



Banská Bystrica 27.05.2025
POZ 1618-2024/N-57-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japonsko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia **moony** do registra ochranných známok, prihláseného 13.6.2024 prihlasovateľom SAMUDIA s. r. o., Urmince 306, 956 02 Urmince, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MG LEGAL s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1618-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.7.2024, 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 vyhovie a prihláška obrazovej ochrannej známky **moony, číslo spisu POZ 1618-2024, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **moony** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1618-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 8.10.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. b) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ **moony** č. 15151582 zapísanej pre tovary v triedach 3, 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovnej ochrannej známky EÚ „MOONY“ č. 3504561 zapísanej pre tovary v triedach 5, 16 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom obe uvedené ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ v súvislosti s uplatneným ustanovením § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach uviedol, že prihlasovateľ vedel o označení používanom namietateľom, čo vyplýva z webovej stránky prihlasovateľa. Výtlačok stránky archivovanej 15.4.2024 podľa vyjadrenia namietateľa preukazuje, že prihlasovateľ prostredníctvom svojho e-shopu predáva široký sortiment detských plienok namietateľa s označením **moony**. Namietateľ preto považoval za zrejmé, že prihlasovateľ sleduje jasný cieľ, a to parazitovať na tomto všeobecne známom označení s dobrou povestou. Dôkazom uvedeného je podľa namietateľa aj predchádzajúca prihláška ochrannej známky prihlasovateľa, číslo spisu POZ 1406-2024.

Namietateľ sa ďalej pri odôvodnení námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach venoval porovnaniu zverejneného označenia s jeho ochrannými známkami a zdôraznil, že v súlade s európskou judikatúrou je rozhodujúci celkový dojem, ktorý označenia vytvárajú, ich dominantné prvky a prvky s rozlišovacou spôsobilosťou. Prihlasovateľ poukázal aj na zásadu, že v označeniach tvorených slovnými aj obrazovými prvkami pôsobia na spotrebiteľov slovné prvky silnejšie ako obrazové prvky. Pri vizuálnom porovnaní označení namietateľ uviedol, že vo zverejnenom označení aj v obrazovej ochrannej známke je dominantný slovný prvok „moony“, napísaný rovnakým typom písma, pričom prihlasovateľ použil aj rovnakú modrú farbu, aká je v obrazovej ochrannej známke namietateľa. Namietateľ tieto označenia posúdil ako vizuálne podobné vo vysokej miere a v prípade zverejneného označenia a slovnej ochrannej známky „MOONY“ konštatoval ich vizuálnu podobnosť. Z fonetického a sémantického hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa zhodné.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie posúdil namietateľ ako zhodné so zapísanými tovarmi v triede 5 a prihlásené služby ako podobné z dôvodu ich komplementárnosti so zapísanými tovarmi v triede 5.

Na základe uvedeného posúdenia namietateľ konštatoval hrozbu nebezpečenstva, že priemerný spotrebiteľ si zamení zverejnené označenie s jeho ochrannými známkami.

Navyše, ochranné známky namietateľa sú podľa jeho názoru sériové, pretože obsahujú obdobný spoločný rozlišujúci prvok. Namietateľ zdôraznil, že tak vzniká možnosť asociácie medzi zverejneným označením a jeho ochrannými známkami. Vznik bezprostrednej asociácie medzi kolíznymi označeniami vedie k narušeniu spôsobilosti ochranných známk namietateľa identifikovať tovary pochádzajúce od neho.

Namietateľ pri odôvodnení ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach konštatoval, že ochranná známka „MOONY“ je značkou označujúcou detské plienky z papiera, ktorá bola komerčne uvedená na trh v roku 1981. Ide o špeciálny typ plienok s premyslenými dizajnovými a úžitkovými vlastnosťami, plienky sú nepriepustné, nespôsobujú zaparenie, sú priateľské k pokožke, dobre sedia a sú navrhnuté tak, aby vyhovovali každej fáze rastu detí. Namietateľ zdôraznil, že je v tomto segmente lídrom, celosvetovo si drží pozíciu spoločnosti s najväčším podielom na trhu s detskými plienkami z papiera. Značka „MOONY“ patrí medzi prémiové a zároveň veľmi obľúbené značky. Produkty namietateľa sa predávajú minimálne v 19 krajinách po celom svete. V súvislosti so širokou známosťou a dobrou povestou označenia „MOONY“ na Slovensku namietateľ uviedol internetové odkazy na webové stránky spolu s predložením ich výtlačkov, kde sú uvedené spoločnosti predávajúce produkty namietateľa a obsiahnuté sú pozitívne recenzie spotrebiteľov na plienky „MOONY“. V súvislosti s ďalšími predloženými dôkazmi namietateľ uviedol, že je tiež lídrom vo výrobe technologicky vyspelých ultra-moderných plienkových nohavičiek, ktoré sú veľmi obľúbené predovšetkým pre ich kvalitu. Dobrú povest' potvrdzuje podľa vyjadrenia namietateľa aj prihlasovateľ na svojich webových stránkach, kde ponúka na predaj široký sortiment detských plienok namietateľa pod označením „MOONY“ spolu s opisom ich výnimočných vlastností.

V závere odôvodnenia podaných námietok namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ si nezvolil označenie  náhodou, ale celkom zámerne (pri súčasnom využití rovnakého typu písma a modrej farby), s cieľom neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk namietateľa, a navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 28.10.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. List bol prihlasovateľovi doručený 13.11.2024, prihlasovateľ sa však k námietkam v lehote stanovenej do 30.12.2024 nevyjadril.

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.

Namietateľ založil podané námietky na ustanovení § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. b) a písm. j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr pristúpi k preskúmaniu naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. 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 obrazového zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 1618-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.6.2024 prihlasovateľom SAMUDIA s. r. o., Urmince 306, 956 02 Urmince, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 24.7.2024 pre tovary a služby v triedach 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japonsko, je majiteľom

- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 15151582 s právom prednosti od 26.2.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ „MOONY“, č. 3504561 s právom prednosti od 31.10.2003 a s platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 16 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok 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 podané námietky na základe uvedenej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 15151582 a slovnej ochrannej známky EÚ č. 3504561. Úrad preskúma naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia v súvislosti s obrazovou ochrannou známkou č. 15151582 (ďalej aj staršia ochranná známka) z dôvodu rozsahu tovarov, pre ktoré je zapísaná.

Porovnanie tovarov služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 5 – „*hygienické nohavičky; detské plienky; detské plienkové nohavičky; jednorazové dojčenské prebaľovacie podložky; hygienické obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami; dermatologické prípravky*“;

v triede 35 – „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; online veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre tovary:

v triede 5 – „*pharmaceutical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods for medicinal purposes; food supplements for veterinary use; dietetic food adapted for veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans; dietary supplements for animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; breast-nursing pads; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; bandages for dressings; absorbent cotton; gauze for dressings; oiled paper for medical purposes; drug delivery agents in the form of edible wafers for wrapping powdered pharmaceuticals; milk sugar for medical purposes [lactose]; lacteal flour for babies; eyepatches for medical purposes; ear bandages; adult diapers; babies' diapers; babies' diaper-pants; disposable diapers of cellulose for babies; disposable diapers of paper for babies; disposable nappies made of cellulose for babies; disposable nappies made of paper for infants; babies' napkins; disposable training pants [diapers]; impregnated medicated wipes; sanitizing wipes; wipes for medical use; tissues for medical use; tissues impregnated with antibacterial preparations; disinfectants impregnated into tissues; sanitary napkins; pantyliners; menstruation tampons; sanitary pants; incontinence diapers; babies' diapers of paper; disposable diapers of paper for incontinents; babies' diapers of cellulose or paper; disposable babies' diapers of paper and cellulose; incontinence pads; pant liners for incontinents; disposable diapers for incontinence*“ [v preklade „farmaceutické prípravky; zverolekárske prípravky; hygienické prípravky na lekárske použitie; dietetické látky na lekárske použitie; dietetické potravinové prípravky upravené na lekárske účely; potravinové doplnky na zverolekárske účely; dietetické potraviny prispôsobené na veterinárne použitie; potraviny pre dojčatá; diétne potravinové doplnky pre ľudí; diétne potravinové doplnky pre zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov; zubný vosk; dezinfekčné prípravky; prípravky na hubenie škodcov; fungicídy; herbicídy; vložky do podprsenky [používané pri dojčení]; obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami; ovínadlá; absorpčná vata; obväzová gáza; naolejovaný papier na lekárske použitie; jedlé rozpustné fólie na podávanie práškových farmaceutík; mliečny cukor na lekárske účely [laktóza]; sušené mlieko pre dojčatá; náplasti na oči na lekárske použitie; obväzy na uši; plienky pre dospelých; detské plienky; detské plienkové nohavičky; jednorazové celulózové plienky pre bábätká; papierové plienky; jednorazové celulózové plienky pre bábätká; detské plienky z papiera; plienky pre deti; jednorazové výcvikové nohavičky [plienky]; obrúsky napustené liečivými látkami; dezinfekčné obrúsky; obrúsky na lekárske použitie; obrúsky napustené antibakteriálnymi prípravkami; dezinfekčné prípravky impregnované do obrúskov; hygienické vložky; slipové intímne vložky; menštruačné tampóny; hygienické nohavičky; plienky pre osoby s inkontinenciou; detské plienky z papiera; jednorazové papierové plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; papierové alebo celulózové plienky pre bábätká; jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy; inkontinenčné vložky; vložky do nohavičiek pre pacientov s inkontinenciou; jednorazové plienky pre osoby s inkontinenciou“].

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.

Zverejnené označenie je v triede 5 prihlásené a staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre „*hygienické nohavičky; detské plienky; detské plienkové nohavičky*“. Uvedené tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*jednorazové dojčenské prebaľovacie podložky*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*plienky pre deti*“ majú bežne rovnakých výrobcov, distribučné kanály, predajné miesta aj spotrebiteľskú verejnosť. Spotrebiteľia pri prebaľovaní detí používajú spolu prebaľovacie podložky a plienky. Uvedené tovary sú vo vysokej miere podobné.

Pre zverejnené označenie prihlásené tovary „*hygienické obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami*“ v triede 5 a pre staršiu ochrannú známku zapísané tovary „*dezinfekčné prípravky impregnované do obrúskov*“ v triede 5 sú aj bez podrobnej analýzy zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 5 prihlásené aj pre „*dermatologické prípravky*“, ktoré sú používané na liečbu ochorení pokožky. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „*farmaceutické prípravky*“, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňajú prípravky na liečbu rôznych chorôb vrátane dermatologických prípravkov. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú preto zhodné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; online veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu*“. Podľa európskej judikatúry maloobchodné služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú podobné v priemernej miere týmto konkrétnym tovarom. Aj keď sa povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb nezhodujú, ich podobnosť súvisí so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že takéto služby sa obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú predmetné tovary. Navyše, maloobchodné služby súvisiace s konkrétnymi tovarmi a samotné tovary sa zameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na veľkoobchodné služby a tiež na maloobchodné a veľkoobchodné služby realizované online formou.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35, týkajúce sa tovarov prihlásených v triede 5, a tovary staršej ochrannej známky zapísané v triede 5, ktoré boli posúdené ako zhodné a vo vysokej miere podobné s tovarmi zverejneného označenia v triede 5, sú podobné.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triede 5 sú zhodné a vo vysokej miere podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a prihlásené služby v triede 35 sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1618-2024)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 15151582)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch obrazových označení. Zverejnené označenie tvorí slovný prvok „moony“ vyhotovený bielym tučným písmom na modrom obdĺžnikovom podklade. Staršia ochranná známka je tvorená výrazným slovným prvkom „moony“ modrej farby, pričom nad posledným písmenom „y“ sú umiestnené dve žltlooranžové kolieska. V porovnaní s kolieskami veľkosťou aj farbou podstatne menšími a nevýraznými je slovný prvok „moony“ dominantným prvkom staršej ochrannej známky.

Hoci obrazové prvky v tvare malých koliesok a modrá farba slovného prvku „moony“ sú súčasťou len staršej ochrannej známky, a naopak biele vyhotovenie písmen slovného prvku „moony“ a jeho umiestnenie na modrom podklade je len vo zverejnenom označení, skutočnosť, že obe označenia obsahujú slovný prvok „moony“ (navyše vyhotovený rovnakým typom písma) a modrú farbu, vedie ku konštatovaniu vysokej miery ich vizuálnej podobnosti.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že v prípade ochranných známk tvorených kombináciou slovných aj obrazových prvkov spotrebiteľ zvukovo realizuje len slovné prvky, prostredníctvom ktorých na tovary alebo služby takto označené odkazuje a ich prostredníctvom sa o nich zmieňuje, pričom obrazové prvky slovne neopisuje. Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka budú

podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcou aspoň základy anglickej výslovnosti vyslovené ako [mu:nɪ]. Ak by spotrebiteľia neovládali ani základné pravidlá výslovnosti v anglickom jazyku, vyslovili by zverejnené označenie aj slovný prvok staršej ochrannej známky napríklad v podobe [mony]. Bez ohľadu na jazykové znalosti spotrebiteľov bude zvuková realizácia zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky rovnaká, a preto sú porovnávané označenia 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.

Zverejnené označenie obsahuje slovo „moony“, ktoré pre relevantného spotrebiteľa so znalosťou anglického jazyka nesie význam „mesačný“, prípadne hovorovo „snivý, zasnený, ako námesačný“. Slovný prvok staršej ochrannej známky má pre relevantného spotrebiteľa rovnaký význam. Modrý obdĺžnikový podklad slovného prvku vo zverejnenom označení nenesie žiaden špecifický význam, bude vnímaný ako podklad, dekorácia, ktorá je bežnou súčasťou mnohých ochranných známok. Vyobrazenie dvoch koliesok v staršej ochrannej známke bude spotrebiteľmi takisto vnímané ako dekoratívny prvok bez konkrétneho významu. Pre spotrebiteľov, ktorí si spoja slovný prvok „moony“ s konkrétnym významom, sú porovnávané označenia zo sémantického hľadiska zhodné. Ak by spotrebiteľ nevnímal uvedený slovný prvok ako prvok s konkrétnym významom, budú obe označenia vnímané ako fantazijné, pretože ich obrazové prvky sú vnímané len ako dekorácia, sémantické porovnanie označení v takom prípade nebude možné.

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 a s nimi súvisiace maloobchodné služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá k ich výberu pristupuje s nízkym až priemerným stupňom pozornosti, keďže ide o bežne nakupované tovary a využitie s nimi súvisiacich služieb. V súvislosti s veľkoobchodnými službami možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti odbornej verejnosti, ktorej sú určené.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné, foneticky sú zhodné a zo sémantického hľadiska môžu byť zhodné, prípadne sa toto hľadisko porovnávania neuplatní. Uvedené konštatovanie vyplýva z obsiahnutia rovnakého slovného prvku v oboch označeniach, pričom je vyhotovený rovnakým typom písma. Navyše možno uviesť, že slovný prvok „moony“ má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Farebná úprava vyobrazenia staršej ochrannej známky zvýrazňuje obsiahnutý slovný prvok a dva drobné obrazové prvky stvárnajúce krúžky nad posledným písmenom slovného prvku „moony“, nie sú spôsobilé odpútať pozornosť spotrebiteľa od tohto slovného prvku. Rovnako tak vo zverejnenom označení kontrastné vyhotovenie bieleho slovného prvku na modrom podklade púta pozornosť spotrebiteľa. Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je veľmi podobný.

Zároveň je potrebné poukázať na to, že konštatovanú mieru podobnosti porovnávaných označení podporuje aj zistená zhoda a vysoká miera podobnosti porovnávaných tovarov a podobnosť prihlásených služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Riziko pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľa tak nie je možné vylúčiť, naopak, je potrebné posúdiť ho ako reálne.

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok uviedol, že pravdepodobnosť zámeny je v predmetnom prípade o to vyššia, že jeho ochranné známky získali v dôsledku ich dlhodobého používania dobré meno, na preukázanie čoho predložil niekoľko dôkazných materiálov. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že kolízne označenia boli z jednotlivých hľadísk posúdené ako vo vysokej miere podobné a zhodné a z porovnania dotknutých tovarov a služieb vyplynulo, že sú zhodné, vo vysokej miere podobné a podobné. Na tomto základe možno konštatovať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Z hľadiska hospodárnosti konania sa úrad nezaoberal skúmaním a hodnotením predložených dôkazných prostriedkov, pretože inherentná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je dostatočná, dosahuje priemerný stupeň.

Zistená podobnosť označení, podporená zhodou a podobnosťou, či vysokou mierou podobnosti kolíznych tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s dotknutými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú rovnaký slovný prvok, a spotrebiteľ by sa tak mohol domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom označujúcim produkty namietateľa.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno na základe uvedeného považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalšej ochrannej známke namietateľa (ochranná známka EÚ „MOONY“ č. 3504561) a rovnako tak nie je potrebné preskúmať ďalšie uplatnené námietkové dôvody podľa § 7 písm. b) a písm. j) 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. Janka Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária, Krasovského 13, 851 01 Bratislava
MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice