

Banská Bystrica 25.07.2024
POZ 306-2023/N-63-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ŽABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Matyi 8, PL-61-586 Poznań, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „ŽABKA“ do registra ochranných známok, prihláseného 6.2.2023 prihlasovateľom DŮBRAVA chemické výrobní družstvo, Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky, Česká republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 306-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.07.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:




námietkam sa vyhovuje a prihláška slovnej ochrannej známky „ŽABKA“, číslo spisu POZ 306-2023, sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ŽABKA“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 306-2023 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 12.10.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. 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 známok:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky IR 1738222 „ŽABKA“ s dátumom prednosti od 9.1.2023, s platnosťou na území EÚ pre tovary a služby v triedach 9, 29 až 33, 35, 36, 38, 41 až 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378015  s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378140  s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378641  s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ z porovnania práv prednosti starších ochranných známk a zverejneného označenia skonštatoval, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu označení pričom uviedol, že slovnjej ochrannej známke IR č. 1738222 nebola ešte priznaná ochrana pre EÚ, avšak podľa namietateľa ide už len o úpravu prihlásených tovarov a služieb, ktoré neboli namietané, a teda táto skutočnosť nebude mať vplyv na konanie o námietkach voči zverejnenému označeniu.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „ŽABKA“.

Namietateľ je majiteľom medzinárodných starších ochranných známk s rozšírením pre EÚ a to slovnjej a obrazových so slovným prvkom „ŽABKA“.

Podľa namietateľa zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú totožné slovné prvky, pretože rozdiel v použití diakritických znamienok nad písmenom „Z“ je nepostrehnuteľný, a teda v prípade slovných ochranných známk zverejnené označenie je zhodné so staršou slovnou ochrannou známkou.

V prípade starších obrazových ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať, že v dôsledku prítomnosti zhodného slovného prvku obsiahnutého v starších ochranných známkach možno konštatovať vyššiu mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Obrazové prvky starších ochranných známk nie sú natoľko výrazné, aby potlačili vnímanie slovného prvku „ŽABKA“.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že ide o zhodnú fonetickú reprodukciu zverejneného označenia a starších ochranných známk.

Aj zo sémantického hľadiska možno podľa namietateľa hovoriť o zhode, pretože slovný prvok starších obrazových ochranných známk má rovnaký význam ako zverejnené označenie. Ako vyplýva z prekladu slovnjej ochrannej známky „ŽABKA“, ktorý je uvedený vo výpise z registra, ide o výraz „FROGGY“, t. j. „žabka“.

V závere porovnania označení namietateľ skonštatoval, že z hľadiska zhody, resp. významnej podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk zo všetkých troch hľadísk možno jednoznačne konštatovať zhodu porovnávaných slovných označení a vysokú podobnosť zverejneného označenia so staršími obrazovými ochrannými známkami.

Následne sa namietateľ venoval podobnosti prihlásených tovarov pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky a uviedol, že z porovnania tovarov zverejneného označenia a služieb staršej ochrannej známky IR 1738222 v oblasti maloobchodného predaja je podľa namietateľa zrejmé, že ide o podobné tovary a služby, pretože v rámci maloobchodného predaja sú predávané totožné tovary ako sú tovary prihlasované pre zverejnené označenie.

Ďalej namietateľ uviedol, že prihlasované tovary v triedach 1, 3 a 5 sú zhodné a vysoko podobné s tovarmi starších obrazových ochranných známk IR 1378015, IR 1378140 a IR 1378641 v triedach 1,3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V triede 1 ide o zhodné tovary ako sú chemikálie, hnojivá a prípravky na konzervovanie potravín, resp. na použitie pri výrobe potravín a nápojov. Ostatné tovary v uvedenej triede možno podľa namietateľa považovať za vysoko podobné. V triede 3 rovnako možno podľa namietateľa konštatovať, že zverejnené označenie je prihlasované pre zhodné tovary, a to kozmetické prípravky, voňavkárske výrobky, čistiace a pracie prostriedky, mydlá, ako sú tovary chránené staršími obrazovými ochrannými známkami. Podľa namietateľa prihlasované tovary v triede 5 zverejneného označenia ako sú dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov, repelenty, dezodoranty sú zhodné a vysoko podobné s tovarmi chránenými staršími obrazovými ochrannými známkami.

V závere namietateľ uviedol, že vzhľadom na zhodnosť zverejneného označenia so staršou slovnou ochrannou známkou a vysoká podobnosť so staršími obrazovými ochrannými známkami, ktoré sa vzťahujú na rovnaké a vysoko podobné tovary, bude podľa namietateľa jednoznačne dochádzať k nebezpečenstvu zámény týchto označení.

Namietateľ uviedol, že vytvoril jedinečný a moderný obchodný model reťazca ŽABKA, ktorý predstavujú mnohé menšie obchody reagujúce na podnety miliónov zákazníkov. Počas 25 rokov prítomnosti na poľskom trhu sa etabloval ako líder v segmente moderného a pohodlného nákupu tovarov a poskytovania rôznych služieb. Vysoké množstvo predajní reťazca ŽABKA vyplýva zo zámeru namietateľa byť zákazníkom blízko a zároveň byť moderný, komplexný a pohodlný.

Podľa namietateľa vzhľadom na dlhodobé pôsobenie namietateľa na trhu možno konštatovať, že slovný prvok „Žabka“ je pre namietateľa prvkom charakteristickým a spotrebiteľia si vytvoria súvislosť práve s namietateľom. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ si podal prihlášku slovej ochrannej známky „ŽABKA“, ktorá je zhodná so slovným prvkom obsiahnutým v starších ochranných známkach môže zároveň dochádzať k asociácii medzi porovnávanými označeniami na rovnakých a podobných tovaroch alebo službách.

Vzhľadom na uvedené, sú podľa namietateľa splnené všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Z tohto dôvodu namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Správou úradu z 29.11.2023 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k podaným námietkam.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 31.1.2024 uviedol, že žiada o predloženie dôkazov namietateľom o riadnom používaní starších ochranných známk IR 1378015, IR 1378140 a IR 1378641 podľa ustanovenia § 32 zákona o ochranných známkach, t. j., že v predchádzajúcich 5 rokoch pred podaním námietkami napadnutej prihlášky ochrannej známky POZ 306-2023 tieto ochranné známky namietateľ používal na území Slovenskej republiky a to pre všetky výrobky, o ktoré sa námietky opierajú v triedach 1, 3 a 5.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že sa podrobnejšie vyjadrí k námietkam až potom, ako bude oboznámený s podkladmi o používaní starších ochranných známk namietateľom na území Slovenskej republiky v rozhodnom období.

Správou úradu z 8.2.2024 bolo prihlasovateľovi oznámené, že na medzinárodné ochranné známky s účinnosťou v Európskej únii sa vzťahuje § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Podľa článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 na účely uplatňovania článku 18 ods. 1, článku 47 ods. 2, článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 64 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 190 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s vyznačením Únie skutočne používa na území Únie. Medzinárodná ochranná známka č. 1378015 bola v zmysle uvedeného zverejnená dňa 18.2.2019, medzinárodná ochranná známka č. 1378140 bola v zmysle uvedeného zverejnená dňa 25.3.2019 a medzinárodná ochranná známka č. 1378641 bola v zmysle uvedeného zverejnená dňa 25.3.2019.

Prihlasovateľovi bolo v liste zdôraznené a zdôvodnené, že na základe uvedených skutočností citované staršie ochranné známky nespĺňajú podmienky § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, pretože ku dňu podania prihlášky (6.2.2023) neuplynulo od zápisu starších ochranných známk (§ 4 citovaného zákona) najmenej päť rokov.

Súčasne mu bola stanovená nová lehota na vyjadrenie sa k podaným námietkam, pričom bol upozornený na to, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu (§ 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach).

Prihlasovateľ podaním na úrad 25.4.2024 nesúhlasil s názorom úradu a uviedol, že úradom spomínané predpisy sa vzťahujú na používanie ochranných známk zapísaných v registri úradu EUIPO. Prihlasovateľ zdôraznil, že ide o medzinárodné ochranné známky, zapísané podľa predpisov úradu WIPO, a teda oznámenie úradu v správe z 8.2.2024 je voči žiadosti o riadnom používaní starších ochranných známk (IR 1378015, IR 1378140 a IR 1378641) podľa § 32 zákona o ochranných známkach, irelevantné.

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

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 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).

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní starších ochranných známk IR 1378015, IR 1378140 a IR 1378641.

Žiadosť prihlasovateľa bola síce podaná v zákonom stanovenej lehote, avšak úrad ju vyhodnotil ako neoprávnenú, keďže na medzinárodné ochranné známky s účinnosťou v Európskej únii sa vzťahuje § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001). Podľa článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 sa na účely uplatňovania článku 18 ods. 1, článku 47 ods. 2, článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 64 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 190 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s vyznačením Únie skutočne používa na území Únie, pričom uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ tak, že ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval

riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Z uvedeného je teda zrejmé, že tieto zákonné ustanovenia sa týkajú aj medzinárodných ochranných známk, ktoré sú dezignované do EÚ, a teda aj starších ochranných známk, ktorých preukázanie používania prihlasovateľ požadoval. Námietať prihlasovateľa, že ide o medzinárodné známky zapísané podľa predpisov úradu WIPO a nevzťahujú sa na ne predpisy o používaní ochranných známk zapísaných v registri úradu EUIPO je, ako vyplýva z vyššie uvedeného, nedôvodná.


Staršie ochranné známky uplatňované v tomto konaní teda nespádajú pod podmienky § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, pretože ku dňu podania prihlášky na zverejnené označenie (6.2.2023) neuplynulo od zápisu uplatnených starších ochranných známk (§ 4 citovaného zákona) najmenej päť rokov.

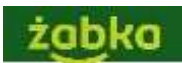
Vzhľadom na uvedené sú v konaní o predmetných námietkach relevantné všetky staršie ochranné známky a v rozsahu tak, ako boli zapísané do príslušného registra.


V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „ŽABKA“, číslo spisu POZ 306-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.2.2023 prihlasovateľom DŮBRAVA chemické výrobní družstvo, Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 12.7.2023 pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ŽABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Matyi 8, PL-61-586 Poznań, Poľsko, je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky IR 1738222 „ŽABKA“ (ďalej aj slovná staršia ochranná známka) s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 9.1.2023, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 29 až 33, 35, 36, 38, 41 až 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378015  (ďalej aj prvá obrazová staršia ochranná známka) s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378140  (ďalej aj druhá obrazová staršia ochranná známka) s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky IP 1378641  (ďalej aj tretia obrazová staršia ochranná známka) s platnosťou pre EÚ, s dátumom prednosti od 2.11.2016, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

v triede 1 – „chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice; nespracované plasty; hnojivá; chemické prípravky na konzervovanie potravín“,

v triede 3 – „kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky na vlasy; kozmetické prípravky na starostlivosť o telo; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; avivážne prípravky; mydlá; neliečivé tekuté mydlá; šampóny; peny do kúpeľa nie na lekárske

použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; prípravky na odstraňovanie škvŕn; dezodoranty (parfuméria); neliečivé kozmetické prípravky s obsahom výťažkov z Mŕtveho mora“;

v triede 5 – *„dezinfekčné prípravky pre poľnohospodárstvo, priemysel, zdravotníctvo, potravinárstvo a domácnosť; prípravky na ničenie buriny; prípravky na ničenie škodcov; repelenty na odpudzovanie hmyzu; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na dezodoráciu vzduchu na toaletách“.*

Slovná staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 35 – *„retail sale of the following goods: chemicals used in industry, science, photography and agriculture, horticulture and forestry, raw synthetic resins, raw plastics, manure, non-medicated cosmetics and personal care products, non-medicated tooth cleaning, perfumery, essential oils, bleaching preparations and other washing substances, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations, animal care preparations, pharmaceutical products, medical and veterinary preparations and articles, hygienic preparations for medical purposes, dietetic foods and substances prepared for medical or veterinary purposes, disinfectants, products for the destruction of harmful animals, fungicides, herbicides, dietetic preparations, hygiene preparations and products“* (maloobchodný predaj v oblasti nasledujúcich tovarov: chemikálie používané v priemysle, vede, vo fotografii a v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, syntetické živice v surovom stave, plastické hmoty, v surovom stave, hnoj, neliečivá kozmetika a výrobky na starostlivosť o telo, neliečivé prípravky na čistenie zubov, parfuméria, éterické oleje, bieliace prípravky a iné látky na pranie, čistiacie, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky, prípravky na starostlivosť o zvieratá, farmaceutické výrobky, lekárske a zverolekárske prípravky a predmety, hygienické prípravky na lekárske účely, dietetické potraviny a látky upravené na lekárske alebo veterinárne účely, dezinfekčné prostriedky, produkty na ničenie škodlivých zvierat, fungicídy, herbicídy, dietetické prípravky, hygienické prípravky a výrobky).

Všetky obrazové staršie ochranné známky sú okrem iného zapísané pre tovary:

v triede 1 – *„chemical and organic compositions for use in the manufacture of food and beverages; fertilisers, and chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations and materials for film, photography and printing“* (chemické a organické zmesi na použitie pri výrobe potravín a nápojov; hnojivá a chemikálie na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; chemické prípravky a materiály pre film, fotografiu a tlač),

v triede 3 – *„essential oils and aromatic extracts; cleaning and fragrancing preparations; animal grooming preparations; toiletries; make-up pads of cotton wool; pre-moistened cosmetic wipes; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with cosmetics; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; foot smoothing stones; cosmetics; cosmetics for personal use; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetic kits; nail polish remover; nail polish; lacquer for cosmetic purposes; moist wipes impregnated with a cosmetic lotion; impregnated cloths for cosmetic use; non-medicated massage preparations, oils for cosmetic purposes; massage oils and lotions; oils for toilet purposes; perfumed lotions [toilet preparations]; cleaning pads impregnated with cosmetics; non-medicated nasal cleaning preparations; body cleaning and beauty care preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for body care; facial preparations; cosmetic preparations for use as aids to slimming; cosmetic preparations for slimming purposes; pumice stone; oral hygiene preparations; toothpaste; mouthwash; perfumery and fragrances; cotton sticks for cosmetic purposes; cosmetic kits; shampoos for pets; bath preparations for animals; cosmetics for animals; cake flavorings [essential oils]; flavorings [flavourings] for beverages [essential oils]; food flavorings [essential oils]; food flavorings [essential oils]; cake flavorings [essential oils]; essential oils; essential oils for household use; scented oils; scented oils used to produce aromas when heated; flavour enhancers for food [essential oils]; blended essential oils; detergents; bleaching preparations; detergents for household use; household detergents; washing-up detergent; dishwasher detergents; dishwasher detergents in gel form; dishwasher tablets; color-removing preparations; prepared wax for polishing; soaps for household use; lavatory cleaning compositions; floor shining compositions; floor buffing compound; window cleaning compositions; liquid soap for dish washing; destainers; dishwashing liquid; liquid dishwasher detergents; cleaning fluids; antistatic preparations for household purposes; cleaning preparations for cleansing drains; leather and shoe cleaning and polishing*

preparations; laundry preparations; liquid soap for laundry; washing agents for textiles; carpet cleaning preparations; oven cleaning preparations; floor cleaning preparations; cleaning and shining preparations for plant leaves; windscreen cleaning preparations; polishing preparations; stain removing preparations for use on household goods; grease-removing preparations; mould removing preparations; bleaching preparations; dishwashing detergents; de-greasing preparations for household purposes; reed diffusers; bleaching preparations for household use; dishwasher powder; soap powder; cloths impregnated with polishing preparations for cleaning; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cloths impregnated with cleaning preparations for cleaning glasses; pre-moistened towelettes impregnated with dishwashing detergent; scented fabric refresher sprays; furniture cleaner; furniture polish; cleaning preparations; cleaning agents for household purposes; cleansers for household purposes; spray cleaners for household use; vehicle cleaning preparations; household fragrances; dishwasher tablets; cleaning solvents, other than for use in manufacturing processes; abrasers“ (éterické oleje a aromatické výťažky; čistiace a vonné prípravky; prípravky na starostlivosť o zvieratá; toaletné potreby; tampóny na líčenie z vaty; navlhčené kozmetické obrúsky; vreckovky napustené kozmetickými vodami; vreckovky napustené kozmetickými prípravkami; vatové tampóny na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely; kamene na vyhladenie chodidiel; kozmetika; kozmetika na osobné použitie; kozmetika a kozmetické prípravky; kozmetické súpravy; odlakovač; lak na nechty; laky na kozmetické účely; vlhčené obrúsky napustené kozmetickým mliekom; impregnované handričky na kozmetické účely; neliečivé masážne prípravky, oleje na kozmetické účely; masážne oleje a vody; oleje na toaletné účely; parfumované vody [toaletné prípravky]; čistiace vankúšiky napustené kozmetickými prípravkami; neliečivé prípravky na čistenie nosa; prípravky na čistenie tela a starostlivosť o krásu; kozmetické prípravky na chudnutie; kozmetické prípravky na starostlivosť o telo; prípravky na tvár; kozmetické prípravky používané ako pomôcky na chudnutie; kozmetické prípravky na chudnutie; pemza; prípravky na ústnu hygienu; zubná pasta; ústna voda; voňavkárské výrobky a voňavky; vatové tyčinky na kozmetické účely; kozmetické súpravy; šampóny pre domáce zvieratá; prípravky do kúpeľa pre zvieratá; kozmetika pre zvieratá; arómy na koláče [éterické oleje]; príchuť [arómy] do nápojov [éterické oleje]; potravinárske príchuť [éterické oleje]; potravinárske príchuť [éterické oleje]; potravinárske príchuť [éterické oleje]; arómy na koláče [éterické oleje]; esenciálne oleje; éterické oleje na použitie v domácnosti; vonné oleje; vonné oleje používané na výrobu aróm pri zahrievaní; zvyrazňovače chuti do potravín [éterické oleje]; zmiešané éterické oleje; čistiace prostriedky; bieliace prípravky; čistiace prostriedky na použitie v domácnosti; čistiace prostriedky pre domácnosť; čistiaci prostriedok na umývanie riadu; čistiace prostriedky do umývačiek riadu; čistiace prostriedky do umývačiek riadu vo forme gélu; tablety do umývačky riadu; prípravky na odstraňovanie farby; pripravený vosk na leštenie; mydlá do domácnosti; čistiace prostriedky na toalety; podlahové lesklé kompozície; podlahová leštiaca zmes; prostriedky na čistenie okien; tekuté mydlo na umývanie riadu; odšťavovače; prostriedok na umývanie riadu; tekuté čistiace prostriedky do umývačiek riadu; čistiace kvapaliny; antistatické prípravky do domácnosti; čistiace prípravky na čistenie odtokov; prípravky na čistenie a leštenie kože a obuvi; pracie prípravky; tekuté mydlo na bielizeň; pracie prostriedky na textilie; prípravky na čistenie kobercov; prípravky na čistenie rúry; prípravky na čistenie podláh; čistiace a leštiace prípravky na listy rastlín; prípravky na čistenie čelného skla; leštiace prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn používané na tovaroch pre domácnosť; prípravky na odstraňovanie mastnoty; prípravky na odstraňovanie plesní; bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu; odmasťovacie prípravky do domácnosti; trstinové difúzory; bieliace prípravky do domácnosti; prášok do umývačky riadu; mydlový prášok; utierky napustené leštiacimi prípravkami na čistenie; utierky napustené saponátom na čistenie; handričky napustené čistiacimi prípravkami na čistenie okuliarov; vopred navlhčené utierky napustené saponátom na riad; voňavé spreje na osviežovanie tkanín; čistič nábytku; leštidlo na nábytok; čistiace prípravky; čistiace prostriedky do domácnosti; čistiace prostriedky do domácnosti; sprejové čističe na použitie v domácnosti; prípravky na čistenie vozidiel; vône pre domácnosť; tablety do umývačky riadu; čistiace rozpúšťadlá, s výnimkou rozpúšťadiel na použitie vo výrobných procesoch; brusovače),

v triede 5 – *„dietary supplements and dietetic preparations; hygienic preparations and articles; sanitary tampons; sanitary pads; sanitary towels; panty liners; pest control preparations and articles; dental preparations and articles; food for babies; vitamins and vitamin preparations; food supplements; dietary supplements for humans; dental rinse; mouth cavity cleansers; deodorizers and air purifying preparations; disinfectants and antiseptics; absorbent articles for personal hygiene; lubricant gels for personal use; pharmaceuticals and natural remedies; medical dressings, coverings and applicators; adhesive plasters; plasters, materials for dressings; corn plasters; insecticides; insect repellents; preparations for destroying*

insects; insecticides for domestic use“ (diétne doplnky a dietetické prípravky; hygienické prípravky a výrobky; hygienické tampóny; hygienické vložky; hygienické vložky; slipové vložky; prípravky a výrobky na kontrolu škodcov; zubné prípravky a výrobky; potrava pre dojčatá; vitamíny a vitamínové prípravky; potravinové doplnky; dietetické doplnky pre ľudí; zubný výplach; prípravky na čistenie ústnej dutiny; dezodoranty a prípravky na čistenie vzduchu; dezinfekčné a antiseptiká; absorpčné výrobky pre osobnú hygienu; lubrikačné gély na osobné použitie; liečivá a prírodné liečivá; lekárske obvazy, kryty a aplikátory; lepiace omietky; náplasti, obvazový materiál; kukuričné omietky; insekticídy; repelenty proti hmyzu; prípravky na ničenie hmyzu; insekticídy na domáce použitie).

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

Prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triede 1 „*chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; hnojivá; chemické prípravky na konzervovanie potravín*“ sú rovnaké ako sú zapísané tovary pre obrazové staršie ochranné známky v triede 1 „*chemické a organické zmesi na použitie pri výrobe potravín a nápojov; hnojivá a chemikálie na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; chemické prípravky a materiály pre film, fotografiu a tlač*“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 1 „*nespracované umelé živice; nespracované plasty*“ priamo súvisia so službami zapísanými pre slovnú staršiu ochrannú známku v triede 35 „*maloobchodný predaj v oblasti nasledujúcich tovarov: syntetické živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave*“, a teda možno hovoriť o podobných tovaroch s danými službami.

Prihlásené tovary v triede 3 „*kozmetické prípravky; voňavkárské výrobky; kozmetické prípravky na vlasy; kozmetické prípravky na starostlivosť o telo; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; avivážne prípravky; mydlá; neliečivé tekuté mydlá; prípravky na odstraňovanie škvŕn*“ sú rovnaké tovary ako sú zapísané tovary pre obrazové staršie ochranné známky v triede 3 „*kozmetika; kozmetika na osobné použitie; kozmetika a kozmetické prípravky; bieliace prípravky; pracie prípravky; čistiace prostriedky na použitie v domácnosti; leštiace prípravky; prípravky na odstraňovanie mastnoty; antistatické prípravky do domácnosti; mydlá do domácnosti; tekuté mydlo na umývanie riadu; tekuté mydlo na bielizeň; prípravky na odstraňovanie škvŕn používané na tovaroch pre domácnosť*“.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 3 „*šampóny; peny do kúpeľa nie na lekárske použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); neliečivé kozmetické prípravky s obsahom výťažkov z Mŕtveho mora*“ možno zahrnúť pod všeobecný pojem tovarov zapísaných pre obrazové staršie ochranné známky v triede 3 „*kozmetika, kozmetika na osobné použitie, kozmetika a kozmetické prípravky*“, a teda ide tiež o rovnaké tovary.

Prihlásené tovary v triede 5 „*prípravky na ničenie škodcov; repelenty na odpudzovanie hmyzu*“ sú rovnaké ako sú tovary zapísané pre obrazové staršie ochranné známky v triede 5 „*insekticídy; repelenty proti hmyzu; prípravky na ničenie hmyzu; insekticídy na domáce použitie*“.

Prihlásené tovary v triede 5 „*dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na dezodoráciu vzduchu na toaletách*“ možno označiť za rovnaké s tovarmi zapísanými pre obrazové staršie ochranné známky v triede 3 „*éterické oleje a aromatické výťažky; vonné prípravky; éterické oleje na použitie v domácnosti; vonné oleje; vonné oleje používané na výrobu aróm pri zahrievaní; zmiešané éterické oleje; trstinové difúzory; voňavé spreje na osviežovanie tkanín; vône pre domácnosť*“.

Ďalšie tovary prihlásené v triede 5 „dezinfekčné prípravky pre poľnohospodárstvo, priemysel, zdravotníctvo, potravinárstvo a domácnosť; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na dezodoráciu vzduchu na toaletách“ úzko súvisia so službami zahŕňajúcimi tento druh tovarov zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 35 „maloobchodný predaj v oblasti nasledujúcich tovarov: dezinfekčné prostriedky“, preto možno konštatovať, že ide o podobné tovary s uvedenými službami.

Posledné prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triede 5 „prípravky na ničenie buriny“ sa síce týkajú rastlín a nie hmyzu ale s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 5 „insekticídy; repelenty proti hmyzu; prípravky na ničenie hmyzu; insekticídy na domáce použitie“ súvisia, pretože sa často predávajú v rovnakom oddelení predajne, sú teda ponúkané na rovnakých predajných miestach, vyrábané rovnakými výrobcami a ponúkané rovnakými distribučnými kanálmi, a teda možno hovoriť o podobných tovaroch.

Súčasne tieto prihlasované tovary v triede 5 „prípravky na ničenie buriny“ patria pod všeobecnú kategóriu tovarov „chemikálie na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve“, ktoré sú zapísané pre staršie obrazové ochranné známky v triede 1, a teda ide o rovnaké tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 306-2023)

ŽABKA

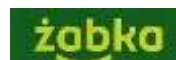
Staršia slovná ochranná známka (IR 1738222)

ŽABKA

Prvá obrazová staršia ochranná známka (IR 1378015)



Druhá obrazová staršia ochranná známka (IR 1378140)



Tretia obrazová staršia ochranná známka (IR 1378641)



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.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie zverejneného slovného označenia s jednou staršou slovnou ochrannou známkou a troma staršími obrazovými známkami. Zverejnené označenie je slovnou známkou pozostávajúcou z veľkých písmen tlačenej abecedy s jediným slovným prvkom „ŽABKA“. Staršia slovná ochranná známka tiež pozostáva z veľkých písmen tlačenej abecedy, pričom nad prvým písmenom Z je bodka. Všetky staršie obrazové ochranné známky v podstate pozostávajú zo slovného prvku „žabka“ v rôznych odtieňoch zelenej farby, pri obrazových starších ochranných známkach sa pod písmenami „a“ a „b“ nachádza polkruh, pripomínajúci ústa v úsmeve. Pri druhej a tretej staršej ochrannej známke je pod slovným prvkom zelený podklad vo forme obdĺžnika, resp. obdĺžnika s dvoma zaoblenými a vypuklými stranami.

Pri porovnaní uvedených označení možno uviesť, že všetky porovnávané označenia pozostávajú alebo obsahujú dominantný slovný prvok obsahujúci rovnaké štyri písmená z piatich na rovnakých pozíciách „a-b-k-a“ a na prvej pozícii sa nachádza v podstate tiež rovnaké písmeno „z“, ktoré však má pri zverejnenom označení nad sebou mäččeň a pri starších ochranných známkach bodku, pričom pri zbežnom vizuálnom kontrakte si spotrebiteľ takýto rozdiel (mäččeň-bodka) nemusí vôbec všimnúť, prípadne si môže myslieť, že pri bodke ide o nejaké umelecké vyobrazenie mäččeňa, keďže slovenský spotrebiteľ nie je zvyknutý, resp. nepozná umiestnenie bodky nad písmeno „z“.

Vizuálna podobnosť porovnávaných označení je teda veľmi vysoká, resp. v prípade slovnej staršej ochrannej známky skoro zhodná, pričom zelený podklad pod druhou a treťou staršou ochrannou známkou, ani polkruh pod týmto slovným prvkom pri obrazových ochranných známkach nie sú pri vizuálnom odlišení podstatné, pretože nepredstavujú taký neočakávaný odlišujúci prvok, ktorý by dokázal porovnávané označenia bezpečne rozlíšiť.

Čo sa týka **fonetického hľadiska** možno uviesť, že všetky porovnávané označenia budú interpretované rovnako ako „žabka“, aj keď pri starších ochranných známkach sa nachádza nad písmenom „z“ bodka, lebo ako už bolo uvedené, slovenský spotrebiteľ takúto spojitosť (písmeno z + bodka) nepozná a automaticky ju bude najpravdepodobnejšie považovať za nejakú grafickú formu/vyjadrenie mäččeňa.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa považujú za 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 pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pre slovenského spotrebiteľa predstavujú všetky porovnávané označenia rovnaké slovo s konkrétnym významom obojživelníka „žabky“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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.

Vzhľadom na námietkami dotknuté tovary možno za relevantného spotrebiteľa považovať skôr bežnú spotrebiteľskú verejnosť s priemernou mierou pozornosti, i keď v prípade niektorých tovarov v triede 1 ako napríklad „*chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo; nespracované umelé živice; nespracované plasty*“ a prihlasovaných tovarov v triede 5 ide aj o odbornú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje takýmto tovarom zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže sa týkajú výrobkov chemického priemyslu, pri ktorých je potrebná určitá zvýšená opatrnosť vzhľadom na možný negatívny vplyv na zdravie či životné prostredie.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk bola zistená výrazná podobnosť, resp. zhodnosť zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť, resp. zhodnosť označení bola konštatovaná na základe štyroch úplne zhodných písmen umiestnených na rovnakých pozíciách a tiež v podstate rovnakého prvého písmena „Z“, ktoré má nad sebou buď mäččeň alebo bodku, čo však nemá dostatočný vplyv na odlišenie týchto slovných prvkov.

Ďalej bola zistená zhodnosť výraznej časti prihlasovaných tovarov so zapísanými tovarmi starších ochranných známk a pri ostatných prihlásených tovaroch o ich podobnosť so zapísanými tovarmi alebo službami.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že pravdepodobnosť priamej zámery porovnávaných označení ako aj asociácia pre spotrebiteľov s priemernou a aj vyššou pozornosťou na trhu je reálna a pravdepodobná, a teda sú splnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika
Kučera Zdeněk, P.O.BOX 45, 914 41 Nemšová, Slovenská republika