



Banská Bystrica 26.02.2025
POZ 810-2024/N-20-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa B.FOREVER, 17, rue Dieu, 75010 Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti

zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 25.3.2024 prihlasovateľom OPASAN s. r. o., Floriánova 3201/12, Prešov, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 810-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.4.2024, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 810-2024, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 3, 14, 25, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 810-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 23.7.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 3, 14, 21, 25, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v námietkach uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 7026231 s dátumom podania 30.6.2008, ktorá bola zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej staršia ochranná známka) .

Ďalej konštatoval, že porovnaním prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky je zjavné, že ide o zhodné a podobné tovary a služby. Konkrétne poukázal na to, že tovary v triedach 3, 14 a 25 sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v tých istých triedach.

Čo sa týka tovarov a služieb v triedach 21, 36 a 37, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, tieto podľa namietateľa možno považovať za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 14. Uviedol, že

prihlásené tovary v triede 21 sú definované všeobecnými pojmami, ktoré zahŕňajú aj šperky a klenotnícke výrobky, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Rovnako možno podľa namietateľa aj prihlásené služby v triedach 36 a 37 považovať za podobné s tovarmi v triede 14, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené odôvodnil tým, že prihlásené služby sú definované všeobecnými pojmami, avšak zahŕňajú „*finančné odhady a oceňovanie klenotníckych výrobkov*“, a tiež „*opravárenské služby klenotníckych výrobkov a hodín*“, preto ich možno považovať za súvisiace a vzájomne podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 14. Namietateľ poukázal na to, že je obvyklé, aby výrobcovia klenotníckych výrobkov vyrábali pod rovnakou značkou klenotnícke výrobky nielen z drahých kovov, ale aj zo skla, porcelánu a keramiky, pričom tieto tovary sú distribuované rovnakými kanálmi, sú predávané na rovnakých miestach a majú rovnaký okruh spotrebiteľov. Tiež zdôraznil, že v prípade použitia podobného zverejneného označenia na tovaroch a pre uvedené služby, by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že ponúkané tovary a poskytované služby označené zverejneným označením pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojeného subjektu.

Namietateľ k porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že sa zhodujú v znázornení chameleóna/jašterice/mloka, ktorý je u oboch označení dištinktívny a dominantný, pričom ide o jediný prvok porovnávaných označení. Konštatoval, že napriek nepatrným vizuálnym odlišnostiam možno hovoriť o vizuálnej podobnosti až identickosti kolíznych označení.

Podľa namietateľa je podobnosť kolíznych označení výrazná aj z fonetického hľadiska, a to s ohľadom na prítomnosť takmer identického prvku. Podľa neho spotrebiteľ obvykle pomenuje obrazový prvok, v tomto prípade ako chameleón/jašterica/mlok čo spôsobí, že sluchový vnem bude veľmi podobný až zhodný. K porovnaniu zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obrazový prvok v kolíznych označeniach je významovo zhodný a spotrebiteľ na základe významovej stránky nebude vedieť odlišiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky.

Namietateľ ďalej uviedol, že relevantnou verejnosťou je v tomto prípade široká verejnosť, keďže ide o pomerne bežné tovary a služby a miera pozornosti spotrebiteľov je relatívne nízka. Konštatoval, že kolízne označenia vytvárajú veľmi podobný celkový dojem, v dôsledku prítomnosti dominantného prvku znázorňujúceho chameleóna/jaštericu/mloka, ktoré sa líšia len nevýrazným farebným stvárnením a v znázornení zrkadlového odrazu obrazových prvkov. Podľa namietateľa na základe veľmi podobného obrazového prvku môže dôjsť k priamej zámene označení, prípadne sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa. Taktiež je podľa neho prítomné reálne riziko, že priemerný spotrebiteľ bude uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené zverejneným obrazovým označením pochádzajú od namietateľa alebo spoločnosti ekonomicky prepojenej s namietateľom.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 1.8.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 14.8.2024 uviedol predbežný názor, že nejde o tvarovú zhodnosť, pretože ide o znak gekona s diametrálne odlišným vyobrazením tvaru tela a o vyobrazenie v žltej farbe. Poukázal na to, že namietateľ používa na výrobky aj iné tvary jašteríc, pričom sám nedodržiava tvarovú zhodnosť so staršou ochrannou známkou, čo prihlasovateľ vie preukázať. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že zo strany namietateľa nie je možné požadovať zablokovanie všetkých tvarov jašteríc, či ináč pomenovaných jašterov.

Prihlasovateľ konštatoval, že uvedené konzultoval s dizajnérskou spoločnosťou a grafickou agentúrou, ktorá potvrdila, že ide o iný tvarový aj dizajnerský prvok a zverejnené označenie má jedinečný tvar a dizajn. Tiež uviedol, že požiadal o stanovisko spoločnosť Marcaria.com, ktorá je popredným poskytovateľom služieb registrácie ochranných známok, pôsobí vo viac ako 180 krajinách sveta, pričom táto spoločnosť nezaznamenala zhodu s inými ochrannými známkami.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby úrad námietkam nevyhovel.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 810-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.3.2024 prihlasovateľom OPASAN s. r. o., Floriánova 3201/12, Prešov, a zverejnená vo Vestníku úradu 24.4.2024 pre tovary a služby v triedach 3, 14, 21, 25, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 7026231 s právom prednosti od 30.6.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 3 – „*voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky*“;

v triede 14 – „*drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke výrobky; drahé kamene; hodinárske výrobky a chronometre*“;

v triede 21 - „*sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovary); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky*“;

v triede 25 – „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“;

v triede 36 – „*finančné odhady a oceňovanie*“;

v triede 37 – „*opravy hodín a hodiniek; oprava šperkov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*smoothing stones; cosmetics for tanning the skin; cosmetic preparations for baths; incense sticks; hair lotions; false eyelashes; cosmetics; make-up removing preparations; deodorants for personal use; soaps; essential oils; hair lacquers; dentifrices; hair lotions; make-up preparations; cosmetic kits; nail varnish; nail care preparations; preparations for perfuming linen; perfumery products; preparations for shaving; shampoos; nail varnish removing preparations*“ [v preklade „kamene na zjemňovanie pokožky; kozmetické prípravky na opaľovanie pokožky; kozmetické prípravky do kúpeľa; vonné tyčinky; vlasové vody; umelé mihalnice; kozmetické prípravky; prípravky na odličovanie; dezodoranty na osobnú potrebu; mydlá; esenciálne (éterické) oleje; laky na vlasy; prípravky na čistenie zubov; vlasové vody; prípravky na líčenie; súpravy kozmetických prípravkov; lak na nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; prípravky na parfumovanie bielizne; voňavkárské výrobky; prípravky na holenie; šampóny; produkty na odlakovanie nechtov“];

v triede 9 - „*compact discs and DVDs; eyewear cases; optical goods; spectacles (optics); sunglasses; photographic apparatus; hands-free kits for telephones; mobile phones; telecommunication equipment and accessories; scientific apparatus and instruments (not for medical purposes)*“ [v preklade „CD disky a DVD disky; puzdrá na okuliare; optické výrobky; okuliare; slnečné okuliare; fotografické prístroje; zariadenia na hlasitý odposluch pre telefóny; mobilné telefóny; telekomunikačné vybavenie a príslušenstvo; vedecké prístroje a nástroje (nie na lekárske účely)“];

v triede 14 – „*alloys of precious metal; jewellery; jewellery cases; cuff links; trinkets; watches; key rings; cases for clock- and watchmaking; jewellery; alarm clocks*“ [v preklade „zliatiny drahých kovov; šperky; puzdrá na šperky; manžetové gombíky; drobná bižutéria; hodinky; krúžky na kľúče; puzdrá na hodiny a hodinky; šperky; budíky“];

v triede 18 – „*card holders, wallets and purses; key wallets; briefcases; umbrellas; beach bags; handbags, travelling bags, sports bags; leather goods; garment bags for travel; travelling sets; travelling bags and luggage; leather and imitations of leather*“ [v preklade „puzdrá na karty, náprsné tašky a peňaženky; puzdrá na kľúče; aktovky, kufríky; dáždniky; plážové tašky; kabelky, cestovné tašky, športové tašky; kožený tovar; cestovné obaly na odevy; cestovné súpravy; kufre a batožina; koža a imitácia kože“];

v triede 25 – „*clothing; gloves (clothing); belts (clothing); headgear; sportswear (other than for diving)*“ [v preklade „odevy; rukavice; opasky (ako časti oblečenia); pokrývky hlavy; športové odevy (iné než potápačské)“].

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 tovary „*voňavkárské výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky*“ zverejneného označenia v triede 3 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v triede 3. Ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*drahé kovy*“ zverejneného označenia v triede 14 možno označiť za podobné vo vysokej miere s tovarmi „*zliatiny drahých kovov*“ staršej ochrannej známky v triede 14. Zliatiny drahých kovov majú v zásade rovnaký účel a povahu ako drahé kovy, zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov, zvyčajne výrobcov šperkov, dizajnérov, a to prostredníctvom rovnakých obchodných kanálov. Porovnávané tovary si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú, keďže drahé kovy môžu byť použité pri príprave zliatin drahých kovov.

Prihlásené tovary „*zliatiny drahých kovov; šperky, klenotnícke výrobky; hodinárske výrobky a chronometre*“ zverejneného označenia v triede 14 možno označiť za zhodné s tovarmi „*zliatiny drahých kovov; šperky; hodinky; šperky; budíky*“ staršej ochrannej známky v triede 14. Predmetné tovary zverejneného označenia sú obsiahnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky, pričom sú pomenované rovnakým výrazom alebo synonymom, resp. prihlásené tovary označujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej patria konkrétne tovary staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*drahé kamene*“ zverejneného označenia v triede 14 možno označiť za podobné s tovarmi „*šperky*“ staršej ochrannej známky v triede 14. Predmetné tovary zdieľajú rovnaké distribučné kanály, možno predpokladať ich rovnaký pôvod a sú určené rovnakým relevantným spotrebiteľom. Súčasne sa porovnávajú tovary navzájom dopĺňajú, keďže drahé kamene môžu byť použité pri tvorbe šperkov.

Prihlásené tovary „*sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovary); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky*“ zverejneného označenia v triede 21 v súlade s vysvetlivkami niceského triedenia zahŕňajú rôzne výrobky vrátane domácich a kuchynských potrieb a nádob (napr. vázy, fľaše, poháre, hrnčeky, pokladničky, svietniky), resp. rôznych dekoračných predmetov, ako sošky, busty, figuríny, figúrky. Tovary staršej ochrannej známky patria do tried 3, 9, 14, 18 a 25 a predstavujú rôzne kozmetické prípravky; CD, DVD disky, optické výrobky, okuliare, fotografické, vedecké prístroje; mobilné telefóny a príslušenstvo; zliatiny drahých kovov; šperky; hodinky a súvisiace tovary; rôzne kožené výrobky, tašky, doplnky a odevy. Z uvedeného opisu kolíznych tovarov zverejneného označenia a tovarov staršej ochrannej známky je zrejmé, že ich účel aj povaha sú rozdielne. Tovary zverejneného označenia sú určené buď ako polotovary na ďalšie použitie (sklo) alebo ide o rôzne výrobky do domácnosti, do kuchyne zo skla, keramiky či porcelánu, môže ísť o jednoduchý tovar na použitie a dekoráciu v domácnosti. Tovary staršej ochrannej známky sú určené na osobnú hygienu, na skrášľovanie, ozdobovanie a ochranu tela, resp. ide o elektroniku, šperky, hodinky, tovary vyrobené z kože, rôzne druhy tašiek a odevov. Možno konštatovať, že predmetné tovary nemajú rovnaký pôvod ani nezdieľajú rovnaké distribučné kanály, pričom spôsob ich použitia je rozdielny, nejde ani o tovary komplementárne, či tovary v konkurenčnom postavení. Prihlásené tovary v triede 21 nemožno považovať za podobné so žiadnymi tovarmi staršej ochrannej známky.

Namietateľ považoval predmetné tovary zverejneného označenia v triede 21 za podobné predovšetkým s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 14. Vyslovil pritom názor, že prihlásené tovary v triede 21 sú definované všeobecnými pojmami, ktoré zahŕňajú aj šperky a klenotnícke výrobky, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. S uvedeným názorom aj s ohľadom na už uvedenú charakteristiku prihlásených tovarov v triede 21 nemožno súhlasiť. Je potrebné poukázať na to, že tovary patriace do triedy 21 nezahŕňajú šperky, pretože šperky z rôznych materiálov, nielen z drahých kovov, teda napr. aj bižutéria, sú zahrnuté do triedy 14. Ďalej je nutné zdôrazniť, že pri posúdení zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov nie je rozhodujúce, v akej triede sú tovary zaradené, ale rozhodujúcimi faktormi sú účel, povaha, či spôsob použitia kolíznych tovarov, ich predpokladaný pôvod, či použité distribučné kanály. Ako už bolo uvedené, prihlásené tovary v triede 21 predstavujú buď polotovary určený na ďalšie použitie, či výrobu ďalších predmetov (sklo) a rôzne potreby pre domácnosť, ako nádoby pre domácnosť, či na kuchynské využitie, ale aj dekoračné predmety do domácnosti, ktoré majú zrejmú funkciu alebo môžu byť určené aj na skrášlenie domova či pracoviska. Účelom zapísaných tovarov v triede 14 je ozdobenie osoby alebo odevu, úschova klenotov, šperkov, hodínok, zistenie času alebo držanie kľúčov, spravidla ide o drahšie a luxusnejšie tovary, ktoré plnia len určitú estetickú funkciu, resp. v prípade hodín aj funkciu merania času, avšak s určitou estetickou hodnotou. Povaha, účel aj spôsob použitia prihlásených tovarov v triede 21 v porovnaní so zapísanými tovarmi v triede 14 sú teda odlišné, porovnávajúce tovary nezdieľajú rovnaké distribučné kanály, nemožno predpokladať ich rovnaký pôvod, a to ani v takom prípade, ak v súvislosti s prihlásenými tovarmi pôjde o rôzne dekoračné predmety, či umelecké predmety. Napriek tomu, že pri výrobe šperkov môže byť použité napr. aj sklo, teda ide o tovar prihlásený v triede 21, v prípade využitia skla ako polotovaru na výrobu šperkov je zrejmé ich rozdielna povaha, účel, pôvod, distribučné kanály a zameranie na odlišného relevantného spotrebiteľa. Možno opäť konštatovať, že prihlásené tovary v triede 21 sú nepodobné so všetkými tovarmi staršej ochrannej známky, a to aj s tovarmi zapísanými v triede 14.

Prihlásené tovary „*odevy, pokrývky hlavy*“ zverejneného označenia v triede 25 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v tej istej triede. Ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*obuv*“ zverejneného označenia v triede 25 možno označiť za podobné s tovarmi „*odevy*“ staršej ochrannej známky v triede 25. Predmetné tovary majú rovnakú alebo veľmi podobnú povahu, slúžia na rovnaký účel, pretože sa používajú na zakrytie a ochranu rôznych častí ľudského tela pred vonkajším prostredím. Sú tiež módnym artiklom a často sa predávajú v rovnakých predajniach, pričom možno predpokladať aj ich rovnaký pôvod, keďže mnohí výrobcovia a dizajnéri už navrhujú a vyrábajú uvedené tovary. Ide o podobné tovary.

K prihláseným službám „*finančné odhady a oceňovanie*“ zverejneného označenia v triede 36 možno uviesť, že ide o kategóriu služieb, ktorá v sebe okrem iných zahŕňa aj službu oceňovania šperkov, drahých kovov, drahých kameňov. Predmetné služby oceňovania šperkov, drahých kameňov a kovov v triede 36 pritom možno považovať za podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 14 „*zliatiny drahých kovov, šperky*“. Hoci sa tovary svojou povahou vo všeobecnosti nepodobajú službám, môžu sa však navzájom dopĺňať a za určitých okolností sa môže zistiť aj podobnosť medzi tovarmi a službami. Keďže prihlásené služby sa môžu rovnako ako tovary staršej ochrannej známky v triede 14 týkať veľmi špecifických sektorov drahých a vysoko profilovaných tovarov (šperky), príslušný spotrebiteľ to môže vnímať tak, že tieto tovary a služby vyrábajú/poskytujú tie isté subjekty. Je pravdepodobné, že výrobca, či predajca šperkov bude poskytovať aj služby oceňovania drahých kameňov a šperkov v triede 36. Môžu sa teda poskytovať prostredníctvom rovnakých kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť. Na základe uvedeného možno predmetné služby zverejneného označenia v triede 36 považovať za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 14, aj keď len v nižšej miere.

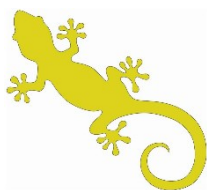
Čo sa týka prihlásených služieb „*opravy hodín a hodiniek; oprava šperkov*“ zverejneného označenia v triede 37 možno uviesť, že medzi nimi a tovarmi „*šperky; hodinky*“ staršej ochrannej známky v triede 14 existuje úzky vzťah do tej miery, že uvedené tovary sú predmetom prihlásených služieb. Služby prihlasovateľa sú zamerané na opravu šperkov a hodín, hodiniek, teda medzi týmito službami a tovarmi existuje zrejmé prepojenie. Kolízne tovary a služby majú zvyčajne rovnaký pôvod, keďže výrobcovia a špecializovaní predajcovia šperkov a hodín, ktorí tovar vyrábajú, či predávajú, ich zvyčajne aj opravujú. Porovnávané služby a tovary sa poskytujú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť. Na základe uvedeného sú predmetné služby zverejneného označenia v triede 37 podobné s uvedenými tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 14.

Porovnaním tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary a služby zverejneného označenia v triedach 3, 14, 25, 36 a 37 sú zhodné a v rôznej miere podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Súčasne bolo zistené, že prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 21 sú nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 810-2024)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 7026231)



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 obrazové a tvorí ho obrazový prvok zlatej jašterice (drobného štvornohého plaza) pri pohľade zhora. Viditeľná je hlava, telo, končatiny aj chvost, telo smeruje doľava a chvost je zatočený do špirály.

Staršia ochranná známka je obrazová a pozostáva z čierneho stvárnenia jašterice (drobného štvornohého plaza) pri pohľade zhora. Viditeľná je hlava, telo, končatiny aj chvost. Telo je mierne ohnuté, chvost je zatočený a pripomína tvarom písmeno „S“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch obrazových označení, ktoré obe znázorňujú jaštericu, resp. ako už bolo uvedené drobného štvornohého plaza bez bližšieho určenia, či tak ako uviedol prihlasovateľ - gekona. Porovnávané označenia sa teda zhodujú v zobrazení štvornohého plaza prezentovanom podobným spôsobom, a to pri pohľade zhora, kde je viditeľné celé telo s hlavou, končatinami aj s chvostom. Uvedené obrazové prvky majú podobnú veľkosť a proporcie, sú nasmerované nahor. Ani v jednom prípade nemožno obsiahnuté znázornenie označiť za značne štylizované či precízne, ide o elementárne stvárnenie, či nákras drobného štvornohého plaza, ktoré neumožňujú bežne pozornému spotrebiteľovi identifikovať, či ide o gekona, jaštericu, či mloka. Badateľný rozdiel medzi kolíznymi označeniami je v ich farebnom stvárnení, zverejnené označenie je vyhotovené v zlatej farbe, zatiaľ čo staršia ochranná známka znázorňuje čiernu jaštericu s jemnými bielymi líniami. Hoci medzi označeniami sú aj ďalšie malé rozdiely spočívajúce v inom natočení hlavy, mierne odlišný tvar má chvost, vo zverejnenom označení je stočený dovnútra do špirály, v staršej ochrannej známke je zvlnený a pripomína písmeno „S“. Na oboch označeniach sú viditeľné všetky končatiny, pričom ich stvárnenie sa v porovnávaných označeniach nepatrne líši. Podobnosť medzi označeniami je založená na veľmi podobnom znázornení štvornohého plaza, rozdiel je v použitej farbe a ďalšie rozdiely medzi nimi sú malé a týkajú sa detailov, ktoré možno ľahko prehliadnuť, navyše ich možno postrehnúť len pri bezprostrednom porovnávaní kolíznych označení vedľa seba, čo nie je v praxi bežné. Na základe uvedeného možno konštatovať, že opísané rozdiely dostatočne nezabezpečia odlišné vizuálne vnímanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a porovnávané označenia možno z tohto hľadiska označiť za podobné.

Z fonetického hľadiska ide o porovnanie dvoch obrazových označení, ktoré neobsahujú žiadne slovné prvky, ktoré by spotrebiteľ mohol vysloviť, ich vizuálny alebo sémantický obsah možno nanajvýš ústne opísať. Z uvedených dôvodov, keďže obe kolízne označenia sú výlučne obrazové a bez slovných prvkov, tieto nepodliehajú fonetickému posúdeniu a nie je možné ich porovnať z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a 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. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam ochranných známk je daný očakávaným chápaním celkového významu ich prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka sú čisto obrazové a znázorňujú jaštericu/štvornohého plaza. V danej súvislosti možno poznamenať, že ak by spotrebiteľ v obrazových prvkoch tvoriacich zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku neidentifikoval jaštericu, ale iného drobného štvornohého plaza, je bez pochybností dôvodné konštatovať, že v oboch označeniach ho bude významovo vnímať ako rovnaký druh. Keďže obe označenia budú vnímané ako druh drobného štvornohého plaza vo všeobecnosti, či jeho konkrétny druh, označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

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 tovary a služby, o ktorých sa zistilo, že sú zhodné a v rôznej miere podobné, určené širokej verejnosti, ako aj náročnejším spotrebiteľom so špecifickými odbornými znalosťami. Miera ich pozornosti sa môže líšiť od priemernej až po vyššiu v závislosti od špecializovanej povahy tovaru a služby, frekvencie nákupu a jeho ceny.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny je potrebné vychádzať z porovnania označení, pri ktorom bolo zistená vizuálna podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a sémantická zhodnosť. Súčasne bolo zistené, že z fonetického hľadiska kolízne označenia nie je možné porovnať. Čo sa týka porovnania prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 3, 14, 25, 36 a 37, tieto boli posúdené ako zhodné a v rôznej miere podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Tiež bolo zistené, že prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 21 sú nepodobné so všetkými tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Staršia ochranná známka je tvorená z obrazového prvku jašterice či drobného štvornohého plaza, ktorý nemá žiadnu spojitosť so zapísanými tovarmi. Staršej ochrannej známke ako celku tak možno pripísať normálnu inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vizuálna podobnosť a sémantická zhodnosť kolíznych označení bola konštatovaná na základe zistenia, že obe stvárajú rovnakého živočícha. Zreteľnejší rozdiel medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je v ich farebnosti, pretože zverejnené označenie je farebné, vyhotovené v zlatej farbe, na rozdiel od staršej ochrannej známky, ktorá stváňa čiernu jaštericu. Ostatné rozdiely medzi obrazovými prvkami porovnávaných označení tvoria len detaily v stvárnení končatín jašterice, stočení jej chvosta, či nasmerovaní tela. Hoci prihlasovateľ poukázal na to, že zverejnené označenie stváňa gekona s diametrálne iným zobrazením tela ako stváňa staršia ochranná známka, je potrebné zdôrazniť, že obe kolízne označenia sú tvorené obrazovým prvkom, ktorého štylizácia a jednoduché stvárnenie bez konkrétnych detailov neumožňuje s istotou určiť, o akého jaštera presne ide, avšak tak, ako bolo uvedené pri sémantickom porovnaní kolíznych označení, je zrejmé, že ak spotrebiteľ v oboch identifikuje konkrétny druh, pôjde o rovnaký druh jaštera. Navyše ide o označenia plniace rozlišovaciu funkciu ochranných známk, ktoré slúžia na odlíšenie tovarov a služieb jednej osoby od tovarov inej osoby, preto pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je rozhodujúce ich vnímanie relevantnými spotrebiteľmi, ktorým sú takto označené tovary a služby určené. Ako už bolo uvedené, v tomto prípade dotknutou verejnosťou je široká verejnosť, prípadne odborná verejnosť, nejde však o odborníkov z oblasti zoológie, či napr. chovateľov plazov. S prihliadnutím na uvedené relevantní spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vedieť rozoznať akého konkrétneho živočícha zverejnené označenie, či staršia ochranná známka, stváňa, resp. ktorý živočích bol motívom pri ich tvorbe, či už ide o gekona, jaštericu alebo mloka a súčasne táto informácia pre nich pri výbere predmetných tovarov a služieb ani nebude rozhodná.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny na základe spoločného obrazového prvku je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že tento prvok disponuje vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou. Spotrebiteľ sa pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením pri ich výbere bude orientovať a identifikovať ich prostredníctvom obrazového prvku stváňujúceho zlatú jaštericu/drobného štvornohého plaza. Rozdiel medzi porovnávanými označeniami spočívajúci len v zlatej farbe obrazového prvku vo zverejnenom označení, ktorého stvárnenie je inak veľmi podobné so staršou ochrannou známkou, nie je schopný ovplyvniť ich vnímanie tak, aby ich spotrebiteľ mohol zreteľne odlíšiť a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb, a to

ani pri zohľadnení zvýšenej pozornosti, ktorú môže spotrebiteľ výberu tovarov a služieb venovať. Aj spotrebiteľia s vysokou mierou pozornosti sa totiž musia spoliehať len na nedokonalý obraz označenia, ktorý sa im uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá. V tomto prípade budú spotrebiteľia dôvodne predpokladať, že ide o tovary a služby pochádzajúce od toho istého subjektu, pričom uvedené posilňuje aj skutočnosť, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto si nezapamätá detaily, pomocou ktorých by ich mohol odlíšiť. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám v triedach 3, 14, 25, 36 a 37, ktoré boli posúdené ako zhodné a v rôznej miere podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Súčasne je potrebné konštatovať aj vysokú pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, pretože spotrebiteľ sa môže domnievať, že zverejnené označenie, stvárňujúce výrazne podobný obrazový prvok ako staršia ochranná známka, zobrazený len v inej (zlatej) farbe, je len ďalším variantom staršej ochrannej známky.

Na záver možno uviesť, že vo vzťahu ku všetkým tovarom v triedach 3, 14 a 25 a vo vzťahu ku všetkým službám v triedach 36 a 37 zverejneného označenia možno podmienky uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach považovať za naplnené.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom zverejneného označenia v triede 21, pre ktoré nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky, nebolo možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.

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. Janka Boháčková
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava
OPASAN s. r. o., Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov