



*Banská Bystrica 11.10.2023
POZ 1201-2014/N-98-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación „Edificio Inditex“, E-15142 Arteixo (A Coruña), Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „ZAZZA“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.7.2014 prihlasovateľom ZAZZA, s. r. o., Petöfiho 2, 080 01 Prešov, zastúpeným v konaní spoločnosťou Trama Legal, s. r. o., advokátska kancelária, Bottova 2A, 811 09 Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1201-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.10.2014, 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 „ZAZZA“, číslo spisu POZ 1201-2014, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ZAZZA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1201-2014 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 16.12.2014 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 8929952 „ZARA“ (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 5.3.2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej ochrannej známky „ZARA“ č. 752502 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 1. 8. 2000, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľ uviedol, že na prvý pohľad je zrejmy značný stupeň podobnosti porovnávaných označení, ktoré sú tvorené jedným slovným prvkom „ZARA/ZAZZA“, ktoré majú rovnaký rozsah dvoch slabík, zhodný počiatok „ZA-“, rovnaké posledné písmeno „-A“ a podobnú koncovú časť, resp. druhú slabiku „-ZZA/-RA“. Jediný rozdiel pri porovnávaných označeniach v spoluhláske „-zz-/r-“ považoval namietateľ pri jednoslovných štvor-/päťpísmenkových označeniach za nevýrazný a nedostačujúci na to, aby nedochádzalo k omylom a zámenám týchto označení. Namietateľ skonštatoval, že pre bežného spotrebiteľa bude v určitých prípadoch dojem zo zverejneného označenia a zapísaných starších ochranných známk natoľko podobný, že bude spotrebiteľ zverejnené označenie považovať za staršie ochranné známky.

Prihlasované tovary a služby pre zverejnené označenie v triedach 25, 35 a 39 namietateľ vyhodnotil ako zhodné a podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky.

V ďalšej časti námietok namietateľ podotkol, že majiteľ starších ochranných známk si v dôsledku intenzívnej činnosti po celom svete vybudoval dobré meno. Zdôraznil, že spoločnosť Interbrand určila značku ZARA za 36. najhodnotnejšiu značku sveta v roku 2014 a v hodnotení Best Global Brand bola v roku 2014 ohodnotená na viac ako 12 miliárd dolárov. Namietateľ priblížil históriu spoločnosti majiteľa starších ochranných známk, jej stratégiu, obchodné úspechy a tiež poukázal na existenciu obchodov ZARA v 88 krajinách sveta.

Na preukázanie dobrého mena v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ predložil množstvo dôkazov, ako údaje z výročných správ z rokov 2009 až 2013, ohodnotenie značky ZARA za rok 2014, ocenenia, zoznamy obchodov, rozhodnutia iných úradov, články z internetu.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia POZ 1201-2014 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ aj namietateľ boli listom úradu z 2.2.2015 oboznámení o tom, že úrad bude v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 1201-2014 pokračovať až po právoplatnom ukončení konania o prihláške ochrannej známke EÚ „ZARA“ č. 8929952, na ktorej boli námietky založené. Prihlasovateľ bol tiež informovaný o tom, že lehota na vyjadrenie k podaným námietkam mu bude stanovená po ukončení konania o prihláške ochrannej známky EÚ č. 8929952.

Listom úradu z 23.8.2022 bola prihlasovateľovi stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam, keďže konanie o ochrannej známke EÚ č. 8929952, na ktorej boli námietky založené, bolo ukončené.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote úradu doručil vyjadrenie k námietkam, v ktorom uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí v celom rozsahu. Prihlasovateľ skonštatoval, že zverejnené označenie sa od starších ochranných známk líši tromi hláskami z piatich, čo predstavuje viac ako polovicu označenia. Fonetické porovnanie označení uzavrel konštatovaním ich odlišnosti, pretože napriek prvej zhodnej slabike „ZA“ sa zverejnené označenie odlišuje zvukom, ktorý vzniká pri vyslovení dvojitého „ZZ“, zatiaľ čo v starších ochranných známkach na rovnakej pozícii je umiestnené písmeno „R“. Podľa prihlasovateľa tieto odlišnosti spôsobia rozdielny intonačný rytmus.

Vizuálne porovnanie prihlasovateľ ukončil vyslovením názoru o nepodobnosti označení z vizuálneho hľadiska, a to z toho dôvodu, že ide o krátke označenia, v ktorých spotrebiteľ dokáže ľahko identifikovať rozdiely. Zároveň zdvojené písmeno „ZZ“ je vizuálne výnimočné a výrazné, čo upúta pozornosť spotrebiteľa. V rámci sémantického porovnania prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie je fantazijné, naproti tomu staršie ochranné známky tvorené slovným prvkom „ZARA“ reprezentujú ženské meno, preto sú sporné označenia zo sémantického hľadiska nepodobné.

Prihlasovateľ podotkol, že podobnosť porovnávaných tovarov a služieb nepredstavuje dôvod na vznik pravdepodobnosti zámeny, resp. asociácie, a to najmä preto, že nebola preukázaná existencia pravdepodobnosti zámeny označení a tiež nebolo preukázané naplnenie uplatneného ustanovenia zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa prihlasovateľ určil ako priemernú. Priemerný spotrebiteľ bude schopný rozlíšiť tieto sporné označenia a vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ skonštatoval, že pravdepodobnosť zámeny, resp. asociácie v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach neexistuje.

K uplatnenému námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ najskôr uviedol zákonné podmienky potrebné na úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia. Zdôraznil, že nie je splnená podmienka hovoriaca o podobnosti staršej ochrannej známky so zverejneným označením a tiež podmienka týkajúca sa toho, že namietateľ nepreukázal, či používaním zverejneného označenia dochádza k situácii, keď by mohlo dôjsť k neoprávnene získanému prospechu z dobrého mena starších ochranných známk alebo by mohla byť spôsobená ujma na dobrom mene. Namietateľ podanými námietkami tieto skutočnosti nepreukázal, a preto neboli splnené zákonné podmienky uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

O neexistencii rizika spôsobenia ujmy starším ochranným známkam podľa prihlasovateľa svedčí aj fakt, že sporné označenia spoločne koexistujú na trhu Slovenskej republiky od roku 2013 po súčasnosť, pričom namietateľ k dnešnému dňu nevykonal žiadny krok k zamedzeniu používania zverejneného označenia. V závere vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ zhrnul všetky svoje argumenty a úradu navrhol zamietnuť námietky v celom rozsahu.

Úrad pred prípravou rozhodnutia o námietkach po doručení vyjadrenia prihlasovateľa k námietkam zistil, že pred úradom EUIPO bolo opäť iniciované konanie o staršej ochrannnej známke EÚ č. 8929952 „ZARA“, na ktorej boli námietky založené. Úradu EUIPO bol doručený 18.1.2023 návrh na zrušenie ochrannnej známky „ZARA“, avšak podávateľ návrhu na zrušenie ochrannnej známky EÚ v stanovenej lehote do 22.7.2023 nezaplatil správny poplatok za podanie predmetného návrhu. Ochranná známka EÚ č. 8929952 „ZARA“ tak zostáva platnou ochrannou známkou na území Európskej únie pre všetky zapísané tovary a služby podľa medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Uplatnený námietkový dôvod - § 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 ochrannnej 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.

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 ochrannnej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannnej známky „ZAZZA“, číslo spisu POZ 1201-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.7.2014, prihlasovateľom ZAZZA, s. r. o., Petöfihö 2, 080 01 Prešov, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.10.2014 pre tovary a služby v triedach 25, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación “Edificio Inditex“, Arteixo (A Coruña), 15142, Španielsko, je majiteľom slovnej ochrannnej známky EÚ „ZARA“ č. 8929952 s právom prednosti od 5.3.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej ochrannnej známky č. 752502 „ZARA“ s účinkami v SR a s právom prednosti od 1. 8. 2000, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ odôvodnil podanie námietok uvedenými dvoma staršími ochrannými známkami. Vzhľadom na rozsah prihlásených a zapísaných tovarov a služieb úrad najskôr preskúma predmetné námietky vo vzťahu k prvej staršej ochrannnej známke (ochranná známka EÚ č. 8929952).

Porovnanie tovarov a služieb

Úrad uvádza, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná v triedach 25, 35 a 39 pre obsiahly podrobný zoznam tovarov a služieb, avšak úrad vzhľadom na hospodárnosť, účelnosť a prehľadnosť správneho konania posúdi naplnenie jednej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu len k vymenovaným tovarom a službám z kolíznych tried zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku s prihlásenými tovarmi a službami v triedach 25, 35 a 39.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 25 – „*obuv; čiapky; vysoká obuv; šály; krátke kabátiky; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); svetre; pulóvre; odevy; oblečenie; korzety; kostýmy, obleky; nohavice; legíny; sukne; šaty; podprsenky; kabátiky; plavky; topánky; šatky na krk; tričká; dámske nohavičky*“;

v triede 35 – „*reklama; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť aj prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu*“;

v triede 39 – „*doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary a služby:

v triede 25 – „*ready-made clothing for men, women and children, footwear (except orthopaedic), headgear; swimming costumes; mufflers; shawls; belts (clothing); underwear*“ [konfekčné oblečenie pre dámy, pánov a deti, topánky a obuv (okrem ortopedickej), pokrývky hlavy; plavky; šatky; šály; opasky (ako časti oblečenia); bielizeň];

v triede 35 – „*advertisement services; business management; business administration; office functions; retailing and wholesaling in shops, selling via global computer networks, by catalogue, by mail order, by telephone, by radio and television and via other electronic means of advertising; presentation of goods on any communication media, for retail purposes*. [reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; služby maloobchodného predaja a veľkoobchodného predaja v obchodoch, predaj prostredníctvom internetu, katalógov, zásielkových predajov, telefonicky, rádiov, televíziou a prostredníctvom iných elektronických prostriedkov s tovarmi uvedenými v triede 25; reklama; prezentácia výrobkov v ktoromkoľvek komunikačnom médiu pre maloobchodný predaj].

v triede 39 – „*transport; packaging and storage of goods; wrapping of goods; storage of goods; delivery of goods; delivery of goods ordered by mail; packaging of goods; storage*“ [doprava; balenie a uskladnenie tovaru; balenie tovaru; služby pre uloženie a uskladnenie tovaru; doručovanie tovaru; doručovanie tovaru na dobierku; balenie tovaru; skladovanie].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Zverejnená známka je prihlásená pre širokú škálu tovarov v triede 25, ktoré možno zhrnúť do pojmov ako *odevy, bielizeň, obuv a pokrývky hlavy; opasky (časti odevov)*. Staršia ochranná známka je zapísaná pre jednotlivé druhy tovarov, ako aj pre všeobecné kategórie tovarov – *konfekčné oblečenie pre dámy, pánov a deti, topánky a obuv (okrem ortopedickej), pokrývky hlavy, opasky (ako časti oblečenia), bielizeň*. Možno teda konštatovať, že tovary uvedené v triede 25 zverejnenej známky sú zhodné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby v triede 35 „*reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; veľkoobchodná a maloobchodná činnosť aj prostredníctvom internetu s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu*“, ktoré sú zhodné so zapísanými službami „*služby maloobchodného*

predaja a veľkoobchodného predaja v obchodoch, predaj prostredníctvom internetu, katalógov, zásielkových predajov, telefonicky, rádiom, televíziou a prostredníctvom iných elektronických prostriedkov s tovarmi uvedenými v triede 25; reklama; prezentácia výrobkov v ktoromkoľvek komunikačnom médiu pre maloobchodný predaj“ v triede 35.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre služby „poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“, ktoré sú priamo zahrnuté v službách staršej ochranné známky, a to „obchodný manažment; obchodná administratíva“. Účelom služieb v oblasti obchodného manažmentu je pomáhať spoločnostiam riadiť ich podnikanie stanovením stratégie a smerovania spoločnosti, čo zahŕňa zhromažďovanie informácií a poskytovanie odborných znalostí a nástrojov zákazníkom, a tiež potrebnej podpory na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Tieto služby zahŕňajú aj všetky druhy konzultačných, poradenských a asistenčných činností vrátane poskytovania informácií z danej oblasti, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom sú tieto informácie poskytované. Z rovnakého dôvodu patria aj prihlásené služby „služby porovnávania cien; administratívne spracovanie obchodných objednávok“ ako konkrétne činnosti pod zapísanú službu „obchodný manažment; obchodná administratíva“ označenú všeobecným pojmom. Porovnávané služby sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov“ v triede 39. Staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre služby „doprava; balenie a uskladnenie tovaru; balenie tovaru; služby pre uloženie a uskladnenie tovaru; doručovanie tovaru; doručovanie tovaru na dobierku; balenie tovaru; skladovanie“. Aj bez podrobnej analýzy možno hovoriť o zhode porovnávaných služieb, pretože služby zverejneného označenia sú obsiahnuté v zozname služieb uvedenom v staršej ochranné známke v triede 39.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie POZ 1201-2014

ZAZZA

Staršia ochranná známka EÚ č. 8929952

ZARA

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 slovné, tvorené jedným slovným prvkom „ZAZZA“, ktorý je vyhotovený veľkými písmenami abecedy.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „ZARA“ napísaným veľkými písmenami v štandardnom type písme.

Z vizuálneho hľadiska pri porovnaní slovného zverejneného označenia „ZAZZA“ so slovným prvkom prvej staršej ochranné známky „ZARA“ je možné uviesť, že sa kolízne označenia zhodujú v troch písmenách „ZA-A“, ktoré sú pozične umiestnené v slovných prvkoch rovnako. Odlišné sú len tretie písmená slovných prvkov „-ZZ-“ v zverejnenom označení a „-R-“ v staršej ochranné známke. Je nutné uviesť, že v tomto prípade, napriek tomu, že ide o kratšie slovné prvky, tak rozdiel v jednom zo štyroch/piatich písmen v ich strednej časti, nespôsobí, že kolízne označenia vyvolajú u spotrebiteľa odlišný vizuálny vnem. Vizuálne vnímanie bude ovplyvnené zhodným začiatkom a tiež koncom označení a v nemalej miere aj tým, že kolízne relatívne krátke označenia sú vytvorené zoskupením len troch písmen, ktoré sa v nich opakujú na zhodných pozíciách. Zdvojené písmeno „ZZ“ nie je natoľko výrazné a nepotlačí zhodné vnímanie ostatných zhodných písmen pred ním „ZA-“ a za ním „-A“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska budú kolízne označenia zvukovo realizované v zhode s ich výslovnosťou v slovenskom jazyku ako dvojslabičné slová, v prípade zverejneného označenia ako „za-za“ a v prípade staršej ochranné známky ako „za-ra“. V oboch prípadoch ide o krátke slabiky vytvorené použitím krátkej samohlásky

„a“, čím je zachovaný rovnaký rytmus aj intonácia. Zdvojené písmeno „zz“ reprodukciu zverejneného označenia neovplyvní, pretože spotrebiteľ ju vysloví ako spoluhlásku „z“. Napriek tomu, že ide o krátke slovné spojenia, jediný rozdiel v ich druhej slabike spočíva v použití odlišných spoluhlások „-z/-r-“, za ktorými je ale umiestnená rovnako znejúca hláska „a“, bude spotrebiteľ pri dôraze na silnejší vnem počiatkovej zhodnej slabiky „za-“ vnímať menej intenzívne, na základe čoho možno konštatovať, že spotrebiteľom budú porovnávané označenia vnímané ako foneticky podobné.

Porovnávané označenia sú zhodne reprodukované pomocou dvoch slabík, ktoré sú vytvorené pomocou samohlásky „a“ umiestnenej v kolíznych označeniach na rovnakých pozíciách a ktorá je zároveň nositeľkou prozodických vlastností, ako je rytmus, intonácia, prízvuk či dĺžka. Vzhľadom na to, že nositeľom slabičnosti a zvučnosti sú v slovenskom jazyku samohlásky, vytvorili uvedené samohlásky „a-a/a-a“ dvojslabičné slová, ktorých celkový vyvolaný zvukový vnem je podobný. Rozdiel v koncovej slabike nepôsobí na celkovú dĺžku zvukového vjemu, rytmus či intonáciu slovných prvkov označení, a to aj pri zvážení zdvojenej spoluhlásky „ZZ“, keďže tie sú z hľadiska fonetiky vytvorené striedajúcimi sa slabikami, t. j. dochádza k pravidelnému sledu prízvukných a neprízvukných slabík. To následne vplýva aj na rovnakú intonáciu označení, keďže podľa pravidiel slovenskej výslovnosti sa prízvuk pri interpretácii slov kladie na prvú slabiku, ktorá je v porovnávaných označeniach zhodná. V nadväznosti na uvedené konštatovania nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa že rozdiely vo výslovnosti posledných slabík spôsobia ich odlišnosť v rytme a intonácii.

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 alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „ZARA“, ktorému spotrebiteľ môže pripísať význam ženského mena, prípadne pre časť spotrebiteľov môže ísť o slovo bez konkrétneho významu.

Zverejnené označenie „ZAZZA“ bude pre spotrebiteľa fantazijným označením.

Porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska pri zohľadnení skutočnosti, že zverejnené označenie „ZAZZA“ bude vnímané ako označenie bez konkrétneho významu a staršia ochranná známka „ZARA“ môže byť spotrebiteľom sémanticky vnímaná ako ženské meno, prípadne bude vnímaná ako fantazijná, môžeme dospieť k názoru, že obe označenia tak obsahujú slovný prvok s nerovnakou sémantickou asociáciou, a preto v tomto prípade porovnávané označenia možno vyhodnotiť ako nepodobné (staršia ochranná známka asociuje meno), alebo sémantické hľadisko nemožno uplatniť (obe označenia budú vnímané bez významu).

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 dotknuté tovary a služby sú určené tak širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným stupňom pozornosti vzhľadom na charakter označovaných dotknutých tovarov (tovary v triede 25 zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky), ako aj špecializovanému okruhu verejnosti, ktorému sú

určené dotknuté služby oboch označení z triedy 35 a 39, kde možno predpokladať priemerný až vyšší stupeň pozornosti pri výbere služieb.

Z posudzovaných hľadísk bola pri kolíznych označeniach konštatovaná vizuálna aj fonetická podobnosť. Sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, keďže slovné prvky kolíznych označení môžu byť vnímané ako fantazijné, prípadne možno pripustiť aj ich sémantickú nepodobnosť, keď si spotrebiteľ staršiu ochrannú známku spojí so ženským menom.

V kontexte uvedených zistení úrad konštatuje, že pri porovnávaní sporných označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického prihliadol najmä na to, ako zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka budú pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako celok a dospel k záveru, že z hľadiska celkového dojmu ide o podobné označenia, pretože skôr opísané odlišnosti nepredstavujú takú zmenu, ktorá by u priemerného spotrebiteľa boli schopná vyvolať požadovaný stupeň odlišnosti. Kolízne označenia sú slovné, neobsahujú žiadne ďalšie grafické prvky, ktoré by označenia od seba spoľahlivo odlišili. Taktiež je potrebné zohľadniť skutočnosť, že spotrebiteľ v okamihu konfrontácie s jedným z porovnávaných označení nemá spravidla k dispozícii druhé označenie na porovnanie a pracuje preto len s nedokonalým obrazom, ktorý si uchoval v pamäti. Za takýchto podmienok potom môže ľahko dôjsť k jeho neistote o tom, či si dotknuté označenie pamätá správne. Vizuálne a fonetické rozdiely medzi označeniami „ZAZZA“ a „ZARA“ nie sú zásadného charakteru. Nie je vylúčené, že by označenia mohli u určitej časti spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať aj podobné asociácie. Ako bolo uvedené, relevantné tovary a služby sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemernou pozornosťou (tr. 25), ale aj odbornej verejnosti (služby v tr. 35 a 39), pri ktorej možno očakávať aj vyšší stupeň pozornosti.

Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 25, 35 a 39 so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 25, 35 a 39, takže aj pri zvýšenej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení je reálne. Spotrebiteľská verejnosť s priemernou mierou pozornosti sa pri konfrontácii na trhu s predmetnými zhodnými tovarmi a službami označenými staršou ochrannou známkou alebo zverejneným označením môže domnievať, že takéto tovary a služby pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja či z ekonomicky prepojených subjektov. Uvedené sa vzťahuje aj na spotrebiteľa so zvýšenou pozornosťou, pretože ani u nich nemožno vzhľadom na konštatovanú podobnosť daných označení opísaný predpoklad vylúčiť.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou je popri okolnostiach, akými sú zhoda kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „ZARA“ nie je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám ani opisný, ani naznačujúci ich určité vlastnosti, a preto možno charakterizovať vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky ako priemernú. Slovný prvok „ZARA“, ktorý tvorí prvú staršiu ochrannú známku, bez ohľadu na to či bude jeho význam spotrebiteľmi porozumený alebo nie, nie je bežným slovom spájaným s dotknutými tovarmi a službami a zároveň je pre spotrebiteľa dobre zapamätateľný. Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam poukázal na to, že sporné označenia spoločne koexistujú na trhu Slovenskej republiky od roku 2013 po súčasnosť, pričom namietateľ k dnešnému dňu nevykonával žiadny krok k zamedzeniu používania zverejneného označenia. S uvedeným tvrdením sa úrad nemôže stotožniť, keďže namietateľ 16.12.2014, t. j. v zákonnej lehote na podanie námietok po zverejnení označenia vo Vestníku, podal námietky proti zápisu označenia „ZAZZA“ do registra ochranných znáмок. Prihláška ochrannej známky s označením „ZAZZA“ bola podaná 3.7.2014. Pokojná dlhoročná koexistencia označení na trhu tvrdená prihlasovateľom je tak spochybnená konaním namietateľa, ktorý si podaním námietok uplatňuje svoje práva vyplývajúce z jeho starších ochranných znáмок „ZARA“ so skorším právom prednosti. Zároveň je nutné uviesť, že pokojnú koexistenciu označení nestačí len tvrdiť, ale je potrebné ju preukázať, čo v predmetnom prípade prihlasovateľ nesplnil.

Úrad ďalej považuje za potrebné upozorniť, že prvotne je nutné mať na pamäti, že ak sa prihlasovateľ dovoľáva koexistencie svojho zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na relevantnom spotrebiteľskom trhu, je nutné splniť podmienku preukázania existencie jeho staršej ochrannej známky, ktorá je s napadnutým označením zhodná. Táto požiadavka vyplýva z rozsudku vo veci T-276/17. Ako je zjavné z obsahu spisu, prihlasovateľ existenciu akejkoľvek svojej staršej ochrannej známky, ktorá by bola zhodná s napadnutým označením, netvrdil a nepreukázal.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke EÚ č. 8929952, a preto nie je potrebné preskúmať uvedený námietkový dôvod aj vzhľadom na ostatnú v námietkach uplatnenú staršiu medzinárodnú ochrannú známku namietateľa a ani ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností, v dôsledku podobnosti kolíznych označení a zhodnosti kolíznych tovarov a služieb, je riziko toho, že spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu o ich rovnakom pôvode reálne, a preto je nutné konštatovať, že pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami existuje pre všetky prihlásené tovary a služby.

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:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika
Boldiz Law Firm s.r.o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika