



Banská Bystrica 11.9.2015
POZ 2474-2013 /N-116-2015/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Cummins Generator Technologies Limited, Park Works, Barnack Road, PE9 2NB Stamford, Lincs, Veľká Británia, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., Patentová a známková kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava, (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „AVK“ do registra ochranných známk, prihláseného 30.12.2013 prihlasovateľom Asociácie výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31, 586 01 Jihlava, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2474-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „AVK“, číslo spisu POZ 2474-2013, sa zamieta pre tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „AVK“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2474-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2014 podané námietky z dôvodu § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 006578711 „AVK“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej pre rovnaké a podobné tovary v triedach 7, 9, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že všetky prihlasované tovary a služby zverejneného označenia možno označiť za rovnaké, podobné alebo súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pričom poukázal na skutočnosť, že je dôležité brať zreteľ na to, že vyšší stupeň podobnosti ochranných známk je kompenzovaný nižším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami.

Ďalej namietateľ uviedol, že pôsobí aj na slovenskom trhu a v roku 2002 predal a doručil na územie SR viac ako 20 „AVK“ alternátorov, čo predstavuje tržbu 1,5 milióna eur.

Namietateľ poukázal na to, že celkový dojem z porovnávaných označení je zhodný a zároveň aj tovary a služby zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sú zhodné alebo podobné, čo vedie k zameniteľnosti porovnávaných označení. Z uvedeného dôvodu zverejnené označenie nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych výrobcov, a preto existuje riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu v tom, že tovary a služby pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad na základe uvedených skutočností zverejnené označenie zamietol pre celý prihlasovaný zoznam tovarov a služieb.

Listom úradu zo 14.11.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.5.2015 uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom namietateľa, že všetky prihlasované tovary v triede 9 možno považovať za podobné ba až zhodné s tovarmi v triedach 7 a 9 staršej ochrannej známky. Podľa tvrdenia namietateľa by všetky elektrické zariadenia a prístroje boli zhodné a podobné s káblami a vodičmi, pretože tieto sú ich súčasťou.

Ďalej prihlasovateľ poukázal najmä na tovar staršej ochrannej známky v triede 9 „*súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru*“, ktorý je veľmi všeobecný a teda neurčitý, a preto by nemal byť v zozname tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa tam možno zahrnúť len súčiastky, ktoré k tovarom v triedach 7 a 9 vyrába sám namietateľ, pričom káble a vodiče medzi tieto súčiastky určite nepatria a nemožno ich pod tento pojem zahrnúť.

K prihlasovaným službám prihlasovateľ uviedol, že služby zverejneného označenia v triedach 35, 41 a 42 sú zaradené do iných tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z čoho jednoznačne vyplýva, že sa nemôžu zahŕňať pod pojmy „*služby v oblasti opravy, údržby a inštalácie elektrických generátorov*“ v triede 37 staršej ochrannej známky, a preto nie sú rovnaké ani podobné, pretože by museli byť zaradené do rovnakej triedy, t. j. do rovnakého odvetvia.

Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že ani služby zverejneného označenia nemožno označiť za súvisiace s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, pretože sa na tieto tovary a služby nevzťahujú.

Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol.

Namietateľ si vyžiadaval stanovisko prihlasovateľa, pričom dňa 26.8.2015 doplnil svoje podanie, v ktorom uviedol, že staršia ochranná známka požíva ochranu v takom rozsahu zoznamu tovarov a služieb v akom je zapísaná, t. j. aj pojem „*súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru*“ je v celom svojom obsahu chránený staršou ochrannou známkou a nie je v kompetencii prihlasovateľa spochybňovať v námietkovom konaní postupy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý považoval predmetný tovar za prípustný a dostatočne určitý. Slovenská republika ako plnohodnotný člen EÚ je povinná rešpektovať a dodržiavať príslušnú legislatívu, a teda aj záväznosť nariadenia č. 207/2009.

K argumentácii prihlasovateľa spočívajúcu v tom, že v zozname tovarov a služieb sa môžu nachádzať len súčiastky k tovarom v triede 7 a 9, ktorý vyrába sám namietateľ, pričom podľa prihlasovateľa to káble a vodiče určite nie sú namietateľ uviedol, že v kompetencii prihlasovateľa nie je posudzovať čo sám namietateľ vyrába a čo nie, pretože rozhodujúci je rozsah ochrany staršej ochrannej známky, determinovaný znením zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ tiež trval na svojom vyjadrení v prípade porovnania služieb v triedach 35, 41 a 42 zverejneného označenia a tvrdenia prihlasovateľa o tom, že uvedené služby zverejneného označenia sú zaradené do iných tried ako sú tovary a služby staršej ochrannej známky, t. j., že tovary a služby sa majú posudzovať na základe ich povahy, účelu a spôsobu použitia a nie na základe toho, či sú zaradené do rovnakej triedy.

V závere znova zdôraznil, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky POZ 2474-2013 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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných znáмок úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 ochrannej známky „AVK“, číslo spisu POZ 2474-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 30.12.2013 prihlasovateľom Asociácie výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31, 586 01 Jihlava, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2014 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Cummins Generator Technologies Limited, Park Works, Barnack Road, PE9 2NB Stamford, Lincs, Veľká Británia je majiteľom slovej ochrannej známky Spoločenstva „AVK“ č.006578711 s právom prednosti od 15.1.2008, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7, 9, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9 - „*elektrické káble; koaxiálne káble; káble z optických vlákien*“,

trieda 35 - „*propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; systematizácia oznámení a záznamov; kompilácia matematických a štatistických údajov*“,

trieda 41 - „*výchova a vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť*“,

trieda 42 - „*vedecké a technologické služby v oblasti elektrotechniky; posudky a odborné vyjadrenia v oblasti elektrotechniky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

trieda 7 - „*electrical generators and parts thereof; machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; silencers; electricity generators*“ (elektrické generátory a ich časti; stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na vajcia; tlmiče výfuku; generátory (elektro-)),

trieda 9 – „*power regulating and controlling apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; electric current rectifiers and transformers; electric power boosters; electric battery charging apparatus; circuit breakers; electrical contractors; parts and components therefor in Class 9*“ (zariadenia na regulovanie a ovládanie elektriny; súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru; elektrické usmerňovače prúdu a transformátory; elektrické posilňovače; prístroje na nabíjanie akumulátorov; vypínače; elektrické zvierače; ich časti a komponenty, zaradené do triedy 9),

trieda 12 - „*vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; engines and motors (for vehicles) and parts thereof*“ (vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; motory (pre vozidlá) a ich časti),

trieda 37 - „*repair, installation and maintenance services in the field of Electrical generators*“ (služby v oblasti opravy, údržby a inštalácie elektrických generátorov).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Zverejnené označenie je v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasované pre tovary - „*elektrické káble; koaxiálne káble; káble z optických vlákien*“. Staršia ochranná známka síce nie je zapísaná pre takýto druh tovaru, avšak je zapísaná pre konkrétne tovary a služby, ktorých môžu byť súčasťou aj spomínané tovary (*elektrické káble*), resp. pri poskytovaných službách môže dôjsť k priamemu stretu s týmito prihlasovanými tovarmi. V prípade staršej ochrannej známky ide o tovary v triede 9 a služby v triede 37.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 9 (*koaxiálne káble*) sú v podstate elektrické káble zložené z vodiča obaleného izolačnou vrstvou, ďalšou kovovou tieniacou vrstvou a celkovou izoláciou a používajú sa na vysokofrekvenčné linky na prenos vysokofrekvenčného signálu alebo vysielania. Dnes sú postupne nahradzované inými vysokokapacitnými prenosovými káblami hlavne na báze optických vlákien. Káble z optických vlákien sa používajú najmä na prenos údajov v telekomunikačnej technike, ale tiež aj v elektrotechnických prístrojoch a zariadeniach a aj v elektrotechnike. V prípade týchto tovarov teda tiež nie je možné vylúčiť možnosť ich stretu a vzájomnému použitiu v prípade spomínaných tovarov a služieb staršej ochrannej známky v triedach 9 a 37 a teda možno hovoriť o súvisiacich tovaroch najmä v prípade odbornej spotrebiteľskej verejnosti, teda technikov, opravárov.

Podobné hodnotenie je možné aplikovať aj v prípade služieb prihlasovaných v triede 42 - „*vedecké a technologické služby v oblasti elektrotechniky; posudky a odborné vyjadrenia v oblasti elektrotechniky*“, ktoré z už uvedených dôvodov, ktoré boli spomenuté pri posúdení prihlasovaných tovarov v triede 9 možno označiť tiež za služby súvisiace so zapísanými tovarmi a službami v triedach 9 a 37 staršej ochrannej známky.

Z uvedených dôvodov je nutné pokladať prihlasované tovary v triede 9 a služby v triede 42 za podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 9 a 37 aj keď len v menšej miere.

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „*propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; systematizácia oznámení a záznamov; kompilácia matematických a štatistických údajov*“ sú služby, ktoré sú z inej oblasti ako sú služby alebo tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku, majú iný účel a aj povahu a nevystupujú ani ako konkurenčné, súvisiace alebo doplnkové. Rovnako to platí aj pre prihlasované služby v triede 41 „*výchova a vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť*“, a teda možno konštatovať, že prihlasované služby v triedach 35 a 41 nie sú podobné s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2474-2013)

Staršia ochranná známka (CTM 006578711)

AVK

AVK

Pri porovnaní podobnosti označení z jednotlivých posudzovaných hľadísk je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú zhodné z **vizuálneho, fonetického a aj sémantického** hľadiska.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny:

Pravdepodobnosť zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení

a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka prihlasovaných tovarov zverejneného označenia v triede 9 a služieb v triede 42 tieto sú určené prevažne odbornej verejnosti i keď v prípade tovarov v triede 9 nemožno vylúčiť aj bežnú spotrebiteľskú verejnosť, a to s vysokou mierou pozornosti. Skôr zvýšenú mieru pozornosti možno predpokladať aj pri výbere služieb zverejneného označenia v triedach 35 a 41, keďže tieto prihlasované služby nemožno označiť za bežné a určené spotrebiteľskej verejnosti v každodennom živote.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. V tomto prípade je nutné poukázať na to, že zverejnené označenie je zhodné so staršou ochrannou známkou vo všetkých posudzovaných hľadiskách, čo je potrebné zohľadniť pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny na trhu, a to v rámci uplatnenia kompenzačného princípu.

Tovary a služby zverejneného označenia v triedach 9 a 42 boli posúdené ako podobné v nižšej miere, avšak vzhľadom na zhodnosť označení je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámieny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú zhodnú sústavu veľkých písmen bez akéhokoľvek ďalšieho rozlišovacieho prvku, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, najmä ak ide o krátke trojpísmenkové označenie, ktoré je pre spotrebiteľov relatívne ľahko zapamätateľné.

Časť porovnávaných služieb zverejneného označenia (triedy 35 a 41) bola posúdená ako rozdielna so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku, pričom pri vyššej miere pozornosti spotrebiteľa, ktorá sa vyžaduje pri tovaroch a službách prihlasovaných pre zverejnené označenie je predpoklad, že k pravdepodobnosti zámieny v prípade týchto služieb nebude dochádzať aj napriek zhodnosti zverejneného označenia so skoršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a služieb, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Ing. Lenka Litváková
LITVÁKOVÁ A SPOL.
Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava