



*Banská Bystrica 7. 12. 2022
POZ 2639-2020/N-128-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „**kiwikika**“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.11.2020 prihlasovateľom FEMINIA Family s. r. o., Račianska 31, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1A, 851 03 Bratislava - Petržalka (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2639-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.1.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška slovnej ochrannej známky „kiwikika“, číslo spisu POZ 2639-2020, sa čiastočne zamieta pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „kiwikika“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2639-2020 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 9.4.2021 podané námietky týkajúce sa prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „KIWI“ č.1382099, s dátumom medzinárodného zápisu 1.8.2017, dátumom prednosti od 3.4.2017 (pre tovary v triede 25), s územným rozšírením pre územie EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058412, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 4.6.1998 pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ,druhá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „KIWI“ č. 000058453, s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná od 4.6.1998 pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka).

Následne sa namietateľ v podaní námietok zaoberal konkrétnym porovnaním napadnutých tovarov v triede 25 s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky a skonštatoval, že všetky prihlásené tovary v triedach 25 sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ pri samotnom porovnaní označení uviedol, že prvá staršia ochranná známka je obrazovým označením tvoreným slovným prvkom „KIWI“ a obrazovým prvkom zobrazujúcim vtáka bez krídel otočeného doprava. Slovný prvok „KIWI“ je písaný tučnými tlačenými písmenami, pričom tenkou čiarou sú zobrazené len vonkajšie obrysy týchto písmen. Slovný prvok svojou plochou zaberá väčšiu časť označenia. Obrazový prvok je umiestnený v strede nad slovným prvkom. Slovný prvok „KIWI“ je slovom z anglického jazyka, ktorý má slovenský ekvivalent „kivi“. Predmetný slovný prvok má podľa namietateľa na základe slovníka slovenského jazyka význam „nočný nelietavý vták z čeľade kiviovitých veľkosti sliepky, so silne zakrpatenými krídlami a dlhým tenkým, mierne ohnutým zobákom, žijúcim na Novom Zélande“ alebo „hrdzavohnedý chlpatý plod, podobný vajcu so zelenou dužinou a drobnými čiernymi semenkami“. Vzhľadom na zobrazenie obrazového motívu vtáka namietateľ uviedol, že sa domnieva, že spotrebiteľia si spoja slovný prvok „KIWI“ práve s vtákom „kivi“. Namietateľ tiež uviedol, že slovný prvok „KIWI“ nemá vo vzťahu k chráneným tovarom žiadny opisný a ani prenesený význam. Tento prvok je teda podľa namietateľa potrebné považovať za dištinkatívny prvok s normálnou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom vzhľadom na kompozíciu označenia bude prednostne vnímaný spotrebiteľskou verejnosťou.

K druhej staršej ochrannej známke namietateľ uviedol, že ide o obrazové označenie tvorené tiež slovným prvkom „KIWI“ a obrazovým prvkom zobrazujúcim vtáka bez krídel otočeného doľava. Slovný aj obrazový prvok sú bielej farby a sú umiestnené na tmavom pozadí, slovný prvok je písaný tučnými tlačenými písmenami bielou farbou. Obrazový prvok je umiestnený v strede nad slovným prvkom, pričom namietateľ sa domnieva, že spotrebiteľmi bude prednostne vnímaný slovný prvok.

Namietateľ ďalej uviedol, že tretia staršia ochranná známka je slovným označením s jediným slovným prvkom „KIWI“.

Zverejnené označenie je slovným označením pozostávajúcim z 8 písmen a je zložené z dvoch výrazov „kiwi“ a „kika“, ktoré majú v slovenskom jazyku význam (resp. svoj ekvivalent), sú identifikovateľné a rozpoznateľné priemerným spotrebiteľom. Výraz „kiwi“ má význam buď ako vták žijúci na Novom Zélande alebo ovocie, Výraz „kika“ je domáce meno Kristíny. Kombinácia dvoch výrazov tvoriacich slovný prvok zverejneného označenia môže byť podľa namietateľa spotrebiteľskou verejnosťou chápaná v zmysle mena pre zviera, teda ako vták kivi s menom kika. Podľa namietateľa nie je pravdepodobné a ani bežné spájať si určité meno s druhom ovocia.

Podľa namietateľa prvok „KIWI“ obsiahnutý vo všetkých porovnávaných označeniach nemá význam vo vzťahu ku konfliktným tovarom a ide preto o prvok s normálnou dištinkatívnou spôsobilosťou. V tejto súvislosti tiež poukázal na skutočnosť, že slovný prvok v označeniach má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok, pretože verejnosť nemá tendenciu analyzovať označenia a ľahšie odkazuje na predmetné označenia pomenovaním – citovaním ich slovných prvkov a nie opisom obrazového prvku.

K vizuálnemu porovnaniu označení namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „KIWI“, ktorý je spoločným prvkom vo všetkých porovnávaných označeniach, a ktorý tvorí prvé 4 písmená zverejneného označenia. Porovnávané označenia sa líšia v dodatočnom obrazovom prvku (prvá staršia ochranná známka), štylizovanej úprave (prvá a druhá staršia ochranná známka) a v slovnom prvku „kika“ zverejneného označenia, ktorý nemá žiadny náprotivok v starších ochranných

známkach. V tejto súvislosti je potrebné podľa namietateľa zdôrazniť, že slovný prvok „KIWI“ je jediným dištinktívnym prvkom starších ochranných známk, keďže grafická úprava označení je bežná a nevýrazná a spotrebiteľia jej nebudú venovať pozornosť. Na základe uvedeného namietateľ dospel k záveru o existencii aspoň nízkej až strednej miery podobnosti starších ochranných známk a zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska napriek pridaniu 4 písmen v koncovej časti zverejneného označenia.

Namietateľ k fonetickému porovnaniu uviedol, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako dvojslabičné slovo (ki-vi). Zverejnené označenie bude reprodukované použitím rovnakej (slovenskej alebo anglickej) výslovnosti ako kombinácia dvojslabičných slov (ki-vi ki-ka). Z porovnania zvukovej podoby predmetných označení podľa namietateľa vyplýva, že zvukový začiatok reprodukcie bude zhodný, keďže vo všetkých prípadoch zaznie na začiatku fonetickej reprodukcie zhodné slovo (ki-vi), ktoré predstavuje jediný slovný prvok starších ochranných známk. Zvuková realizácia zverejneného označenia je síce dlhšia o prvok „ki-ka“, avšak podľa namietateľa identický slovný prvok „kiwi“ vysloví spotrebiteľ vo všetkých označeniach zhodne na začiatku reprodukcie. Prípadné predĺženie zvukového vnemu zverejneného označenia nie je postačujúce na odlišenie zvukovej podoby zverejneného označenia od starších ochranných známk, keďže zhodná zvuková reprodukcia zaznie zreteľne na prednostne vnímanej pozícii. Z uvedeného dôvodu možno podľa namietateľa konštatovať aspoň strednú mieru podobnosti porovnávaných známk z fonetického hľadiska.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že všetky porovnávané označenia odkazujú na rovnaký koncept – vtáka kivi žijúceho na Novom Zélande a keďže je predmetný slovný prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom dištinktívny, spotrebiteľ bude porovnávaným označeniam prisudzovať rovnaký význam, a preto zo sémantického hľadiska možno konštatovať vysokú mieru porovnávaných označení.

V závere svojho podania namietateľ v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény uviedol, že na základe porovnania kolíznych tovarov možno uviesť, že predstavujú bežné tovarové položky spotrebného charakteru ako odevy, obuv alebo pokrývky hlavy, ktoré väčšina spotrebiteľov nakupuje relatívne často, a ktorých kvalita a cena môže byť rôzna. Tieto tovary nepatria do kategórie tovarov, ktorým by spotrebiteľia venovali zvýšenú pozornosť. Pozornosť spotrebiteľov je v tomto prípade priemerná. Vzhľadom na uvedené namietateľ uviedol, že kolízne tovary zverejneného označenia v triede 25 a tovary zapísané pre staršie ochranné známky sú zhodné alebo podobné.

Porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „KIWI“, vykazujú prinajmenšom nízku mieru vizuálnej podobnosti a sú podobné v strednej až vyššej miere z fonetického hľadiska a vo vysokej miere zo sémantického hľadiska. Tieto podobnosti sa podľa namietateľa prejavujú tým, že slovný prvok starších ochranných známk „KIWI“ je ako celok obsiahnutý vo zverejnenom označení, navyše na jeho začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú na jeho začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú prednostne. Spoločný prvok „KIWI“ má podľa namietateľa priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Namietateľ podotkol, že pravdepodobnosť zámény sa vzťahuje nielen na situácie, v ktorých si spotrebiteľ priamo pomýli označenia medzi sebou ale aj situácie, v ktorých si spotrebiteľ vytvorí súvislosť medzi kolíznymi označeniami a predpokladá, že príslušné tovary pochádzajú od tej istej osoby alebo ekonomicky prepojených spoločností. V tejto veci je možné predpokladať, že spotrebiteľia budú vnímať zverejnené označenie len ako ďalšie označenie namietateľa, prípadne ako variant starších ochranných známk, ktorý sa vzťahuje k určitému typu produktu. Podľa namietateľa môže spotrebiteľská verejnosť považovať predmetné porovnávané označenia za varianty zoskupené okolo konceptu/slovného prvku „KIWI“. Namietateľ uviedol, že podľa neho je existencia pravdepodobnosti zámény predmetných označení daná, pretože rozdiely medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto zámenu vylúčiť. Na základe uvedeného nie je, podľa namietateľa, možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Pravdepodobnosť asociácie v tomto prípade spočíva v tom, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie zamietol pre prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.4.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Podaním z 21.6.2021 požiadal prihlasovateľ o preukázanie skutočného používania starších ochranných známk EÚ č. 000058412 a č. 000058453 v konaní o námietkach.

Úrad správou z 28.6.2021 zaslal namietateľovi výzvu, aby v súlade s § 32 ods. 2 zákona o ochranných známkach preukázal skutočné používanie uvedených starších ochranných známk.

Namietateľ na základe výzvy zo dňa 8.11.2021 doručil úradu doklady na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk EÚ č. 000058412 a č. 000058453, pričom uviedol, že predkladané doklady predstavujú konkrétne príklady faktického použitia citovaných ochranných známk.

Namietateľ v podaní doložil:

- súbor dokladov - Taliansko, obsahujúce 15 dôkazných prostriedkov - faktúry, dodacie listy, obchodná korešpondencia, katalóg a zoznam distribuovaných výrobkov KIWI,

- súbor dokladov – Francúzsko, obsahujúce 72 dôkazných prostriedkov – propagačné materiály, katalóg produktov, fotografie z maloobchodnej predajni „J'Atelier KIWI“ v Paríži, letáky, fotografie obuvi KIWI, fotografie predajných pultov umiestnených na predajných miestach, vyobrazenie produktov KIWI a reklamný spot KIWI,

- súbor dokladov – Nemecko, obsahujúce 1 dôkazný prostriedok – fotografie z predajných stojanov alebo pultov s výrobkami KIWI na predajných miestach.

Podľa namietateľa z predložených dokladov vyplýva, že slovné označenie „KIWI“ a obrazové označenie „KIWI“ sa na predkladaných dôkazoch používajú v súlade s hlavnou funkciou ochrannej známky v podobe, v akej boli zapísané, prípadne v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorých boli staršie ochranné známky zapísané, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ zdôraznil, že všetky dôkazy, ktoré predložil, jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti, preukazujú používanie starších ochranných známk v súlade s ich hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu/distribúciu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa. Z uvedeného tiež podľa namietateľa vyplýva, že nejde o náhodnú produkciu/distribúciu tovarov, ale cieľom takéhoto používania je reálne vytvárať a udržiavať odbyť produktov namietateľa.

Správou úradu z 11.11.2021 bolo vyjadrenie a dôkazy o používaní starších ochranných známk EÚ č. 000058412 a č. 000058453 predložené namietateľom, zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k dokladom o používaní starších ochranných známk doručenom úradu 6.8.2022 uviedol, že podľa neho namietateľ nepreukázal používanie starších ochranných známk pre tovary v triede 25 „pančuchy, pančuchové nohavičky, ponožky, podkolenky“, a teda podľa prihlasovateľa nemožno na tieto tovary v konaní o námietkach prihladať.

Podľa namietateľa možno prihladať v námietkovom konaní len na tovary „protišmykové pásy, protišmykové podrážky a gumové pásiky na pätu obuvi; podložky pod päty pančúch a obuvi; vnútorné vložky do topánok“.

Vzhľadom na uvedené možno podľa namietateľa tvrdenie prihlasovateľa o tom, že tovary zverejneného označenia „ponožky“ v triede 25 sú zhodné s tovarmi „ponožky, pančuchy, pančuchové nohavičky“ starších ochranných známk v triede 25, považovať za bezpredmetné. Uvedené možno aplikovať aj na porovnanie prihlásených tovarov zverejneného označenia nazvaného súhrnne „oblečenie, resp. odevy“ s tovarmi „ponožky, pančuchy, pančuchové nohavičky“ starších ochranných známk v triede 25. Rovnakú argumentáciu možno podľa prihlasovateľa použiť aj na porovnanie podobnosti tovarov zverejneného označenia „pokryvky hlavy; šatky, šály; čelenky (oblečenie)“ a tovary „spodná bielizeň“ s uvedenými tovarmi starších ochranných známk v triede 25.

Čo sa týka ďalších prihlásených tovarov „obuv; papuče; plážová obuv; dreváky; sandále; športová obuv“, ktoré uviedol v podaní námietok namietateľ považoval prihlasovateľ za účelové, pretože nejde o podobné tovary.

Podobne považoval prihlasovateľ za účelové aj porovnanie ďalších tovarov zverejneného označenia „opasky na doklady a peniaze (časti odevov).

Svoje vyjadrenie k podobnosti prihlásených tovarov prihlasovateľ uzavrel tvrdením, že podľa neho kolízne tovary nemožno označiť za zhodné a ani za podobné s tovarmi starších ochranných známk.

Následne sa prihlasovateľ venoval samotnému porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, pričom k porovnaniu z vizuálneho hľadiska uviedol, že zverejnené označenie je o 50% dlhšie ako slovný prvok starších ochranných známk a tiež sa odlišuje vo veľkosti, type a tvare písma a neobsahuje obrazové prvky. Z uvedeného dôvodu možno podľa prihlasovateľa hovoriť o podobnosti v minimálnej miere.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že aj v tomto prípade možno konštatovať minimálnu mieru podobnosti porovnávaných označení.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „KIWI“ môže byť spotrebiteľom vnímaný ako vták kivi žijúci na Novom Zélande ale pri slovnej ochrannej známke ako aj na Slovensku známe ovocie „kiwi“. Zverejnené označenie je podľa prihlasovateľa fantazijné, bez zrejmeého významu pre spotrebiteľa. Podľa prihlasovateľa teda porovnávané označenia nie sú z sémantického hľadiska podobné.

K celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámény prihlasovateľ uviedol, že podľa neho ide o minimálne podobné označenia a porovnávané tovary zverejneného označenia v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi starších ochranných známk. Podľa prihlasovateľa je tiež možné vylúčiť pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení. Spotrebiteľská verejnosť sa nemôže domnievať, že tovary takto označené, vzhľadom na ich odlišnosť, pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannéj 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 ochrannéj známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného označenia „kiwikika“, číslo spisu POZ 2639-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.11.2020 prihlasovateľom FEMINIA Family s. r. o., Račianska 31, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.1.2021 pre tovary v triede 25 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, Spojené štáty americké je majiteľom nasledujúcich ochranných znáмок:

- medzinárodnej obrazovej ochrannéj známky „KIWI“ č.1382099, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 3.4.2017, s účinkami na území EÚ a zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej obrazovej ochrannéj známky EÚ „KIWI“ č. 000058412, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej slovnej ochrannéj známky EÚ „KIWI“ č. 000058453, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 21, 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Prihlasovateľ požiadal o preukázanie používania staršej obrazovej ochrannéj známky EÚ „KIWI“ č. 000058412 a staršej slovnej ochrannéj známky EÚ „KIWI“ č. 000058453. Avšak vzhľadom na to, že staršia medzinárodná ochranná známka „KIWI“ č. 1382099

je zapísaná pre najširší rozsah tovarov zahŕňajúcich aj tovary ostatných starších ochranných známk a aj vzhľadom na hospodárnosť konania, úrad bude posudzovať zverejnené označenie prednostne vzhľadom na medzinárodnú obrazovú ochrannú známku „KIWI“ č.1382099 (ďalej aj staršia ochranná známka).

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali nasledovných tovarov:

v triede 25 – „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; svetre; pulóvre; ponožky; košele; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; vesty; kabáty; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; bundy; saká; športová obuv; čelenky (oblečenie); šatky (na krk); tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 1 - „*waterproofing chemicals for footwear, leather or textiles; adhesives for repairing shoes, rainwear and other leather, rubber, nylon, plastic, canvas, linen or vinyl surfaces; chemical shoe stretching compositions*“ (chemikálie na úpravu obuvi, kože alebo textílií proti vode; lepidlá na opravu obuvi, odevov do dažďa a iných kožených, gumených, nylonových, plastových, plátenných, ľanových alebo vinylových povrchov; chemické kompozície na rozťahovanie topánok),

v triede 2 - „*dyes, colorants, mordants and inks for footwear and articles of leather*“ (farby, farbivá, moridlá a atramenty na obuv a výrobky z kože),

v triede 3 - „*cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; polishes, creams and pigmented dressings for footwear and leather goods; preservatives for leather (polishes); dry chemical cleaning bar and other preparations for cleaning leather, suede, vinyl, plastic and products made of these materials; scuff remover from leather and vinyl goods; oil for the protection of feet against cracking (not for medical purposes); polish and cream for footwear and leather goods, including for covering scuff marks; preservatives for footwear and leather goods (polishes); wipes (tissues) impregnated with preparations for shining, waxing, polishing*“ (čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; leštidlá, krémy a pigmentové prípravky na obuv a kožený tovar; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); suché chemické čistiace tyčinky a iné prípravky na čistenie kože, semišu, vinylu, plastov a výrobkov z týchto materiálov; odstraňovače škrabancov z koženého a vinylového tovaru; olej na ochranu chodidiel pred praskaním (nie na lekárske účely); leštidlo a krém na obuv a kožený tovar, aj na zakrytie škrabancov; konzervačné prostriedky na obuv a kožený tovar (leštidlá); obrúsky (utierky) napustené prípravkami na voskovanie, leštenie),

v triede 5 - „*antifungal spray preparation for feet; deodorants for footwear*“ (protiplesňový sprej na nohy; dezodoranty pre obuv),

v triede 21 - „*shoe horns and shoe trees; polishing cloths and sponges; cloths for shining, waxing, polishing; shoe brushes*“ (obuváky a napínáky na topánky; leštiace utierky a špongie; utierky na leštenie, voskovanie, kefy na topánky),

v triede 25 - „*non-slipping devices for footwear; anti-skid soles and insoles for footwear; soles, inner soles and pads (soles) for footwear; heels and heelpieces for footwear; heel plates for footwear, heel pads for footwear, heels and stocking protectors (socks) for stockings and tights; socks, stockings and tights* (protišmykové zariadenia na obuv; protišmykové podrážky a vložky do obuvi;

podošvy, vnútorné podrážky a podložky (podrážky) na obuv; podpätky a vložky pre obuv; podbitie na obuv, vložky do obuvi, vložky a chrániče pančúch (ponožky) na pančuchové nohavice a pančuchy; ponožky, pančuchy a pančuchové nohavice),

v triede 26 - „*Shoe laces*“ (šnúrky do topánok).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 v triede 25 „*ponožky*“ možno označiť za zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „*ponožky*“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 25 „*odevy; spodná bielizeň; svetre; pulóvre; košele; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; vesty; kabáty; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; bundy; saká; šatky (na krk); tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov)*“ tvoria skupinu tovarov, síce bližšie špecifikovanú, avšak bezpochyby patriacu pod všeobecný pojem „*odevy*“. Do kategórie "odevy" patria aj tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „*ponožky, pančuchy a pančuchové nohavice*“, a preto možno konštatovať, že ide o rovnaké tovary.

Ostatné prihlásené tovary v triede 25 „*pokryvky hlavy; čelenky (oblečenie)*“ sú tovary, ktoré priamo súvisia s odevmi, pretože ide o doplnkový tovar k týmto tovarom nachádzajúci sa na rovnakých predajných miestach, pričom môže mať aj rovnakého výrobcu, a preto možno konštatovať, že citované tovary sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „*ponožky a pančuchy*“.

Posledné prihlásené tovary v triede 25 „*obuv; papuče; plážová obuv; dreváky; sandále; športová obuv*“ možno označiť za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 25 „*vložky do obuvi*“, pretože tieto tvoria priamu súčasť obuvi a zároveň si ich spotrebiteľ aj na rovnakom predajnom mieste dokupuje a vymieňa podľa potreby alebo špecifických požiadaviek. Zároveň sú rôzne druhy obuvi prihlásené pre zverejnené označenie podobné aj so zapísanými tovarmi „*ponožky a pančuchy*“, keďže ponožky alebo pančuchy sú spotrebiteľmi nosené spolu s obuvou na nohách, a teda sa s nimi spotrebiteľ stretáva a používa ich súčasne.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2639-2020)

kiwikika

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1382099)



Čo sa týka **vizuálneho porovnania** označení možno uviesť, že zverejnené označenie je jednoslovným označením pozostávajúcím z 8 hlások a staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcím zo slovného prvku „KIWI“, nad ktorým sa nachádza obrázok nelietavého vtáka kiwi. Obe porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „kiwi“, ktorý sa vo zverejnenom označení nachádza na poprednom mieste, resp. celý slovný prvok staršej ochrannej známky je súčasťou zverejneného označenia.

Napriek obrazovému prvku v staršej ochrannej známke, je jej slovný prvok výrazný a dominantný, a teda pri porovnaní so zverejneným označením možno hovoriť o určitej, aj keď len nižšej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie vyslovované ako „ki-vi-ki-ka“ a staršia ochranná známka ako „kivi“. Pri vyslovení zverejneného označenia zaznie na jeho začiatku, ktorý spotrebiteľ vníma prirodzene s vyššou pozornosťou, časť „kivi“ zhodná s celou staršou ochrannou známkou. Z fonetického hľadiska možno preto hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení.

Porovnanie zo **sémantického hľadiska** vychádza najmä z významu slovného prvku „kiwi“, ktorý prevažnej väčšine slovenskej spotrebiteľskej spoločnosti bude evokovať význam plodu rastliny „actinidia“, resp. aj hovorovému názvu tejto rastliny. Je však tiež možné, že tento slovný prvok budú spotrebiteľia chápať vo význame názvu nelietavého vtáka z čeľade kiviovitých, teda vo význame, ktorý pripíše staršej ochrannej známke, v ktorej je takýto vták vyobrazený. Zverejnené označenie je síce jednoslovným označením, ale spotrebiteľ, ktorý sa snaží ho identifikovať a zapamätať si pravdepodobne uvedomí, že je tvorený zo spojenia dvoch slov „kiwi“ a „kika“. Prvej časti slovného prvku zverejneného označenia „kiwi“ možno teda priradiť rovnaký význam ako v prípade staršej ochrannej známky. Druhá slovná časť „kika“ predstavuje domácu podobu mena Kristína. Zverejnené označenie môže byť určitou časťou verejnosti vnímané ako fantazijné označenie. Na základe možného sémantického vnímania slovného prvku, resp. časti slovného prvku „kiwi“ vo zverejnenom označení je možné prisudzovať porovnávaným označeniam aj určitú sémantickú podobnosť. V prípade vnímania zverejneného označenia ako fantazijného prvku, sémantické porovnanie nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (odevy, resp. kategórie tovarov patriace pod širší pojem „odevy“, „obuv“, „doplňky odevov - obuv“, ktoré si kupuje za určitým účelom a možno vyhľadáva aj v konkrétnom vyhotovení a kvalite) skôr širšia spotrebiteľská verejnosť s nižším, resp. priemerným stupňom pozornosti pri ich výbere vzhľadom na rôznu cenovú náročnosť týchto tovarov.

Pri porovnaní prihlásených napadnutých tovarov a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku bolo konštatované, že všetky prihlásené tovary v triede 25 sú rovnaké a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámény, najmä na základe ich asociácie nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že obsahujú rovnaký slovný prvok, resp. slovnú časť „kiwi“. Vo zverejnenom označení sa síce za touto zhodnou slovnou

časťou nachádza aj ďalšia časť spojeného slovného prvku „kika“, ale je všeobecne známe, že spotrebiteľia venujú prednostnú pozornosť začiatku označení, tzn. slovnej časti „kiwi“. V staršej ochrannej známke je slovný prvok „KIWI“ jediným slovným prvkom a hoci staršia ochranná známka obsahuje aj obrazový prvok, slovný prvok je dominantný, ľahko čitateľný a pre spotrebiteľa určujúci, pričom rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku je priemerná. Na základe tohto rovnakého, spoločného prvku umiestneného v oboch porovnávaných označeniach bola konštatovaná určitá podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického hľadiska a pri určitých podmienkach aj zo sémantického hľadiska.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že pokiaľ by boli takéto označenia použité na rovnakých alebo podobných tovaroch, pre spotrebiteľov by bol slovný prvok „kiwi“, ktorý dosahuje priemernú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym tovarom a je ľahko zapamätateľný určujúcim pri ich výbere, resp. spotrebiteľia s nižšou alebo priemernou pozornosťou by sa mohli domnievať, na základe obsiahnutého slovného prvku, resp. slovnej časti "KIWI/kiwi", že ide o označenia, ktoré môžu patriť rovnakému majiteľovi, resp. obchodne prepojenému subjektu, napr. pre nejaký nový/špecifický typ súvisiacich a doplnkových tovarov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlásené a námietkami napadnuté tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

