeniach. Namietateľ uviedol, že má takmer 200 aktívnych ochranných známk alebo prihlášok ochranných známk, ktoré sú založené výhradne na ochrane slova „SMILEY“, a ktoré namietateľovi poskytujú globálnu ochranu slova „SMILEY“ v širokom segmente tovarov a služieb. Použitie rovnakej slovnej zložky vo zverejnenom označení tak podľa namietateľa pomáha priemernému spotrebiteľovi nesprávne identifikovať zverejnené označenie ako prináležiace k známkovej rodine namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 3.1.2023 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k podaným námietkam vyjadril.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 3.3.2023 k podaným námietkam 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.


Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

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 prihláška obrazového označenia , číslo spisu POZ 1621-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.8.2022 prihlasovateľom TOL, spol. s r. o., Priemyselná ulica 4765, 058 01 Poprad-Matejovce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 14.9.2022 pre tovary a služby v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ THE SMILEY COMPANY SPRL, Avenue Louise n° 523, B-1050, Brusel, Belgicko je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 014273387 „SMILEY“ s právom prednosti od 24.7.1997, na území Slovenskej republiky s platnosťou od 1.5.2004 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 013309737 „SMILEY“ s právom prednosti od 24.7.1997, na území Slovenskej republiky s platnosťou od 1.5.2004 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 686861 „SMILEY“ s právom prednosti od 24.7.1997, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami na území Slovenskej republiky (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známky namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 30 - „sušienky, keksy; sladové sušienky; cukríky; ovocný drops (cukríky); lízanky; perníky, medovníky; cukor, med, melasový sirup; čokoláda; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; oblátky; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); žuvačky; čokoláda; cukrovinky; fondán (cukrovinky); cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); med; plnené koláče; pastilky (cukrovinky); pralinky; ovocné želé (cukrovinky); müsli; čokoládové peny; penové cukrovinky; sladké žemle; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; múka a obilninové výrobky; oplátkové trubičky; cestá na jedlá; cestá na koláče; kukuričné placky; špaldové placky“.

v triede 35 - „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 - „*sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (cukor, ryža, tapioka, ságo; múka a zložky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 - „*advertising, business management, business administration, office functions, arranging newspaper subscriptions (for others), business management and organisation consultancy, outdoor advertising, import-export agencies, commercial information agencies, advertising agencies, dissemination of advertising matter, office machines and equipment rental, employment agencies, book-keeping, personnel management consultancy, publicity columns preparation, shop window dressing, demonstration of goods, direct mail advertising, professional management of artistic businesses, document reproduction, auctioneering, marketing studies, efficiency experts, organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes, computerized file management, organisation of fairs for commercial or advertising purposes, hotel administration, rental of advertising space, publicity material rental, modelling for advertising or sales promotion, marketing research, opinion polling, personnel recruitment, employment agencies, economic forecasting, sales promotion (for others), publication of publicity texts, public relations, relocation services for businesses, secretarial services, statistical information, but none of the aforesaid services relating to the validation of banknotes, coins, bills or tokens or relating to or utilising banknote, coin, bill, counter or token validators, coin-operated, counter-operated or token operated mechanisms or apparatus for handling banknotes, coins, bills, counters or tokens*“ (reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce, zabezpečovanie predplatného novín (pre tretie osoby), poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu a organizácie, vonkajšia reklama, dovozno-vývozná agentúra, komerčné informačné agentúry, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, pracovné agentúry, vedenie účtovníctva, poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu, príprava reklamných stĺpov, úprava výkladov, predvádzanie tovaru, priama mailová reklama, profesionálne vedenie umeleckých podnikov, rozmnožovanie dokumentov, aukcie, marketingové štúdie, experti na efektivitu, organizovanie komerčných výstav alebo reklamné účely, počítačová správa súborov, organizovanie veľtrhov na komerčné alebo reklamné účely, správa hotelov, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných materiálov, modelovanie na reklamu alebo podporu predaja, marketingový prieskum, prieskum verejnej mienky, nábor zamestnancov, pracovné agentúry, ekonomické prognózy, podpora predaja (pre tretie osoby), vydávanie reklamných textov, vzťahy s verejnosťou, premiestňovanie podnikov, sekretárske služby, štatistické informácie, ale žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s validáciou bankoviek, mincí, bankoviek alebo žetónov alebo nesúvisia s alebo s ich využívaním, validátory bankoviek, mincí, bankoviek, počítadiel alebo žetónov, mechanizmy alebo prístroje na prácu s bankovkami, mincami, bankovkami, žetónmi alebo žetónmi).

Tretia staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 – „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, yeast, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ices for refreshment, seaweeds (condiments), edible ices, pasta, confectionery for decorating Christmas trees, flavourings other than essential oils, seasonings, cookies and biscuits, beverages made with cocoa, beverages made with coffee, beverages made with chocolate, dried cereal flakes, chocolate, condiments, edible decorations for cakes, farinaceous foods, royal jelly for human consumption (not for medical purposes), chewing gum not for medical purposes, infusions, not medicinal, honey, sandwiches, ready-made or cooked dishes made with pastry, pasta, rice or cereals*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a obilninové prípravky, chlieb, pečivo a cukrovinky, droždie, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), korenie, zmrzlina na osvieženie, morské riasy (chuťové prísady), zmrzlina, cestoviny, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, príchute iné ako éterické oleje, koreniny, sušienky a sušienky, nápoje vyrobené z kakaa, nápoje vyrobené z kávy, nápoje vyrobené z čokolády, sušené cereálne vločky, čokoláda, chuťové prísady, jedlé ozdoby na koláče, múčne jedlá, materská kašička na ľudskú konzumáciu (nie na lekárske účely), žuvanie guma na iné ako

lekárske účely, neliečivé nálevy, med, sendviče, hotové alebo varené jedlá z pečiva, cestovín, ryže alebo obilnín),

v triede 35 - „*advertising, business management, business administration, office functions, arranging newspaper subscriptions (for third parties), business organization and management consulting, bill-posting, import-export agencies, commercial information agencies, advertising agencies, dissemination of advertising matter, rental of office machines and apparatus, employment agencies, accounting, personnel management consultancy, advertising mailing, shop-window dressing, demonstration of goods, dissemination and distribution of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), business management of performing artists, document reproduction, auctioneering, market studies, efficiency experts, organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, computerized file management, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, business management of hotels, rental of advertising space, publicity material rental, modelling for advertising or sales promotion, marketing research, opinion polling, personnel recruitment, employment agencies, economic forecasting, sales promotion (services on behalf of third parties), publication of advertising texts, public relations, relocation services for businesses, secretarial services, statistical information*“ (reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce, sprostredkovanie predplatného novín (pre tretie strany), obchodné organizačné a manažérske poradenstvo, vylepovanie plagátov, dovozno-vývozné agentúry, obchodné informačné agentúry, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom kancelárií stroje a prístroje, pracovné agentúry, účtovníctvo, poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu, reklamná zásielka, úprava výkladov, predvádzanie tovaru, rozširovanie a distribúcia reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), obchodné vedenie výkonných umelcov, rozmnožovanie dokumentov, aukcie, štúdie trhu, experti na efektivitu, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, počítačová správa kartoték, organizovanie veľtrhov na komerčné alebo reklamné účely, obchodné vedenie hotelov, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných materiálov, modelovanie na reklamu alebo podpora predaja, marketingový prieskum, prieskum verejnej mienky, nábor zamestnancov, pracovné agentúry, ekonomické prognózy, podpora predaja (služby v mene tretích strán), vydávanie reklamných textov, styk s verejnosťou, premiestňovanie podnikov, sekretárske služby, štatistické informácie).

Zverejnené označenie je v triede 30 prihlasované pre tovary „*s ušienky, keksy; sladové sušienky; perníky, medovníky; oblátky; zákusky, koláče; plnené koláče; müsli; sladké žemle; chlieb, pekárske výrobky; múka a obilninové výrobky; oplátkové trubičky; cestá na jedlá; cestá na koláče; kukuričné placky; špaldové placky*“, pričom možno uviesť, že tieto predstavujú buď zhodne a synonymicky uvádzané tovary alebo bližšie špecifikované tovary patriace do všeobecnej kategórie tovarov prvej staršej ochrannej známky „*múka a zložky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky*“ alebo aj tovarov „*múka a obilninové prípravky, chlieb, pečivo; sendviče, hotové alebo varené jedlá z pečiva alebo obilnín*“, ktoré sú zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 30. Ide o tovary zhodné.

Ďalšie zverejnené tovary v triede 30 „*cukríky; ovocný drops (cukríky); lízanky; čokoláda; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; karamelky (cukríky); žuvačky; čokoláda; cukrovinky; fondán (cukrovinky); pastilky (cukrovinky); pralinky; ovocné želé (cukrovinky); čokoládové peny; penové cukrovinky; cukrárske výrobky*“ sú tovary patriace pod všeobecný názov, resp. kategóriu „*cukrovinky*“, ktoré sú zapísané pre prvú aj tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Posledné prihlásené tovary v triede 30 „*cukor, med, melasový sirup; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); med*“ sú rovnaké ako sú tovary zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30 „*cukor, med, melasa*“ a aj tovary „*cukor, med, príchute iné ako éterické oleje, chuťové prísady*“ zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 30.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované pre služby v triede 35 „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu*“ Ide o služby, ktoré priamo súvisia s prihlásenými tovarmi v triede 30, ktoré boli označené ako rovnaké so zapísanými tovarmi pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 30, a preto možno hovoriť o podobných službách, resp. službách súvisiacich so zapísanými tovarmi v triede 30.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie

Staršie ochranné známky (EÚ č. 014273387,
EÚ č. 013309737, MOZ č. 686861)



SMILEY

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

Zverejnené označenie je obrazovým označením pozostávajúcim z oválneho podkladu v červenej farbe, v ktorom je slovný prvok „Smiley“ s graficky upravenými písmenami tak, že prvé písmeno „S“ vyzerá ako „červík“ s očami, všetky písmená sú tieňované v hornej časti do žltej farby. Pod slovným prvkom „Smiley“ sú 3 krúžky postupne sa zväčšujúce, vo farbách žltej, zelenej a modrej, akoby pripájajúce sa k spodnej časti posledného písmena „y“.

Všetky staršie ochranné známky sú slovné, pozostávajúce z jediného slovného prvku „SMILEY“, vytvoreného zo šiestich písmen veľkej tlačenej abecedy (ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že zverejnenému označeniu jednoznačne dominuje slovný prvok „Smiley“, ktorý je napriek farebnej a grafickej úprave jasne čitateľný. Tento slovný prvok je zhodný so slovným prvkom, z ktorého sú tvorené staršie ochranné známky. Zverejnené označenie neobsahuje iné slovné prvky a zároveň jeho farebnosť a len jednoduché grafické prvky nedokážu dominanciu zhodného slovného prvku znížiť, a preto spotrebiteľia budú vnímať prednostne práve tento slovný prvok, a teda z vizuálneho hľadiska možno hovoriť o vizuálnej podobnosti označení.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov/písmen. Reprodukcia zverejneného označenia a starších ochranných známk je zhodná, a teda z fonetického hľadiska ide o rovnaké označenia.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľmi dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

Spoločný slovný prvok „Smiley/SMILEY“ v oboch označeniach je anglickým slovným prvkom, ktorý v preklade znamená „usmievavý“. Tento slovný prvok je však aj v slovenskom prostredí často používaným pod názvom „smajlík“ v súvislosti so sociálnymi sieťami a vyjadrením ľudských emócií, hlavne v prípade mladšej generácie. Možno teda aj zo sémantického hľadiska hovoriť o rovnakých označeniach.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 a služieb.

Vzhľadom na prihlasované tovary a služby pre zverejnené označenie a zapísané tovary a služby starších ochranných známk v relevantných triedach možno hovoriť o tovaroch a službách, ktoré sa týkajú širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú bežnými tovarmi, resp. službami a spotrebiteľská verejnosť tak pri výbere týchto tovarov a služieb využíva skôr nižšiu mieru pozornosti.

Sporné označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska a z fonetického a sémantického hľadiska ako rovnaké.

Všetky prihlásené tovary boli posúdené ako rovnaké s tovarmi zapísanými pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku a prihlásené služby v triede 35 boli posúdené ako priamo súvisiace s týmito tovarmi, a preto podobné.

Porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „Smiley/SMILEY“, resp. aj vo zverejnenom označení aj v starších ochranných známkach ide o jediný slovný prvok. Je nutné si uvedomiť, že spotrebiteľ často nemá možnosť vidieť obe porovnávané označenia vedľa seba, a teda sa spolieha len na nedokonalý obraz, ktorý mu ostal v pamäti. Súčasne je nutné upozorniť na to, že prihlasovateľ má široké možnosti pri tvorbe svojho označenia, a teda by mal najmä v prípade poskytovania rovnakých tovarov alebo služieb, aké sú na trhu, venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby sa jeho označenie výrazne odlišovalo od zapísaných a platných označení na relevantnom trhu.

V tomto prípade je zrejmé, že spotrebiteľia sa budú na trhu orientovať najmä podľa slovného prvku „Smiley/SMILEY“ v porovnávaných označeniach. Ak sa už spotrebiteľia stretli na trhu so staršími ochrannými známkami, ktoré sú tvorené len týmto slovným prvkom, pričom zároveň aj obrazové označenia so slovným prvkom spotrebiteľ vníma najmä pomocou tohto prvku, možno dôvodne predpokladať, že sa v prípade zverejneného označenia môžu domnievať, že ide len o ďalšie označenie majiteľa starších ochranných známk, resp. že títo majitelia majú spoločné obchodné aktivity. V prípade rovnakých tovarov a s nimi súvisiacich služieb tak existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, najmä na základe ich možnej asociácie.

V predmetnom prípade boli teda kumulatívne splnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, 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:

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika