





Banská Bystrica 21. 2. 2020


POZ 2523-2018/N-10-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  **LOTOSAN** do registra ochranných známkov, prihláseného 26.11.2018 prihlasovateľom Róbertom Mačákom AQUATERM s. r. o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Mgr. Bc. Róbertom Gašparovičom, Martinčekova 785/24, 821 09 Bratislava – Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2523-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.1.2019, 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 ochrannej známky  **LOTOSAN**, číslo spisu POZ 2523-2018, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  **LOTOSAN** do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2523-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.4.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 15289275 „LOTUSAN“ s právom prednosti od 30.3.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 17, 19, 24 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V rámci odôvodnenia námietok namietateľ tiež uviedol, že jeho spoločnosť patrí medzi popredných celosvetových odborníkov a dodávateľov fasádnych zatepľovacích systémov a jej korene siahajú až do roku 1835, pričom oficiálne začala podnikať až v roku 1962. Jej snahou bolo a stále je zachovať a zvýšiť hodnotu aj estetické pôsobenie stavieb, čo charakterizuje jej heslo „Stavať zodpovedne“, čím sa stala známa pre svoju výnimočnú kvalitu, inovácie a udržateľný prístup k výrobe. Namietateľ za účelom preukázania uvedených skutočností predložil výtlačok z internetovej stránky <http://www.sto.sk/sk/o-spolecnosti/skupina-sto/kronika-sto/kronikasto.html> s názvom „Kronika Sto“ a brožúru „Co pohání Sto“ (prílohy č. 2 a 3).

Ďalej sa namietateľ zaoberal námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona a v tejto súvislosti konštatoval, že medzi dotknutými označeniami existuje pravdepodobnosť ich zámieny, resp. bude medzi nimi dochádzať k asociácii zo strany slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ dodal, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny je potrebné dotknuté označenia posudzovať nielen z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ale aj z hľadiska ich pôsobenia ako celkov na relevantných spotrebiteľov. Ďalej je potrebné posúdiť aj podobnosť kolíznych tovarov a v konečnom dôsledku prihliadnúť aj na kompenzačný princíp.

Následne namietateľ opísal zverejnené označenie, ktorého dominantným prvkom, ako uviedol, je slovo „LOTOSAN“ napísané štandardným typom písma veľkej abecedy šedo-ružovou farbou. Aj keď zverejnené označenie obsahuje farebný obrazový prvok, ktorým je kvet lotosu indického, tento je podľa namietateľa nevýrazný a vo vzťahu k prihláseným tovarom nedištingvívny. Namietateľ tiež opísal staršiu ochrannú známku, ktorej slovný prvok, ako uviedol, je napísaný rovnakým typom písma ako slovný prvok zverejneného označenia. Podľa namietateľa jednoduchý obrazový prvok zverejneného označenia nie je postačujúcim prvkom na vylúčenie podobnosti dotknutých označení, a tak konštatoval vysokú vizuálnu podobnosť sporných označení.

Ďalej sa namietateľ venoval len porovnaniu slovných prvkov dotknutých označení z vizuálneho hľadiska a v tejto súvislosti uviedol, že majú rovnakú dĺžku, keďže pozostávajú zo siedmich písmen, z ktorých šesť je zhodných a umiestnených v slovách na rovnakých pozíciách a v rovnakom poradí. Slovné prvky dotknutých označení sa líšia iba v písmenách „U“ vs. „O“ uprostred nich, ktoré majú vysoký optický stupeň podobnosti, pretože písmeno „O“ oproti písmenu „U“ má navyše len horný poloblúk. Namietateľ poznamenal, že tento rozdiel ľahko unikne pozornosti spotrebiteľa, a tak možno aj v tomto prípade aplikovať závery vyplývajúce z ustálenej praxe európskych súdov, podľa ktorej, ak zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku, možno konštatovať ich podobnosť (rozsudok SDEÚ vo veciach T-281/07 ecoblue AG vs. OHIM, ods. 28 alebo T-22/04 Reemark vs. OHIM, ods. 40).

Taktiež je potrebné podľa namietateľa vziať do úvahy, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania označení naraz a vedľa seba, a preto nemožno ich zámenu vzhľadom na takmer zhodný dominantný slovný prvok „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ vylúčiť (rozsudok SDEÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfarbik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV).

Podľa namietateľa, z dôvodu prevzatia takmer celej staršej ochrannej známky do zverejneného označenia, si spotrebiteľia budú zverejnené označenie asociovať so staršou ochrannou známkou, a túto skutočnosť budú vnímať tak, že si namietateľ obmenil alebo doplnil svoju ochrannú známku.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že aj z tohto hľadiska je podobnosť medzi dotknutými označeniami vysoká, keďže slovné prvky dotknutých označení sú vyslovované trojslabične ako „lo-tu-san“ vs. „lo-to-san“, pričom ich prvá a tretia slabika zaznejú zhodne ako „lo-“ a „-san“ a jediný rozdiel zaznie pri interpretácii ich druhej slabiky pozostávajúcej zo zhodnej úvodnej spoluhlásky „t“ a rozdielnej samohlásky „u“ vs. „o“. Podľa namietateľa je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia tento nepatrný zvukový rozdiel prepočujú z dôvodu, že sa vyskytuje uprostred trojslabičných slovných prvkov a nespôsobuje žiadnu zmenu v intonácii a ani v rytme vyslovovaných slovných prvkov. Namietateľ poznamenal, že samotná fonetická podobnosť dotknutých označení je postačujúca na konštatovanie pravdepodobnosti zámény a v tejto súvislosti sa odvolal na už vyššie citované rozhodnutie SDEÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfarbik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že slová „lotosan“ a „lotusan“ sa v slovenskom jazyku nevyskytujú, avšak možno predpokladať, že ich spotrebiteľia budú vnímať ako odkaz na kvet „lotosu indického“ z dôvodu, že základ slovného prvku staršej ochrannej známky tvorí anglické slovo „lotus“ a základ slovného prvku zverejneného označenia slovo „lotos“, ku ktorým bola v oboch prípadoch pridaná prípona „-an“. Podľa namietateľa anglické slovo „lotus“ má v slovenskom jazyku rovnaký význam ako slovo „lotos“, a preto si spotrebiteľia budú slovné prvky dotknutých označení spájať so skrátenou verziou názvu kvetu „lotosu indického“. Túto skutočnosť podľa namietateľa vo zverejnenom označení umocňuje aj jeho obrazový prvok.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vysoký stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti a sémantickú zhodu sporných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že z porovnania prihlásených tovarov v triede 11 pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov v triede 19 „*nekovové stavebné materiály*“ pre staršiu ochrannú známku vyplýva, že ich súhrnne možno označiť za „*stavebné materiály*“, ktoré sú určené k uspokojovaniu rovnakých potrieb (sú to materiály používané na stavbách), a ktoré slúžia na rovnaký účel, tiež sa zameriavajú na identický okruh spotrebiteľov a sú predávané na rovnakých predajných miestach v stavebninách. Rovnako sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov. Podľa namietateľa vzhľadom na zameniteľnosť dotknutých označení môže u spotrebiteľskej verejnosti vzniknúť mylná predstava, že prihlásené tovary pochádzajú od namietateľa, prípadne, že medzi prihlasovateľom a namietateľom došlo k nejakej forme majetkového či

iného prepojenia.

Namietateľ v súlade s vyššie uvedeným konštatoval, že prihlásené tovary v triede 19 „*stavebné obkladové materiály (nekovové)*“ a zapísané tovary v triede 19 „*nekovové stavebné materiály*“ sú zhodné.

Ďalej namietateľ uviedol, že ostatné prihlásené tovary v triede 19 „*dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)*“ vykazujú vysoký stupeň podobnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 19 „*nekovové stavebné materiály; nátery; tesnenia*“ a ku všetkým zapísaným tovarom v triede 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené tovary podľa namietateľa sú určené k uspokojovaniu rovnakých potrieb (sú to materiály používané na zakrývanie podláh a stien), tiež plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a sú predávané na rovnakých predajných miestach v stavebninách alebo v obchodoch s výbavou do domácností. Rovnako sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov, čo môže v konečnom dôsledku vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti predstavu o vzájomnej spojitosti medzi prihlasovateľom a namietateľom.

Podľa namietateľa aj všetky tovary prihlásené v triedach 11 a 20 vykazujú podobnosť so zapísanými tovarmi v triede 19 „*nekovové stavebné materiály*“, pretože plnia podobný účel. Ide o tovary, ktoré sa okrem iného používajú pri výstavbe a rekonštrukcii domov, bytov a iných obydlí, zameriavajú sa tiež na identický okruh spotrebiteľov a predávajú sa prostredníctvom rovnakých obchodných kanálov, ako sú stavebniny a obchody s výbavou do domácností. Podľa namietateľa patria teda do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti existuje podľa namietateľa vysoká miera pravdepodobnosti zámery medzi dotknutými označeniami a tiež nemožno vylúčiť ani asociáciu medzi nimi, pretože spotrebiteľom sa pri stretnutí so zverejneným označením ihneď v myslí vybaví staršia ochranná známka, a preto by mal byť zverejnenému označeniu odmietnutý zápis do registra z dôvodu, aby prihlasovateľ nezískal výhody z originality a jedinečnosti jeho staršej ochrannej známky „LOTUSAN“.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 23.4.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.6.2019 uviedol, že jeho spoločnosť bola založená v roku 1991 v Spišskej Belej a za viac ako 25 rokov jej pôsobenia na slovenskom trhu rozšírila svoje služby o sortiment z kúrenárskeho materiálu o kúpeľňovú a kuchynskú keramiku, dlažby, dvere a doplnky pre bývanie. V súčasnosti zamestnáva viac ako 70 ľudí a je jedným z popredných slovenských predajcov kúpeľňového vybavenia a keramiky (príloha č. 1 - výpis z internetovej stránky <https://www.eshop.aquaterm.sk/o-nas-83.html>).

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že ochranná známka EÚ č. 015289275 „LOTUSAN“ bola podaná 30.3.2016 a on začal používať zverejnené označenie ako nezapísané označenie pre prihlásené tovary už v roku 2014. Prihlasovateľ sa v tejto súvislosti odvolal na dôkazy, ktorými sú: komunikácia s dizajnérom v októbri a novembri 2014 (prílohy č. 2 až 5), faktúra za vyhotovenie zverejneného označenia (príloha č. 6), katalóg tovarov pre rok 2015 (príloha č. 7), katalóg kúpeľní 2018/2019 (príloha č. 8) a katalóg kúpeľní a interiéru 2018/2019 (príloha č. 9). Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že zverejnené označenie ako nezapísané označenie začal používať o rok skôr ako si namietateľ prihlásil svoju ochrannú známku. Navyše za takmer päť rokov jeho používania na území Slovenska sa toto označenie stalo medzi spotrebiteľmi dobre známe a rozlíšiteľné a tovary ním označené si bolo možné zakúpiť v takmer 70 predajniach a taktiež prostredníctvom e-shopov. Prihlasovateľ tieto tvrdenia podložil dôkazmi, a to výpismi údajov z jeho webových stránok [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19hphEU6jcFcImUAI\\_tRnzGMmCc0&ll=48.60846490260037%2C19.49884415000008&z=7](https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19hphEU6jcFcImUAI_tRnzGMmCc0&ll=48.60846490260037%2C19.49884415000008&z=7), <https://eshop.aquaterm.sk/search/parameter-search/c1/25?paramsCount=0&priceFrom=0&priceTo=0&brand=366&novinka=&akcia=&vypredaj=&tipDna=&bestSeller=&skladom=&series=&dimensions=&color=> a <http://www.lotosan.sk/> (prílohy č. 10 a 11). Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie ako nezapísané označenie má skoršie právo prednosti ako ochranná známka namietateľa.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk a v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že nemôže súhlasiť s tvrdením namietateľa, že dominantným prvkom zverejneného

označenia je slovný prvok „LOTOSAN“, pretože zverejnené označenie obsahuje okrem slovného prvku aj obrazový prvok, ktorý si spotrebiteľia všimnú ako prvý vzhľadom na jeho umiestnenie v označení, a ktorý je jedinečným dizajnovým vyobrazením kvetu lotosu ohraničeného kruhom, navyše v špecifickom farebnom vyhotovení. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľia na základe tohto obrazového prvku dokážu odlišiť jeho tovary od tovarov iných subjektov. Prihlasovateľ tiež nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že obrazový a aj slovný prvok zverejneného označenia je vo vzťahu k prihláseným tovarom nedištingvovný. Opak je podľa neho pravdou, pretože slovný prvok „LOTOSAN“ je odvodeninou od slova „lotos“, označujúceho kvet rastliny a obrazový prvok je len jeho grafickým prepisom, pričom spolu tvoria logický koncepčný celok. Prihlasovateľ dodal, že slovný prvok „LOTOSAN“ zverejneného označenia je napísaný tučným výrazným písmom veľkej abecedy a spotrebiteľia ho tak ľahko odlišia od staršej ochrannej známky, ktorú namietateľ v skutočnosti používa vo verzii pozostávajúcej z písmen nevýrazných a usporiadaných do slova „Lotusan“ (príloha č. 12 - výpis údajov z internetovej stránky namietateľa [https://www.sto.de/de/unternehmen/innovationen/lotusan/lotusan\\_lotuseffekt\\_fassadenfarbe\\_fassadenputze.html](https://www.sto.de/de/unternehmen/innovationen/lotusan/lotusan_lotuseffekt_fassadenfarbe_fassadenputze.html)). Podľa prihlasovateľa nemožno opomenúť ani skutočnosť, že vo zverejnenom označení je použitá špecifická staroružová, resp. sivo-ružová farba, ktorá je typická pre niektoré druhy kvetu lotosu, ktorý nie je bežnou rastlinou na území Slovenska. Spotrebiteľia si tak ľahko zapamätateľnú staroružovú farbu budú asociovať s jeho tovarmi označenými zverejneným označením a aj s jeho osobou, pretože na tejto farbe a jej odtieňoch si on systematicky buduje marketing a tiež túto farbu používa na svojich internetových stránkach, v marketingových materiáloch, v letákoch a v katalógoch. V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na už vyššie citované prílohy č. 7 až 9 a jeho internetovú stránku. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval len nízku mieru vizuálnej podobnosti medzi dotknutými označeniami vzhľadom na to, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie vnímať ako jeden celok.

Podľa prihlasovateľa výsledok rozsudku SDEÚ vo veciach T-281/07 ecoblue AG vs. OHIM, ods. 28 alebo T-22/04 Reemark vs. OHIM, ods. 40, o ktorý oprel namietateľ svoje tvrdenia uvedené pri vizuálnom hľadisku, nemožno aplikovať na daný prípad, pretože slovný prvok staršej ochrannej známky nie je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení.

Čo sa týka sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že slovenskí spotrebiteľia si slovný prvok staršej ochrannej známky „LOTUSAN“ nespoja s kvetom lotosu, a to z dôvodu, že úroveň znalosti anglického jazyka na Slovensku nie je dostatočná na to, aby spotrebiteľia rozumeli nie bežnému anglickému výrazu „lotus“ a tiež preto, že spotrebiteľia nemajú potrebu tento slovný prvok rozdeľovať na jednotlivé časti, ktoré následne preložia. Podľa prihlasovateľa časť slovného prvku staršej ochrannej známky „lotus“ je určitej skupine spotrebiteľskej verejnosti na Slovensku známa v súvislosti so športovými pretekárskymi autami britského výrobcu „Lotus Car“ či španielskou značkou hodínok „Lotus“. Na druhej strane, spotrebiteľia budú zverejnené označenie vnímať ako celok ako kvet „lotosu“. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je zhodné a ani podobné so staršou ochrannou značkou zo sémantického hľadiska.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom prihlasovateľ uviedol, že samohlásky „u“ vs. „o“ sú v slabike „-tu-“ vs. „-to-“ pre spotrebiteľa dostatočne odlišiteľné, a tak možno predpokladať, že medzi dotknutými označeniami existuje nanajvýš len stredný stupeň podobnosti z fonetického hľadiska.

Prihlasovateľ dodal, že zrejme vizuálna, významová, marketingová a koncepčná odlišiteľnosť zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, vzhľadom na jasný a určitý význam zverejneného označenia, prevýši prípadnú fonetickú podobnosť sporných označení [rozsudok SDEÚ vo veci T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 54 Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)].

Na záver prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľia budú zo všetkých posudzovaných hľadísk vidieť a vnímať rozdiely medzi dotknutými označeniami, a tak ich nebudú považovať za podobné alebo zameniteľné či pochádzajúce od toho istého subjektu.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal porovnaním kolíznych tovarov a v tejto súvislosti uviedol, že prihlásené tovary v triedach 11 a 20 nie sú podobné s tovarmi „*stavebné obkladové materiály (nekovové)*“ zapísanými v triede 19 pre staršiu ochrannú značku, pretože žiadny z prihlásených tovarov v triedach 11 a 20 nie je stavebným materiálom. Podľa prihlasovateľa všetky prihlásené tovary v triedach 11 a 20 sú doplnkami alebo vybavením interiéru a priemerný spotrebiteľ si ich nebude asociovať so stavebnými materiálmi, ani ich za ne považovať. Prihlasovateľ dodal, že ak by bolo vyhovené tvrdeniu namietateľa v súvislosti s uvedenými tovarmi, tak by došlo k neprimeranému rozšíreniu ochrany pre zjavne odlišné a zároveň rozdielne

kategorizované tovary v rôznych administratívnych triedach.

Podľa prihlasovateľa s výnimkou tovarov zverejneného označenia „*stavebné obkladové materiály (nekovové)*“ v triede 19, sú všetky tovary prihlásené v tejto triede zjavne odlišné, a tak nepodobné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku. V segmente obkladov a dlažieb sú výrobcovia obkladov a dlažieb len zriedka výrobcami malty, náterov, vápna či cementu. Zároveň nie je bežné, že výrobcovia stavebných materiálov, farieb, chemikálií, tkanín a ďalších tovarov by vyrábali obklady či dlažby, s čím súvisia aj technologické postupy, spôsoby a kapacity výrobcov a spotrebiteľia kupujú dlažby a obklady od iných výrobcov ako napr. cement či lepidlá na dlažby a obklady.

Zverejnené označenie je určené na označovanie kuchynskej a kúpeľňovej keramiky, batérií, nábytku a dlažby, pričom tieto tovary sú predávané v špecifických predajniach, tiež sú distribuované odlišnými kanálmi a sú určené odlišnej skupine spotrebiteľov. Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ je odborníkom na fasádne a zatepl'ovacie systémy. Z povahy podnikateľskej činnosti prihlasovateľa a namietateľa, ako aj zo zoznamu prihlásených tovarov a tiež faktu, že za takmer štyri roky spoločného používania dotknutých označení na slovenskom trhu nedošlo u spotrebiteľov k ich zámene, je zrejmé, že dotknuté označenia sú pre spotrebiteľov dostatočne odlišiteľné a vnímajú ich ako pochádzajúce od iných subjektov. Z uvedených skutočností prihlasovateľ vyvodil záver, že kolízne tovary nie sú podobné.


Prihlasovateľ konštatoval, že z uvedených dôvodov nebolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejnenému označeniu do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu.

Na základe požiadavky namietateľa z 11.11.2019 mu bolo doručené vyjadrenie protistrany, ku ktorému sa vyjadril. Namietateľ vo svojom dodatočnom vyjadrení opakovane potvrdzoval svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, pričom uviedol aj niektoré nové skutočnosti, na ktoré úrad, vzhľadom na koncentračnú zásadu konania o námietkach, nemôže prihliadať. Namietateľ opierajúc sa o uvedené argumenty opakovane navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 2523-2018 zamietol pre všetky prihlásené tovary.

#### **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 založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom bližšie nešpecifikoval či podľa bodu 1. alebo bodu 2. uvedeného zákonného ustanovenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  **LOTOSAN** a staršia ochranná známka „**LOTUSAN**“ nie sú zhodné, čo je jednou z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, úrad bude ďalej posudzovať podané námietky len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  LOTUSAN, číslo spisu POZ 2523-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.11.2018 prihlasovateľom Róbertom Mačákom AQUATERM s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 8.1.2019 pre tovary v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 015289275 „LOTUSAN“ s právom prednosti od 30.3.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 17, 19, 24 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 11** – „vane; vane na sedacie kúpele; inštalčný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; lampy; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; stropné svietidlá; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele“,

**v triede 19** – „stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)“,

**v triede 20** – „nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary:

**v triede 19** – „building materials (non-metallic); mortar, pargets, lime, cement; spackling compound; all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ [nekovové stavebné materiály; malta, nátery, vápno, cement; tmeliace zmesi; s výnimkou použitia všetkých uvedených tovarov v spojení s automobilmi],

**v triede 27** – „carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ [koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; s výnimkou použitia všetkých uvedených tovarov v spojení s automobilmi].

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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 doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary v triede 11 pre zverejnené označenie „vane; vane na sedacie kúpele; inštalčný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele“

možno označiť za tovary priamo súvisiace a majúce doplnkový charakter k všeobecne definovaným tovarom „*nekovové stavebné materiály*“ zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 19 vzhľadom na to, že všetky sú určené na použitie v stavebníctve pri výstavbe a rekonštrukcii domov, bytov a iných obydlí. Porovnávané tovary majú teda rovnaké distribučné kanály, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (stavebniny). Preto možno konštatovať, že ide o tovary podobné, aj keď v nižšej miere.

Prihlásené tovary v triede 19 pre zverejnené označenie „*stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*nekovové stavebné materiály*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Uvedený záver vyplýva zo skutočnosti, že tovary „*nekovové stavebné materiály*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecným pojmom, pod ktorý možno zahrnúť všetky konkrétne špecifikované druhy stavebných nekovových materiálov prihlásených pre zverejnené označenie.

Tovary zverejneného označenia „*nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ prihlásené v triede 20 slúžia na rovnaký, resp. podobný účel ako tovary „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ zapísané v triede 27 pre staršiu ochrannú známku, ide teda o tovary podobné. Sporné tovary sú určené na zariadenie domov a bytov tak, aby boli vhodné na bývanie alebo na ich dekoráciu, majú rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (predajne nábytku).

Rovnaké argumenty je možné použiť aj pre tovary zverejneného označenia „*lampy; stropné svietidlá*“ prihlásené v triede 11, keďže slúžia rovnako ako tovary „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ zapísané v triede 27 pre staršiu ochrannú známku na dekoráciu domov a bytov, a teda ide o tovary doplnkové. Svietidlá a koberce do domácností sú zvyčajne vyberané spotrebiteľmi tak, aby sa navzájom k sebe hodili, resp. spolu tvorili jeden ladiaci celok, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach, a aj keď nie ich výrobca, minimálne ich distribútor, dovozca je zvyčajne rovnaký, a preto ich možno vyhodnotiť ako podobné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2523-2018)



Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 015289275)

**LOTUSAN**

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.

Zverejnené označenie je obrazové a pozostáva zo slovného prvku „LOTOSAN“ a obrazového prvku v podobe kvetu lotosu umiestneného v kruhu. Obrazový prvok sa nachádza pred slovným prvkom „LOTOSAN“, ktorý je napísaný tučnými písmenami veľkej tlačenej abecedy. Celé označenie je vo farebnom vyhotovení staroružovej, resp. šedo-ružovej farby, okrem krajných lupeňov kvetu lotosu, ktoré sú jasnejšej ružovej farby.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „LOTUSAN“, ktorý je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy. V súvislosti so slovnou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že chráni slovný prvok ako taký.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a obrazového farebného zverejneného označenia. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pri pohľade naň pozornosť spotrebiteľa upúta tak slovný ako aj obrazový prvok v podobe kvetu, lotosu umiestneného v kruhu, pred slovným prvkom „LOTOSAN“, spotrebiteľ ho najpravdepodobnejšie bude vnímať, ako obrazové vyjadrenie, resp. doplnenie samotného slovného prvku „LOTOSAN“. Slovný prvok „LOTOSAN“ zverejneného označenia má

z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku ako slovný prvok „LOTUSAN“ staršej ochrannej známky, keďže obidva pozostávajú zo siedmich písmen, z ktorých šesť je zhodných a tiež umiestnených na rovnakých pozíciách. Slovné prvky „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ dotknutých označení sú teda takmer zhodné, odlišujú sa len písmenami „O“ vs. „U“ uprostred nich. Aj keď pri porovnaní dotknutých označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť farebnú úpravu zverejneného označenia a ani jeho obrazový prvok, je nutné pri zvážení skutočnosti, že spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať, konštatovať, vzhľadom na takmer zhodný slovný prvok, vizuálnu podobnosť medzi dotknutými označeniami.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vnímaní vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „lo-to-san“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukován vôbec) a staršiu ochrannú známku ako „lo-tu-san“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii slovných prvkov dotknutých označení zaznejú tri slabiky, a to v ich úvode zhodná slabika „lo-“, za ňou veľmi podobná slabika „-to-“ vs. „-tu-“, líšiaca sa len v samohláske „o“ vs. „u“, a za ňou koncová zhodná slabika „-san“, pričom ich celkový rytmus, intonácia a dĺžka ich reprodukcie je rovnaká. Nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ nepatrne zmení v druhej slabike slovných prvkov dotknutých označení pri ich rýchlejšom vyslovovaní prepočujú, a preto možno konštatovať, že dotknuté označenia sú vysoko podobné z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia 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 pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Možno predpokladať, že slovnému prvku „LOTOSAN“ zverejneného označenia spotrebiteľa nemusia prvotne pripísať žiaden význam. Avšak v spojení s obrazovým prvkom (kvetom lotosu umiestneného v kruhu) je pravdepodobné, že relevantní spotrebiteľia toto slovo vyhodnotia ako odvodené od základu slovenského slova „LOTOS“, ktoré je skrátenou formou názvu cudzokrajnej vodnej rastliny, kvetu lotosu indického, ku ktorému bola pridaná len koncovka „-AN“. Rovnako aj slovnému prvku „LOTUSAN“ staršej ochrannej známky nemusia spotrebiteľia prvotne pripísať žiaden význam. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že toto slovo bolo vytvorené obdobným spôsobom, ako slovný prvok „LOTOSAN“ zverejneného označenia, t. j. zo základu anglického slova „LOTUS“, ku ktorému bola tiež pridaná len koncovka „-AN“, preto tiež nie je možné vylúčiť, že relevantní spotrebiteľia aj toto slovo budú spájať s kvetom lotosu indického. Slovo „lotus“ v preklade do slovenského jazyka má význam „lotos“ a aj spotrebiteľia nehovoriaci po anglicky dobre poznajú jeho význam a bežne ho používajú aj v praxi. Možno tiež predpokladať, že minimálny rozdiel medzi slovnými prvkami „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ dotknutých označení nemusia spotrebiteľia ani postrehnúť. Na základe uvedeného nemožno vylúčiť vysokú podobnosť až zhodu dotknutých označení zo sémantického hľadiska, prípadne sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

S názorom prihlasovateľa, že anglické slovo „Lotus“, ktoré tvorí základ slovného prvku staršej ochrannej známky „LOTUSAN“, môže určitá skupina slovenskej spotrebiteľskej verejnosti spájať s britským výrobcom športových pretekárskych áut Lotus car či španielskou značkou hodínok Lotus alebo výrobcom softvéru Lotus, nie je možné súhlasiť najmä vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom, keďže je málo pravdepodobné, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zaujímajúcej sa o kúpu stavebného materiálu alebo nábytku bude mať vedomosť o označení „Lotus“ používanom pre tovary, ako sú športové autá, hodinky alebo softvér, čo by v konečnom dôsledku aj tak nemalo vplyv na posúdenie toho, či slovenská spotrebiteľská verejnosť odliší na trhu zhodné a/alebo podobné prihlásené tovary od zapísaných tovarov, ak budú označené zhodnými alebo podobnými označeniami.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámery**


Pravdepodobnosťou zámery 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 zámery 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. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy



skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery 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 relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 11, 19 a 20 na jednej strane odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti a na druhej strane široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej potreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia  LOTOSAN so staršou ochrannou známkou „LOTUSAN“ je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola vzhľadom na takmer zhodné slovné prvky „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ konštatovaná vizuálna podobnosť, vysoká fonetická podobnosť a sémantické hľadisko sa buď neuplatní, prípadne bude prispievať k ich vysokej podobnosti. Zároveň boli všetky tovary zverejneného označenia prihlásené v triedach 11, 19 a 20 posúdené ako zhodné alebo aspoň v nižšej miere podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Tu je potrebné dodať, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania označení naraz a vedľa seba, a preto ani pri vyššej pozornosti pri výbere dotknutých tovarov nie je možné ich zámenu vylúčiť, keďže v danom prípade možno hovoriť o vyššom stupni podobnosti porovnávaných označení, ktoré obsahujú zhodnú podstatnú časť porovnávaných označení. Pravdepodobnosť zámery nedokáže vylúčiť rozdiel len v jednom písmene dominantných slovných prvkov kolíznych označení, ako ani prítomnosť obrazového prvku, a to najmä v prípade, ak je tento len obrazovým vyjadrením, resp. doplnením slovného prvku.

K poukázaniu namietateľa a prihlasovateľa na rozsudky SDEÚ je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, a preto nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zrejmé, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou, na ktorú odkazoval namietateľ aj prihlasovateľ, kde podobnosť označení v spojitosti so zhodnými/podobnými tovarmi, založená na takmer zhodnom slovnom prvku „LOTUSAN“ vs. „LOTOSAN“, patrí k základným predpokladom vedúcim ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámery.

K argumentu prihlasovateľa, že z jeho dôkazov vyplýva, že zverejnené označenie používal ako nezapísané označenie už v roku 2014, t. j. približne o rok skôr, ako si namietateľ prihlásil staršiu ochrannú známku 30.3.2016, je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti dotknutých označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia, proti ktorej námietky smerujú. Vzhľadom na to, že pre vznik práva prednosti k prihláške zverejneného označenia je rozhodujúci deň jej podania, je prihlasovateľom tvrdená známosť zverejneného označenia medzi relevantnou verejnosťou na Slovensku pre tovary prihlasovateľa pred jej podaním (podľa tvrdenia prihlasovateľa už pred dátumom práva prednosti staršej ochrannej známky) z hľadiska posúdenia námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nepodstatná (pozri napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 28.6.2012 v spojených veciach T-133/09 a T-134/09, B. Antonio Basile 1952, bod 67 a rozsudok Všeobecného súdu EÚ z 27.9.2012 vo veci T-373/09, Emidio Tucci, bod 47). Pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky zverejneného označenia, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška

zverejneného označenia. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda v tomto konaní irelevantné, že prihlasovateľ v minulosti (skôr ako podal prihlášku ochrannej známky, číslo spisu POZ 2523-2018, resp. už pred vznikom práva prednosti staršej ochrannej známky) zverejnené označenie používal, príp. že toto získalo známosť medzi spotrebiteľmi. Uvedená skutočnosť by mohla byť relevantná len v konaní o neplatnosti iniciovanej voči predmetnej ochrannej známke namietateľa, ktorá je však v tomto konaní platnou staršou ochrannou známkou.

K ďalšiemu tvrdeniu prihlasovateľa, že slovný prvok „LOTOSAN“ zverejneného označenia je napísaný tučným výrazným písmom veľkej abecedy a spotrebiteľia ho tak ľahko odlišia od staršej ochrannej známky, ktorú namietateľ v skutočnosti podľa predložených dôkazov používa vo verzii pozostávajúcej z písmen nevýrazných a usporiadaných do slova „Lotusan“, je potrebné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú.

Tiež poznámka prihlasovateľa, že namietateľ je odborníkom na fasádne a zateplňovacie systémy, je neopodstatnená a rovnako irelevantné sú pre toto konanie aj predložené dôkazové materiály oboch účastníkov konania, pretože úrad pri rozhodovaní o námietkach v zmysle uplatneného námietkového dôvodu posudzuje len zhodnosť alebo podobnosť prihlásených, resp. zapísaných sporných označení a tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto v relevantnom registri prihlásené, resp. zapísané.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v danom prípade naplnená pre všetky prihlásené tovary zverejneného označenia, 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 sporových konaní

#### Doručiť:

JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava 1

Mgr., Bc. Róbert Gašparovič  
Martinčekova 785/24  
821 09 Bratislava - Ružinov