



Banská Bystrica 29.04.2025
MOZ 1791720/N-48-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KROSS SA, Leszno 46, 03-300 Przasnysz, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1791720 **CROSS** majiteľa „CROSS“ LTD, 1 Hadji Dimitar St., entr. A, app. 8, BG-3400 Montana, Bulharsko (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 30.5.2024, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1791720 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1791720 **CROSS** (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 23.8.2024 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018046144  s právom prednosti od 24.7.2018 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 12, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1186560  s právom prednosti od 23.8.2012 zapísanej pre tovary v triedach 9, 11, 12, 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018910433  s právom prednosti od 6.4.2022 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 37, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 019005668 „KROSS“ s právom prednosti od 24.7.2018 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 12, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 018242701 „of KROSS you can“ s právom prednosti od 20.5.2020 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 015293996 „Kross Grist Boost“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej

pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 018472045 „KROSS.IT'S BIKE TIME“ s právom prednosti od 14.5.2021 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 12, 18, 25, 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 015293988 „Kross Trans Global Hybrid“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 015293971 „Kross Trans Arctica Hybrid“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 018666284 „KROSS.YOU CAN DO EVERYTHING“ s právom prednosti od 6.4.2022 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 12, 18, 25, 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ skonštatoval, že všetky uvedené ochranné známky majú skorší dátum podania, resp. nadobudnutia účinkov na území Slovenskej republiky ako zverejnená známka.

Namietateľ porovnal tovary v triede 12 prihlásené pre zverejnenú známku so zapísanými tovarmi v triede 12 vo všetkých starších ochranných známkach a vyhodnotil ich ako tovary zhodné a veľmi podobné. Uviedol, že prihlásené tovary zverejnenej známky patria pod širšie formulované pojmy „*bicykle a časti a príslušenstvo pre bicykle*“ zapísané v triede 12 starších ochranných známk.

Pred porovnaním kolíznych označení namietateľ upozornil, že zverejnená obrazová známka je tvorená jediným slovným prvkom „CROSS“ červenej farby a súčasťou všetkých starších ochranných známk, slovných aj obrazových, je aj slovný prvok „KROSS“. Ide pritom o prvok, ktorý pozostáva zhodne z piatich písmen, pričom rozdielne je len písmeno „C“ / „K“ a ostatné písmená „-ROSS“ sú zhodné a umiestnené na rovnakých pozíciách. Zároveň namietateľ podotkol, že červená farba je súčasťou aj niektorých starších ochranných známk. Po podrobnom porovnaní zverejnenej známky so všetkými staršími ochrannými známkami dospel namietateľ k názoru, že grafická úprava zverejnenej známky nie je takého charakteru, aby dokázala zabezpečiť jej odlišenie od starších ochranných známk. Porovnávané označenia podľa namietateľa zanechávajú vo vedomí veľmi podobný až zhodný vizuálny vnem a keďže spotrebiteľ sa väčšinou orientuje len na základe dojmu, ktorý mu utkvel v pamäti a obvykle nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, hrozí nebezpečenstvo, že si spotrebiteľ kolízne označenia z vizuálneho hľadiska zamení. Z vizuálneho hľadiska tak ide o označenia podobné vo vysokej miere.

Výraznú podobnosť konštatoval namietateľ aj z hľadiska fonetického, pretože vo všetkých dominuje slovný prvok „cross“ vs „kross“, pričom aj zverejnenú známku bude kvôli spodobovaniu slovenský spotrebiteľ vyslovovať ako „kros“, teda zhodne so zvukovou reprodukciou slovného prvku „kros“, ktorý je v starších ochranných známkach buď ako samostatný prvok, alebo je súčasťou viacslovných pomenovaní, napr. „kros grist bust“, „kros its bajk tajm“, „of kros ju ken“.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ uviedol, že jediný slovný prvok „CROSS“ vo zverejnenej známke (v preklade z anglického jazyka) a slovný prvok „KROSS“ zo starších ochranných známk (v preklade z islandského jazyka) sú prvky so zhodným významom – kríž, skrížiť, krížiť a ich význam bude známy aj pre slovenského spotrebiteľa. Staršie ochranné známky obsahujú aj ďalšie slovné prvky, napr. „of you can“, „it's bike time“, „trans global hybrid“, avšak tie budú podľa namietateľa spotrebiteľa vnímať len ako prvky rozvíjajúce dominantný slovný prvok „KROSS“. Namietateľ upozornil, že spotrebiteľ bude zverejnenú známku „CROSS“ vnímať ako označenie ďalšieho radu produktov namietateľa práve v dôsledku zhody vo výraznom prvku slovnom prvku „CROSS“/„KROSS“, a preto ich bude vnímať ako sémanticky podobné.

Vzhľadom na zistenú vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť namietateľ skonštatoval podobnosť zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami vo vyššej miere, a to najmä v dôsledku toho, že spotrebiteľ sa sústreďí na zhodný prvok „CROSS“/„KROSS“, a celkový podobný dojem, ktorým pôsobia. Zároveň ako zhodné a podobné namietateľ vyhodnotil aj tovary prihlásené pre zverejnenú známku so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v rovnakej triede 12.

Namietateľ podotkol, že je majiteľom známkového radu založenom na slovnom prvku „KROSS“, a spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že v prípade zverejnenej známky „CROSS“ ide o ďalší variant ochranných známk namietateľa. Existuje tak reálne riziko, že priemerný spotrebiteľ bude uvedený do omylu, že tovary označené zverejnenou známkou „CROSS“ pochádzajú od namietateľa alebo od spoločnosti ekonomicky prepojenej s namietateľom.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 5.9.2024 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 5.12.2024 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahupisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná obrazová ochranná známka  č. 1791720, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom “CROSS” LTD, 1 Hadji Dimitar St.,

entr. A, app. 8, BG-3400 Montana, Bulharsko, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 30.5.2024, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 12.4.2024 s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KROSS SA, Leszno 46, 03-300 Przasnysz, Poľsko, je majiteľom:

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018046144  s právom prednosti od 24.7.2018 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 12, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), o ktorej pred EUIPO prebieha konanie o vyhlásenie jej neplatnosti;



- medzinárodnej obrazovej ochrannnej známky č. 1186560  s právom prednosti od 23.8.2013 zapísanej pre tovary v triedach 9, 11, 12, 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka);

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018910433  s právom prednosti od 6.4.2022 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 37, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka), o ktorej pred EUIPO prebieha konanie o vyhlásenie jej neplatnosti;

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 019005668 „KROSS“ s právom prednosti od 24.7.2018 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 12, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka), o ktorej pred EUIPO prebieha konanie o vyhlásenie jej neplatnosti;

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 018242701 „of KROSS you can“ s právom prednosti od 20.5.2020 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 015293996 „Kross Grist Boost“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 018472045 „KROSS.IT'S BIKE TIME“ s právom prednosti od 14.5.2021 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 12, 18, 25, 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 015293988 „Kross Trans Global Hybrid“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ôsma staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 015293971 „Kross Trans Arctica Hybrid“ s právom prednosti od 30.3.2016 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deviata staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannnej známky EÚ č. 018666284 „KROSS.YOU CAN DO EVERYTHING“ s právom prednosti od 6.4.2022 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 12, 18, 25, 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj desiatu staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Namietateľ založil odôvodnenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na skôr uvedených starších ochranných známkach. Z dôvodu miery podobnosti zverejnenej známky a starších ochranných známok, rozsahu prihlásených a zapísaných tovarov a vzhľadom na prebiehajúce konania o vyhlásenie neplatnosti prvej, tretej a štvrtej staršej ochrannnej známky, bude uplatnené ustanovenie preskúmané najskôr v súvislosti s druhou staršou medzinárodnou ochrannou známkou „KROSS“ č. 1186560.

Porovnanie tovarov

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 12 – „bicycles; bicycle handlebar grips; spokes for bicycle wheels; handlebars; bicycle pedals; bicycle chains; bicycle tyres; bicycle brakes; bicycle horns; pumps for bicycle tyres; shock absorbers for bicycles; bicycle saddles; saddlebags adapted for bicycles; motorised bicycles; bicycle motors; children's bicycles; spindles of bicycles; bicycle kickstands; kickbikes; cycle stands; brake levers for cycles; bicycle mudguards; hubs for bicycle wheels; bicycle training wheels; bicycle stabilisers; tires for children's bicycles; bicycle carriers; bicycle cranks; inner tubes for bicycle tyres; brake cables for bicycles; hydraulic rim brakes for bicycles; drivetrains for bicycles; fitted bicycle covers; front forks for cycles; gears for bicycles; gear wheels for bicycles; roller chains for bicycles; covers for foot pedals on cycles; chain guards for bicycles; frames, for luggage carriers, for bicycles; saddle covers for bicycles; direction indicators for bicycles; luggage carriers for cycles; bicycle wheels; dress guards for bicycles; rims for bicycle wheels; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; hydraulic disc brakes for bicycles; trailers for transporting bicycles; suspension systems for bicycles; rack trunk bags for bicycles; chainwheels for bicycles; children's bicycle seats; windproof covers adapted for electric bicycles; pumps for inflating bicycle tyres; fittings for bicycles for carrying beverages; tubeless tyres for bicycles; fittings for bicycles for carrying luggage; water bottle cages for bicycles; air pumps for bicycles for the inflation of tyres; bicycle racks for vehicles; pet carriers adapted for bicycles; electric bicycles“ [v preklade „bicykle; rukoväte riadidiel bicyklov; špice na kolesá bicyklov; riadidlá; pedále na bicykel; bicyklové reťaze; pneumatiky na bicykle; bicyklové brzdy; klaksóny na bicykel; pumpy na pneumatiky bicyklov; tlmiče na bicykle; sedadlá bicyklov; sedadlové tašky prispôsobené na bicykle; motorizované bicykle; bicyklové motory; detské bicykle; vretená bicyklov; stojany na bicykle; bicykle; stojany na bicykle; brzdové páky na bicykle; blatníky na bicykle; náboje na kolesá bicyklov; pomocné kolieska na bicykel; stabilizátory bicyklov; pneumatiky na detské bicykle; nosiče bicyklov; kľuky na bicykle; duše do bicyklových pneumatík; brzdové lanká bicyklov; hydraulické ráfikové brzdy na bicykle; hnacie ústrojenstvo bicyklov; namontované kryty bicyklov; predné vidlice bicyklov; prevody na bicykle; ozubené kolesá na bicykle; valčekové reťaze na bicykle; kryty na pedále bicyklov; chrániče reťazí na bicykle; rámy na nosiče batožiny na bicykle; poťahy na sedadlá bicyklov; smerovky na bicykle; nosiče batožiny na bicykle; kolesá bicyklov; chrániče na bicykle; ráfiky na kolesá bicyklov; sedadlá na bicykle alebo motocykle; hydraulické kotúčové brzdy bicyklov; prívesy na prepravu bicyklov; závesné systémy na bicykle; tašky do kufra na bicykle; reťazové kolesá na bicykle; detské sedačky na bicykle; vetruodolné kryty prispôsobené na elektrické bicykle; pumpy na hustenie bicyklových pneumatík; stojany na bicykle na prepravu nápojov; bezdušové pneumatiky na bicykle; koše na bicykle na prepravu batožiny; držiaky na fľaše s vodou na bicykle; vzduchové pumpy na bicykle na hustenie pneumatík; nosiče bicyklov na vozidlá; nosiče pre domáce zvieratá prispôsobené pre bicykle; elektrické bicykle“].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 12 – „bicycles and parts of bicycles, including: bicycle pumps, bicycle supports, steering system, crossbars and hooks to crossbars, bicycle baskets, bicycle covers, carriers, mudguards, armchairs, tires and wheels, brakes, pedals, chains, cables of gears, bicycle bells, water bottle cages or holders for bicycles“ [v preklade „bicykle a časti bicyklov vrátane: púmp na bicykle, podpier bicyklov, systému riadenia bicyklov, horných rúrok bicyklov a hákov na horné rúrky bicyklov, košov na bicykle, krytov na bicykle, nosičov, blatníkov, kresiel, pneumatík a kolies, brzd, pedálov, reťazí, laniiek prevodov, bicyklových zvončekov, košov na fľaše s vodou alebo držiakov na bicykle“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary v triede 12, ktoré predstavujú rôzne typy bicyklov a ich rôznorodého príslušenstva, ktoré sú špecifikované konkrétnymi pomenovaniami, napr. „*sedadlá bicyklov; prevody bicyklov; brzdy bicyklov; ráfiky bicyklov; detské sedačky na bicykle; nosiče batožiny na bicykle*“. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre širšiu kategóriu tovarov „*bicykle a časti bicyklov...*“, ktorá v sebe zahŕňa všetky prihlásené tovary pre zverejnenú známku v triede 12. Ide tak o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ 1791720)



Druhá staršia ochranná známka (MOZ 1186560)



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

Zverejnená známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „cross“, ktorého písmená sú vyhotovené červenou farbou. Prvé písmeno „c“ slovného prvku je vo svojej hornej inak obľej časti jemne skosené a oblúk písmena „c“ je tak doplnený o malý trojuholník, pričom drobná úprava spočívajúca len v jednoduchej úprave písmena „c“, ktorú si spotrebiteľ ani nemusí všimnúť, neovplyvní vnímanie slovného prvku ako slovo „cross“.

Druhá staršia ochranná známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „KROSS“, pred ktorým sú dve červené šípky. Predmetné prvky sú umiestnené na podklade čierneho obdĺžnika. Slovný prvok „KROSS“ je tvorený veľkými bielymi tlačnými písmenami. Pred ním je zobrazený obrazový prvok vytvorený pomocou dvoch červených šípok, vložených jedna v druhej. Možno predpokladať, že spotrebiteľia budú šípky vnímať len ako dekoratívny prvok, ktorý kvôli jeho stvárneniu v červenej farbe neprehliadnu, avšak za určujúci prvok označenia možno považovať slovný prvok „KROSS“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazovej zverejnenej známky tvorenej slovným prvkom „cross“ s druhou staršou obrazovou ochrannou známkou „KROSS“. Obe označenia sú tvorené slovnými prvkami, pozostávajúcimi z piatich písmen, z ktorých štyri písmená sú zhodné a umiestnené na totožnej pozícii. Odlišné je prvé písmeno zverejnenej známky „c“ od prvého písmena druhej staršej ochrannej známky „K“. Drobná úprava prvého písmena „c“, jednoduchá štylizácia ostatných písmen a použitie červenej farby výrazným spôsobom neovplyvní vnímanie slovného prvku ako „cross“. Obrazové prvky červených šípok a čierny obdĺžnik, na pozadí ktorého je umiestnený slovný prvok „KROSS“ v druhej staršej ochrannej známke, dávajú priestor vizuálne vyniknúť práve predmetnému slovnému prvku. V zverejnenej známke a druhej staršej ochrannej známke sú síce rozdielne písmená na prvej pozícii „c/K“, avšak táto odlišnosť je potlačená zhodou ostatných písmen, a preto nie je spôsobilá vyvolať u spotrebiteľa odlišný vizuálny vnem.

Zároveň je opätovne potrebné uviesť, že obrazová úprava zverejnenej známky spočívajúca len v minimálnej úprave písma slovného prvku „cross“ a použití červenej farby je nedostatočná na potlačenie podobného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vizuálny dojem z porovnávaných označení je podobný vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska budú zverejnená ochranná známka, ako aj druhá staršia ochranná známka interpretované v súlade s ich písanou podobou, teda druhá staršia ochranná známka ako „kros“, a zverejnená známka ako „kros“, pretože slovenskí spotrebiteľia bežne vyslovujú hlásku „c“ v cudzích slovách ako „k“. Pri

znalosti anglického jazyka môže byť zverejnená známka interpretovaná ako /kross/, t. j. takmer identicky ako druhá staršia ochranná známka.

Fonetické porovnanie možno zhrnúť do záveru, že zverejnená známka aj druhá staršia ochranná známka budú reprodukovane zhodne. V prípadne anglickej výslovnosti zverejnenej známky, dochádza len k minimálnej odchýlke vo výslovnosti samohlásky „o“, čo priemerný spotrebiteľ nemusí sluchom ani postrehnúť.

S ohľadom na uvedené možno skonštatovať, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska 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.

Zverejnenú obrazovú známku tvorí slovný prvok „cross“, ktorý spotrebiteľ aj s nízkou znalosťou anglického jazyka bude vnímať v preklade do slovenského jazyka ako slovo s významom *kríž, krížový, prekrížiť či diagonálny*, alebo tiež vo význame *ľahkoatletický cezpoľný beh v rôznom teréne*. Obrazové prvky (červená farba písmen, upravené prvé písmeno) nemajú žiaden osobitý význam, slúžia len ako dekoratívny prvok. Druhá staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „KROSS“, ktorý nesie pre spotrebiteľa rovnaký význam ako zverejnená známka. Podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti totiž význam slova či už v podobe *cross* alebo *kross* rozpozná, a to aj vzhľadom na fakt, že súčasťou bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka je slovo *kros* s významom *vytrvalostná bežecká disciplína v náročnom členitom teréne, terénne preteky na autách, motocykloch, bicykloch*, prípadne sú súčasťou slovenského jazyka slová ako napr. *crossfit, bikros, motokros, sajdkárkros*. Slová tvoriace kolízne označenia tak možno považovať za slová, ktorých význam je slovenskému spotrebiteľovi bežne známy a aj ich slovenský ekvivalent mu je blízky do tej miery, že sa vo vedomí spotrebiteľa vytvorí zrejma spojitosť medzi anglickým slovom „cross“/ „kross“ a slovenským slovom „kros“. V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že zverejnená známka aj druhá staršia ochranná známka sú prihlásené pre zhodné tovary v triede 12, t. j. pre rôzne typy bicyklov a ich časti, čo napomáha spotrebiteľovi pri porozumení významu slova, ktoré tvorí zverejnenú známku aj druhú staršiu ochrannú známku.

Je teda viac ako pravdepodobné, že zverejnenú známku aj druhú staršiu ochrannú známku bude priemerný spotrebiteľ vnímať v súvislosti s jeho asociáciou buď s *terénnymi pretekmi, cezpoľným behom* alebo s *krížom*. Porovnanie označení zo sémantického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním ich zhody.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade sú dotknuté tovary zhodné, konkrétne ide o bicykle a ich časti. Tvary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti pri ich výbere bude variovať od priemerného až po vyšší, a to v závislosti od ceny a určenia modelu bicykla alebo jeho súčastí.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti druhej staršej ochrannnej známky, slovo „KROSS“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímať ako prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že druhá staršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom. Zverejnená známka je tvorená prvkom, ktorý bude vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímaný rovnako. V predmetnom prípade boli kolízne tovary vyhodnotené ako zhodné.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní zverejnenej známky s druhou staršou ochrannou známkou bola zistená ich vizuálna podobnosť vo vyššej miere a z fonetického a sémantického hľadiska boli označenia posúdené ako zhodné. Podobnosť označení je založená na skutočnosti, že obe sú stvorené päťpísmenným jednoslabičným slovným prvkom „cross“ / „KROSS“, v ktorom je rozdielne len prvé písmeno „c“ v zverejnenej známke a písmeno „k“ v druhej staršej ochrannnej známke, pričom jeho ďalšie štyri písmená sú rovnaké a rovnako umiestnené v oboch porovnávaných označeniach. Vizuálny rozdiel prvých písmen je potlačený ich zhodou vo fonetike, keďže spotrebiteľ v cudzích slovách písmeno „c“ reprodukuje ako „k“, a tiež ich zhodou v sémantike. Je potrebné vziať do úvahy, že spotrebiteľia spravidla nemajú možnosť prezerať si súčasne tovary označené konfliktnými označeniami a preskúmať ich detaily a porovnať ich, ale bežne sa stretáva s tovarmi raz označenými jedným a inokedy iným označením a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá. Existenciu pravdepodobnosti zámeny v predmetnom prípade vo vzťahu k tovarom, ktoré sú zhodné, nemožno vylúčiť, keďže podmienky uplatneného ustanovenia sú vo vzťahu k nim naplnené.

Zverejnená známka neobsahuje ďalšie prvky, ktoré by mohli mať vplyv na jej odlišné vnímanie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou a celkový dojem, ktorý zverejnená známka vyvoláva je nepochybne podobný. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. V porovnávaných ochranných známkach je prítomný slovný prvok „cross“ / „KROSS“, ktorý je v nich zároveň jediným slovným prvkom, a ktorý je vo zverejnenej známke stvárnený v jednoduchéj úprave písma v červenej farbe. Spotrebiteľia tak môžu zverejnenú známkou vnímať ako variant druhej staršej ochrannnej známky a domnievať sa, že v prípade nákupu zhodných tovarov označených zverejnenou známkou ide o výrobky namietateľa, a to aj pri zohľadnení ich priemernej či vyššej pozornosti pri nákupe takýchto tovarov.

Namietateľ argumentoval aj tým, že pomocou slovného prvku „KROSS“ si vytvára známkový rad (námietky založil na desiatich starších ochranných známkach so slovným prvkom „KROSS“), a preto nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu o pôvode tovarov označených staršími ochrannými známkami a zverejnenou známkou je o to väčšie a reálnejšie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že samotné konštatovanie o existencii známkového radu, bez preukázania používania všetkých ochranných známk patriacich do známkového radu alebo prinajmenšom aspoň troch ochranných známk, ktoré môžu spolu vytvoriť sériu, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, nie je dostačujúce na úspešné uplatnenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prvku zakladajúceho vytvorenie známkového radu.

Keďže námietkam uplatneným z dôvodu pravdepodobnosti zámeny s druhou staršou ochrannou známkou „KROSS“ č. 1186560 bolo vyhovieť v plnom rozsahu, nebolo potrebné ďalej skúmať naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť 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. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Maria Vladimirova, zhk. "Musagenitsa", "Polk.G.Yankov" Str., bl. 104,, office 5, Bulharská republika