



Banská Bystrica 27. 4. 2017
POZ 5558-2015/N-60-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Fissler GmbH, Harald-Fissler-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou kanceláriou FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „VITVIT“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.10.2015 prihlasovateľom Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5558-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „VITVIT“, číslo spisu POZ 5558-2015, sa zamietá pre všetky tovary v triedach 7 a 21; pre tovary „elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie“ v triede 11 a pre služby „maloobchodné služby s tovarmi elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie v triede 11 a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „VITVIT“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5558-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.6.2016 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb s výnimkou tovarov prihlasovaných v triede 3 a služieb „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3“ prihlasovaných v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a uviedol, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „vitavit“ č. 1013787 s právom prednosti od 20.4.2009 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá má skoršie právo prednosti.

K porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že v oboch prípadoch ide o slovné označenia tvorené jedným slovným prvkom, pričom zverejnené označenie pozostáva zo šiestich písmen a staršia ochranná známka zo siedmich, „VITVIT“ vs. „vitavit“. Namietateľ ďalej podotkol, že použitie veľkých a malých písmen nehrá v slovných označeniach žiadnu rolu, a teda označenia sa odlišujú len v jednom písmene „a“ umiestnenom na štvrtej pozícii v staršej ochrannej známke. Porovnávané označenia sa zhodujú v šiestich písmenách, konkrétne troch na začiatku („vit-“) a troch na konci („-vit“) označení. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval vysokú podobnosť označení z vizuálneho hľadiska, pretože zámene označení nemôže zabrániť písmeno „a“ nachádzajúce sa v strede staršej ochrannej známky, kde bude pozornosť priemerného spotrebiteľa nízka, pričom je potrebné vziať do úvahy, že spotrebiteľ väčšinou nemá

možnosť porovnať obe označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na zapamätaný vnem. Celkový dojem, ktorý porovnávané označenia ako celok vyvolávajú, možno, ako uviedol namietateľ, považovať za vizuálne veľmi podobný.

Rovnako z fonetického hľadiska označil namietateľ porovnávané označenia za veľmi podobné, pretože prvé slabiky budú reprodukované veľmi podobne „VIT“/“VITA“ a ďalšia slabika zhodne „VIT“, a to napriek tomu, že v staršej ochrannej známke sú z gramatického hľadiska až tri slabiky, avšak v skutočnosti je zvukový rozdiel porovnávaných označení minimálny.

Namietateľ ďalej uviedol, že ani sémantická stránka nepomôže relevantnej verejnosti označenia odlíšiť, pretože obe slová sú fantazijné označenia.

K porovnaniu tovarov namietateľ uviedol, že tovary staršej ochrannej známky „*náradie a nástroje (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu); zahrnuté v tejto triede; príbory; sečné zbrane; holiace strojčeky*“ zapísané v triede 8 a tovary „*domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a hubky; predmety zo skla, porcelán a majolika (obsiahnuté v tejto triede)*“ zapísané v triede 21 a tovary zverejneného označenia „*elektrické drviče na potraviny pre domácnosť; elektrické mixéry na potraviny pre domácnosť; elektrické odšťavovače; elektrické kuchynské roboty; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; vysávače; elektrické otvárače na konzervy; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); elektrické nože; odstredivé mlyny; stroje na škrabanie zeleniny*“ prihlásené v triede 7, tovary „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazičky; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie*“ prihlásené v triede 11, ako aj tovary „*domáce a kuchynské potreby a nádoby; lisy na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; ručné mixéry (šejkre); ručné mlynčeky pre domácnosť*“ prihlásené v triede 21 patria všetky do rovnakej širokej kategórie potrieb pre domácnosť, najmä kuchyňu, pretože sú to všetko súvisiace náradia, nástroje, stroje a pomôcky používané spolu alebo alternatívne (rovnaký výsledok možno dosiahnuť použitím ručného alebo elektrického stroja). Uvedené tovary majú podľa namietateľa rovnaké predajné miesta vzhľadom na ich rovnaké zameranie, najmä však majú rovnaký okruh spotrebiteľov, ľudí nakupujúcich vybavenie a pomôcky do domácnosti a kuchyne, teda tovarov označených tak staršou ochrannou známkou, ako aj zverejneným označením.

K prihlasovaným službám zverejneného označenia, ako sú „*podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7, 11 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu*“ namietateľ uviedol, že predaj akoukoľvek formou a propagovanie tovarov, ktoré sú rovnaké a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky predstavujú služby úzko súvisiace so samotnými tovarmi, služby určené na rovnaký účel a pre rovnakých spotrebiteľov, a preto sú zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

V závere namietateľ zhrnul, že zverejnené označenie neobsahuje žiaden rozlišujúci alebo dominantný prvok, ktorý by bol schopný odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky, s ktorou je vizuálne a foneticky veľmi podobné, a preto z hľadiska priemerného spotrebiteľa môže zverejnené označenie použité na tovaroch, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku vyvolať nebezpečenstvo zámery so staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia POZ 5558-2015 bola zamietnutá v rozsahu všetkých prihlasovaných tovarov a služieb s výnimkou tovarov prihlasovaných v triede 3 a s výnimkou služieb „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3*“ prihlasovaných v triede 35 v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 1.8.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 11.11.2016, uviedol, že sa nestotožňuje s podanými námietkami a argumentáciou v nich uvedenou a ďalej sa vyjadroval k jednotlivým bodom námietok.

Čo sa týka porovnania označení, tieto nie sú podľa prihlasovateľa zameniteľné, ak sú posudzované ako celok a z pohľadu primerane informovaného a primerane obozretného a pozorného zákazníka, pričom nemožno

jednotlivé prvky posudzovať oddelene bez toho, aby sa prihliadalo k celkovému dojmu označenia, ako ho bude vnímať priemerný spotrebiteľ.

Z vizuálneho hľadiska, ako uviedol prihlasovateľ, sa porovnávané označenia odlišujú prítomnosťou písmena „a“ v staršej ochrannej známke, ktoré vytvára novú slabiku, čím dochádza k výraznej zmene posudzovaných slov, pričom pozornosť spotrebiteľa zaujme úvodná časť staršej ochrannej známky „vita-“, ktorá je mu známa jednak z latinského slova „vita“ (Život), ako aj z bežných slov, najmä „vitalita“, „vitálny“, „vitamín“ a pod. Vo zverejnenom označení nie je možné podľa prihlasovateľa identifikovať takúto, na prvý pohľad rozpoznateľnú časť, a preto ho bude spotrebiteľ vnímať ako celok, teda „VITVIT“.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas so závermi fonetického porovnania namietateľom vzhľadom na to, že staršia ochranná známka je tvorená tromi slabikami („vi“, „ta“, „vit“) a zverejnené označenie dvoma slabikami („vit“, „vit“), a preto priemerný spotrebiteľ bude pri reprodukcii staršej ochrannej známky klásť dôraz na prvé dve slabiky, a teda zdôrazní počiatočné „vita“, zatiaľ čo koncová slabika pri reprodukcii zanikne. Na rozdiel od toho bude zverejnené označenie reprodukované opakovaním slabiky „vit“, a je teda zrejmé, ako uviedol prihlasovateľ, že staršia ochranná známka má pri reprodukcii dlhší a výrazne odlišný rytmus ako zverejnené označenie, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska úplne rozdielne.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že v staršej ochrannej známke spotrebiteľa upúta práve prvok „vita“, ktorý bude evokovať súvislosť so životom, prípadne s vitalitou či s vitamínom, na rozdiel od čoho zverejnené označenie „VITVIT“ bude vnímané ako fantazijný výraz neevokujúci žiadne slovenské slovo. Prihlasovateľ dodal, že použitie slovného prvku „VIT“ nie je ojedinelé u iných ochranných známok, ako napr. „VITerm VIT“ (OZ 208987), „Vit“ (ochranná známka EÚ 1160829) alebo „VITNETT“ (MOZ 860554), a preto tento nemôže byť príznačný pre tovary namietateľa.

Prihlasovateľ ďalej zdôvodňoval, prečo na rozdiel od namietateľa považuje porovnávané tovary a služby za odlišné. K tovarom „*elektrické drviče na potraviny pre domácnosť; elektrické mixéry na potraviny pre domácnosť; elektrické odšťavovače; elektrické kuchynské roboty; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; vysávače; elektrické otvárače na konzervy; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); elektrické nože; odstredivé mlyny; stroje na škrabanie zeleniny*“ prihlasovaným triede 7 uviedol, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary v rovnakej triede, ale len pre tovary „*náradie a nástroje pre domácnosť a kuchyňu (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu); patriace do tejto triedy; príbory; bodné zbrane; holiace strojčeky*“ v triede 8, pričom poznamenal, že medzi nástrojmi s ručným pohonom a elektrickými prístrojmi je diametrálny rozdiel, pretože nástroje alebo náradie s ručným pohonom predstavujú jednoduché pomôcky spravidla vyrobené z plastu či kovu bez použitia akýchkoľvek elektrických alebo elektromechanických súčastí, slúžia na jedno použitie, predávajú sa v obchodoch s domácimi potrebami a sú ľahko použiteľné kedykoľvek a kdekoľvek (napr. v prírode) na rozdiel od elektrických, ktoré sú vyrábané odlišne, majú v sebe zabudované elektrické alebo elektromechanické komponenty, predávajú sa v špecializovaných elektroobchodoch, sú opraviteľné a nie sú použiteľné bez prívodu elektrického prúdu. Ako ďalší zásadný rozdiel prihlasovateľ uviedol aj odlišnú obstarávaciu cenu porovnávaných tovarov, kedy ručné nástroje sú spravidla lacné a spotrebiteľ im venuje len malú alebo priemernú pozornosť, zatiaľ čo elektrické prístroje sú spravidla drahšie, spotrebiteľ si ich zaobstaráva len niekoľkokrát v živote, a preto ich výberu venuje výrazne väčšiu pozornosť.

Rovnaké argumenty prihlasovateľ použil aj v prípade porovnania tovarov „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazičky; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie*“ prihlasovaných v triede 11, ktorými sú elektrické prístroje a ktoré podľa neho nie je možné zahrnúť pod žiadne tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku, pretože ich charakter, podstata, mechanizmus a spôsob používania sú úplne odlišné od nástrojov s ručným pohonom.

Za odlišné označil prihlasovateľ aj tovary prihlasované v triede 21, pretože pre staršiu ochrannú známku nie sú zapísané žiadne tovary v tejto triede a z rovnakých dôvodov sú podľa prihlasovateľa odlišné aj služby prihlasované v triede 35.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že na strane verejnosti nemôže dôjsť k zámene sporných tovarov a služieb.

V ďalšej časti prihlasovateľ citoval z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky ďalej aj „ÚPV ČR“ v skutkovo podobnej veci, konkrétne z rozhodnutia vo veci námietok namietateľa (spoločnosti Fissler GmbH) proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. 519670 „VITVIT“ prihlasovateľa (Vaše DEDRA, s.r.o.) prihlasovanej pre tovary a služby v triedach 3, 7, 11 a 35, kedy ÚPV ČR námietkam čiastočne vyhovel a prihlášku ochrannej známky zamietol pre tovary prihlasované v triede 21 a pre služby „zásielkový predaj tovarov v triede 21 z katalógov, internetu, inzercie“ prihlasované v triede 35.

Prihlasovateľ z uvedeného rozhodnutia citoval časti týkajúce sa porovnania sporných tovarov (elektrické vs. s ručným pohonom), ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné vzhľadom na ich odlišnú povahu, pričom dodal, že si je vedomý skutočnosti, že úrad nie je viazaný rozhodovacou praxou iných úradov.

V závere prihlasovateľ zhrnul, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je potrebné vziať do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti, teda celkový dojem, akým označenia pôsobia na priemerného, primerane informovaného, pozorného a obozretného spotrebiteľa, na mieru rozlišovacej spôsobilosti, na rozdielnosť tovarov a služieb, ako aj na existenciu ďalších ochranných známk s prvkom „Vit“ zapísaných pre rovnaké alebo podobné tovary a služby. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že neexistuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia POZ 5558-2015 zapísal do registra ochranných známk v celom 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „VITVIT“, číslo spisu POZ 5558-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 20.10.2015 prihlasovateľom Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2016 pre tovary a služby v triedach 3, 7, 11, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Fissler GmbH, Harald-Fissler-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, Nemecko je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „vitavit“ č. 1013787 s účinkami pre Európsku úniu a právom prednosti od 20.4.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 8, 20 a 21 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

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary a služby zverejneného označenia:

v triede 7 – „elektrické drviče na potraviny pre domácnosť; elektrické mixéry na potraviny pre domácnosť; elektrické odšťavovače; elektrické kuchynské roboty; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; vysávače; elektrické otváratele na konzervy; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); elektrické nože; odstredivé mlyny; stroje na škrabanie zeleniny“;

v triede 11 – „elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazičky; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie“;

v triede 21 – „domáce a kuchynské potreby a nádoby; lisy na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; ručné mixéry (šejkre); ručné mlynčeky pre domácnosť“;

v triede 35 – „podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7, 11 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 8 – „hand tools and implements (hand-operated for household and kitchen); included in this class; cutlery; side arms; razors“ [ručné náradie a nástroje (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu); zahrnuté v tejto triede; príbory; sečné zbrane; holiace strojčeky];

v triede 20 – „furniture, mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics“ [nábytok, zrkadlá, obrazové rámy; výrobky (zahrnuté v tejto triede) z dreva, korku, trstia, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov, alebo z plastu];

v triede 21 – „household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in this class)“ [domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy (okrem štetcov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna; surové sklo alebo sklo ako polotovar (okrem skla pre stavebníctvo); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky (zahrnuté v tejto triede)].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Tovary zverejneného označenia „elektrické drviče na potraviny pre domácnosť; elektrické mixéry na potraviny pre domácnosť; elektrické odšťavovače; elektrické kuchynské roboty; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; vysávače; elektrické otváratele na konzervy; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); elektrické nože; odstredivé mlyny; stroje na škrabanie zeleniny“ prihlasované v triede 7 spadajú do širšej kategórie tovarov, ktorými sú nástroje a náradie pre kuchyňu a domácnosť na elektrický pohon a vo svojej podstate slúžia spotrebiteľovi na rovnaký účel ako tovary „ručné náradie a nástroje (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu); zahrnuté v tejto triede“ zapísané v triede 8 pre staršiu ochrannú známku (spracovanie potravín, resp. použitie v domácnosti), pretože uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov, sú navzájom konkurencieschopné

a zastupiteľné, pričom okruh relevantnej verejnosti je zhodný (široká spotrebiteľská verejnosť) a zároveň môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach a môžu pochádzať od zhodných výrobcov, a teda je zrejmé, že uvedené tovary sú podobné.

Tovary zverejneného označenia „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie*“ prihlasované v triede 11 možno považovať za podobné s tovarmi „*domáce alebo kuchynské potreby a nádoby*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 21. Uvedené vyplýva z toho, že môže ísť o podobné tovary svojím účelom i spôsobom použitia a navzájom doplnujúce sa tovary, pretože pod všeobecne formulované pojmy staršej ochrannej známky môžu patriť jednotlivé nádoby, resp. potreby na prípravu alebo úpravu jedál, pričom okruh relevantnej verejnosti je zhodný (široká spotrebiteľská verejnosť), rovnako ako predajné miesta.

Tovary „*sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazičky*“ prihlasované v triede 11 nie je možné označiť za zhodné alebo podobné so žiadnymi z tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku, pretože majú odlišnú povahu od tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 8, 20 a 21 a slúžia na rozdielny účel, pričom aj výrobcovia porovnávaných tovarov sú odlišní.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia „*domáce a kuchynské potreby a nádoby*“ prihlasovaných v triede 21, tieto možno aj bez podrobného porovnávania označiť za zhodné s tovarmi „*domáce alebo kuchynské potreby a nádoby*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ostatné tovary „*lisy na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; ručné mixéry (šejkre); ručné mlynčeky pre domácnosť*“ prihlasované v triede 21 sú účelom použitia, predajnými miestami a spotrebiteľskou verejnosťou podobné tovarom „*náradie a nástroje (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu)*“ zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 8.

Prihlasované služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 možno na základe ich charakteru a zamerania zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním a na zabezpečenie ich podnikateľských aktivít. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a teda nie je možné vyvodiť medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Ďalšie námietkami dotknuté služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace v nižšej miere so zapísanými tovarmi „*domáce alebo kuchynské potreby a nádoby*“ v triede 21, resp. so zapísanými tovarmi „*ručné náradie a nástroje (s ručným pohonom pre domácnosť a kuchyňu)*“ v triede 8 pre staršiu ochrannú známku. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom. Podobné platí aj vo vzťahu k maloobchodným službám s tovarmi uvedenými v triede 11, pokiaľ sa týkajú tovarov, ktoré boli posúdené ako podobné so zapísanými tovarmi.

K ostatným službám zverejneného označenia „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu*“ prihlasovaných v triede 35, pre ktoré neboli nájdené žiadne súvisiace zapísané tovary, možno uviesť, že nie sú podobné so zapísanými tovarmi.

Porovnanie námietkami dotknutých tovarov a služieb možno zhrnúť do konštatovania, že všetky tovary prihlasované v triedach 7 a 21, ako aj tovary „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry;*

elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie“ prihlasované v triede 11 sú zhodné, resp. podobné s tovarmi zapísanými v triedach 8 alebo 21 pre staršiu ochrannú známku a služby „*maloobchodné služby s tovarmi elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické varné kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; elektrické fritézy; elektrické variče; pražiče na ovocie v triede 11 a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu*“ prihlasované v triede 35 sú v nižšej miere podobné alebo súvisiace s tovarmi zapísanými v triedach 8 alebo 21 pre staršiu ochrannú známku, pretože slúžia na rovnaký, resp. podobný účel, môžu si navzájom konkurovať alebo sa dopĺňajú.

Tovary „*sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky*“ prihlasované v triede 11 a služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie a vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky v triede 11 prostredníctvom zásielkového predaja, katalógového predaja a internetu*“ prihlasované v triede 35 sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5558-2015)

Staršia ochranná známka (MOZ 1013787)

VITVIT

vitavit

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma, pričom je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je napísané veľkými alebo malými písmenami. Zverejnené označenie je tvorené šiestimi písmenami „VITVIT“ v porovnaní so siedmimi písmenami staršej ochrannej známky, z ktorých sú prvé tri písmená „vit-“ a posledné tri písmená „-vit“ zhodné so zverejneným označením, sú napísané v rovnakom poradí a na rovnakých pozíciách. Sporné označenia sa teda odlišujú len prítomnosťou písmena „a“ uprostred staršej ochrannej známky „vit-a-vit“, pričom spotrebiteľ si tento zanedbateľný rozdiel bez podrobnej analýzy, resp. bez možnosti priamo porovnať označenia vedľa seba nemusí všimnúť ani zapamätať. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „vit-vit“ a staršia ochranná známka ako „vi-ta-vit“. Z uvedeného je zrejmé, že pri zvukovej realizácii označení na začiatku zaznie rovnaké zoskupenie hlások „vit-“ a v závere oboch označení zaznejú jasne a zreteľne reprodukované zhodné hlásky „-vit“, pričom rozdiel vyvolaný strednou slabikou staršej ochrannej známky je nepodstatný, pretože len minimálne predĺži zvukový vnem vyvolaný staršou ochrannou známkou. Pri zvážení uvedeného a predovšetkým vzhľadom na obsiahnutie zhodných hlások na prvých aj posledných troch pozíciách je nutné konštatovať, že fonetické rozdiely sú pre priemerného spotrebiteľa minimálne, a preto celkový zvukový vnem vyvolaný porovnávanými označeniami je podobný vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení „vitvit“ a „vitavit“ je potrebné vychádzať z toho, že tieto majú fantazijný charakter. Ďalej je potrebné uviesť, že spotrebiteľská verejnosť by mohla časť staršej ochrannej známky „vita“ vnímať vo význame život, vitalita (z latinského slova vita) a časť staršej ochrannej známky, ako aj časť zverejneného označenia „vit“ by mohol pripomínať slovo „vita“, resp. vitamín. Vzhľadom na uvedené sémantické hľadisko pravdepodobne nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, avšak nemožno vylúčiť, že určitá časť verejnosti ich bude asociovať s významom život/vitamín.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary a služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi a 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 ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Ďalej je potrebné však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalkej podobe, ktorú si o nich uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (*domáce a kuchynské potreby a nádoby*) a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené a odborná verejnosť vo vzťahu k dotknutým službám. Vzhľadom na účel použitia uvedených tovarov vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, prípadne stredný stupeň pozornosti vzhľadom na zameranie služieb, ako aj na povahu tovarov, ktoré nie sú produktmi dennej spotreby (*elektrické kuchynské roboty; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické šľahače; elektrické mixéry pre domácnosť; vysávače*).

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná vyššia miera vizuálnej aj fonetickej podobnosti založená na zhodnosti prvých aj posledných troch zhodných písmen oboch označení, pričom ani zo sémantického hľadiska ich nemožno odlíšiť. Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti aj vzhľadom na to, že porovnávané označenia svojou dĺžkou (6 vs. 7 písmen) patria k priemerne dlhým, pričom nie sú tvorené plnovýznamovými slovami a spotrebiteľ ľahko postrehne rovnaký začiatok a koniec, ktorí preváža drobnú odchýlku v strede staršej ochrannej známky. Navyše spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a preto rozdiel spočívajúci len v prítomnosti jediného písmena „a“ uprostred zhodných hlások („vitvit“ vs. „vitavit“) môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti aj pri priemernom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné, resp. podobné pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami. Preto existuje riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre námietkami dotknuté tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné. V prípade kolíznych služieb zverejneného označenia a tovarov staršej ochrannej známky ide síce o podobnosť v nižšej miere, avšak ako bolo uvedené nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi a službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 11 a k službám prihlasovaným v triede 35, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je pravdepodobná ich zámena v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi a službami zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je

dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Pokiaľ ide o prihlasovateľom predložené rozhodnutie ÚPV ČR č. O-519670/D15082600/2015/ÚPV je potrebné uviesť, že ide o rozhodnutie orgánu iného štátu, ktoré pre úrad nie je záväzné.

V nadväznosti na argument prihlasovateľa, že spojenie hlások „Vit“ sa vyskytuje aj v ďalších ochranných známkach zapísaných pre rovnaké alebo podobné tovary a služby je potrebné uviesť, že len zo samotných zápisov ochranných známkov obsahujúcich písmená „Vit“ nie je zrejmý spôsob a rozsah skutočného používania týchto ochranných známkov vo vzťahu k územia Slovenskej republiky jednotlivými subjektmi, a teda vnímanie zoskupenia hlások „Vit“ v označeniach potrieb, nádob, prístrojov alebo náradia pre domácnosť alebo kuchyňu zo strany relevantnej verejnosti. Preto na uvedený argument prihlasovateľa nemožno prihliadať.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti bolo zistené, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre časť námietkami dotknutých prihlasovaných tovarov a služieb, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 sporových konaní

Doručiť:

Bušová Eva, JUDr.
Advokátska kancelária
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

FAJNOR IP, s.r.o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava