



*Banská Bystrica 23.10.2024
POZ 2368-2023/N-94-2024*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación "Edificio Inditex", Arteixo (A Coruña), 15142, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „ZARA HRUŠKOVÁ“ do registra ochranných známok, prihláseného 14.11.2023 prihlasovateľom ZARA HOLDING s. r. o., Dukelská 77, 087 01 Giraltovec (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2368-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6.12.2023, 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 slovnej ochrannej známky „ZARA HRUŠKOVÁ“, číslo spisu POZ 2368-2023, sa zamieta.

Odôvodnenie:

P Proti zápisu slovného označenia „ZARA HRUŠKOVÁ“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2368-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 6.3.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 018801530 „ZARA“ s právom prednosti od 29.11.2022, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky EÚ č. 008929952 „ZARA“ (ďalej aj druhá 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.

Namietateľ konštatoval, že čiastočná podobnosť zverejneného označenia s jeho staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska je založená na zhodnom slovnom prvku „ZARA“, ktorý je celý včlenený do zverejneného označenia, pričom rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok je vysoká. Podobnosť namietateľ skonštatoval aj pri ich porovnaní z fonetického hľadiska, pretože dôjde k reprodukcii zhodného slovného prvku „zara“ v zverejnenom označení na jeho začiatku. Po vyhodnotení významu slovných prvkov tvoriacich zverejnené označenie a staršie ochranné známky namietateľ dospel k záveru, že kolízne označenia sú zo sémantického hľadiska vysoko podobné.

K porovnaniu prihlásených a zapísaných tovarov a služieb namietateľ uviedol, že služby zverejneného označenia sú podobné až zhodné s tovarmi a službami jeho starších ochranných známok.

Namietateľ uviedol, že kolízne označenia vyvolávajú celkový dojem, ktorý môže viesť k priamej zámene aj k nebezpečenstvu mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti predmetných označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti na základe asociácie.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámeny namietateľ zdôraznil podobnosť porovnávaných označení založenú na obsiahnutí zhodného slovného prvku „ZARA“, podporenú zhodou a podobnosťou zapísaných a prihlásených služieb, ktorý vedie aj k pravdepodobnosti zámeny a tým k naplneniu podmienok uplatneného ustanovenia zákona o ochranných známkach. Doplnenie slovného prvku „HRUŠKOVÁ“ k zhodnému slovnému prvku „ZARA“ považuje namietateľ za snahu prihlasovateľa parazitovať na dobrom mene namietateľa. Používanie zverejneného označenia by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk namietateľa, v dôsledku čoho by im vznikla ujma, keďže by bola oslabená základná funkcia známk namietateľa, t. j. rozlíšenie pôvodu tovarov alebo služieb. Podľa namietateľa by mohlo dôjsť k zmene ekonomického správania zákazníkov.

Na preukázanie dobrého mena v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ predložil množstvo dôkazov, ako údaje z výročných správ od roku 2016, ohodnotenia značky ZARA v svetových rebríčkoch, ocenenia, zoznamy obchodov, rozhodnutia iných úradov, články z internetu či odkazy na aktivity značky „ZARA“ na sociálnych sieťach.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia POZ 2368-2023 zamietol pre všetky prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ aj namietateľ boli listom úradu z 24.4.2024 oboznámení o skutočnosti, že úrad bude v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 2368-2023 pokračovať až po právoplatnom ukončení konania o prihláške ochrannej známke EÚ „ZARA“ č. 8929952, na ktorej boli tiež námietky založené. Prihlasovateľ bol zároveň 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 3.6.2024 bola prihlasovateľovi stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote úradu do 5.8.2024 k 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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok naplnením podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou:

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia, číslo spisu POZ 2368-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.11.2023 prihlasovateľom ZARA HOLDING s. r. o., Dukelská 77, 087 01 Gíraltovce, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 6.12.2023 pre služby v triede 35 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 ochrannej známky EÚ „ZARA“ č. 018801530 „ZARA“ s právom prednosti od 29.11.2022, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej 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 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

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.

Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk sa týkali prihlásených služieb v triedach 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk „ZARA“, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že obe staršie ochranné známky sú zapísané okrem iného pre rovnaký rozsah služieb v triede 35, úrad pristúpi prednostne k posúdeniu zverejneného označenia vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke.

Porovnanie služieb

Úrad uvádza, že druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj v triede 35 pre obsiahly podrobný zoznam služieb, avšak úrad vzhľadom na hospodárnosť, účelnosť a prehľadnosť správneho konania posúdi naplnenie jednej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu len k vymenovaným službám z kolíznej triedy zapísanej pre druhú staršiu ochrannú známku s prihlásenými službami v triede 35.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby)“.

Staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „obchodná správa; pomoc v oblasti riadenia obchodu - koncesie, licencie; podpora predaja a manažment nákupných stredísk; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; dodávateľské služby pre tretie strany (nákup výrobkov a služby pre iné podniky)“.

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 doplňujúci 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.

Prihlásené služby v triede 35 „obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby)“ možno vyhodnotiť ako zhodné so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku „obchodná správa; pomoc v oblasti riadenia obchodu - koncesie, licencie; podpora predaja a manažment

nákupných stredísk; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom dodávateľské služby pre tretie strany (nákup výrobkov a služby pre iné podniky)“. Prihlásené aj zapísané služby svojou povahou predstavujú služby, ktoré sú poskytované odborníkmi s cieľom pomôcť podnikom zvýšiť podiel na trhu, pri vyrovnávaní sa s konkurenciou, pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných transakcií, pri umiestňovaní výrobkov na trh, pri skúmaní podnikateľských trendov, pri reorganizácii podniku, prípadne im pomôcť vyriešiť ich obchodné problémy, či už v oblasti nákupu, alebo v rámci veľkoobchodu a maloobchodu.

Prihlásené aj zapísané služby môžu byť ponúkané rovnakým subjektom, rovnakému okruhu spotrebiteľov a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, ide tak o služby zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2368-2023)

Staršia ochranná známka EÚ (OZEÚ č. 8929952)

ZARA HRUŠKOVÁ

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 aj druhá staršia ochranná známka sú slovné a v prípade slovných označení sa požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovné prvky, ktoré tvoria tieto označenia.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dlhšieho zverejneného označenia tvoreného slovnými prvkami „ZARA HRUŠKOVÁ“ s jednoslovnou staršou ochrannou známkou „ZARA“. Vzhľadom na to, že slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku sa nachádza na začiatku zverejneného označenia, ktoré je prirodzene vnímané pozornejšie, je nutné uviesť aj napriek odlišnej dĺžke vizuálneho vnemu vyvolaného oboma porovnávanými označeniami, zhodný začiatok spôsobí, že sú vizuálne čiastočne podobné.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ vysloví zverejnené označenie v súlade so slovnými prvkami, ktoré ho tvoria – „ZARA HRUŠKOVÁ“, pričom nie je možné vylúčiť, že spotrebiteľská verejnosť skráti vyslovenú podobu zverejneného označenia na jej prvý slovný prvok „ZARA“, keďže spotrebiteľia prirodzene skracujú viacslovné označenia. Staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná v podobe zodpovedajúcej jej slovnému prvku „ZARA“. Porovnávané označenia sú tak čiastočne podobné z fonetického hľadiska a v prípade skrátenej interpretácie zverejneného označenia na jej prvý slovný prvok, môžu byť dokonca foneticky zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „ZARA“, ktoré pre spotrebiteľ bude predstavovať slovo bez konkrétného významu, prípadne mu spotrebiteľ môže pripísať význam ženského mena.

Zverejnené označenie tvoria slovné prvky „ZARA HRUŠKOVÁ“, ktoré môže byť vnímané ako spojenie osobného ženského mena a priezviska, pokiaľ si bude slovný prvok „ZARA“ spájať so ženským menom. V prípade, že spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok „ZARA“ v súvislosti so ženským menom, označenia budú zo sémantického hľadiska čiastočne podobné. Ak slovný prvok „ZARA“ bude vnímaný ako prvok fantazijný, tak pre tú časť spotrebiteľskej verejnosti budú porovnávané označenia svojím významom odlišné, pretože slovný prvok „HRUŠKOVÁ“ nachádzajúci sa vo zverejnenom označení nie je obsiahnutý v staršej ochrannéj známke.

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.

Kolízne služby sú zhodné, a teda určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na charakter služieb v triede 35 možno skonštatovať, že ide o služby určené prevažne odbornej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej úroveň pozornosti pri výbere služieb bude priemerná.

Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý označenia zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, nemožno obísť skutočnosť, že celá staršia ochranná známka „ZARA“ je obsiahnutá na začiatku zverejneného označenia, teda na prednostne vnímanom mieste. Spotrebiteľia pri vnímaní označení postupujú zľava doprava, tak ako prirodzene čítajú text a pozornosť pri dlhších označeniach je na ich začiatku najvyššia a postupne klesá. Navyše, je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je priemerná, jediný slovný prvok, ktorý ju tvorí, je vo vzťahu k zapísaným službám prvkom fantazijným s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Rozlišovaciu spôsobilosť má aj vo zverejnenom označení. Pridanie slovného prvku „HRUŠKOVÁ“ k staršej ochrannej známke nevytvára nový významový celok, nedokáže potlačiť vnímanie obsiahnutia staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení ani prevýšiť podobnosť označení. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky, a teda na základe uvedeného výrazu „ZARA“ spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že kolízne služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľského subjektu.

Zistená čiastočná vizuálna, fonetická a i sémantická podobnosť označení (pričom označenia môžu byť i foneticky zhodné, prípadne sémanticky nepodobné) je umocnená zhodou všetkých porovnávaných služieb. Na základe komplexného posúdenia všetkých rozhodujúcich skutočností je potrebné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľia môžu byť uvedení do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených služieb, a preto nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s takto označenými tovarmi a službami pri priemernej pozornosti môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Vzhľadom na obsiahnutie celej staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení nemožno vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie založenej na využití zhodného slovného prvku „ZARA“, a pripojenie slovného prvku „HRUŠKOVÁ“ k zverejnenému označeniu môže spotrebiteľ vnímať ako variant staršej ochrannej známky.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené v celom rozsahu vo vzťahu k staršej ochrannej známke EÚ „ZARA“ č. 8929952, a preto nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalšej staršej ochrannej známke EÚ namietateľa („ZARA“ č. 018801530). Zároveň tým, že podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené v celom rozsahu, nie je potrebné preskúmať ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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
ZARA HOLDING s.r.o., Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika