



Banská Bystrica 29. 6. 2020
POZ 158-2019/N-74-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ten Cate Thiolon B.V., G. van der Muelenweg 2, 7443 RE NIJVERDAL, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ACCORDO“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 26. 1. 2019 prihlasovateľom Premac, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou LG Legal, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 158-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6. 5. 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 „ACCORDO“, číslo spisu POZ 158-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ACCORDO“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 158-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5. 8. 2019 (mailové podanie doplnené podaním na úrade osobne dňa 9. 8. 2019) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 19 zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom medzinárodnej slovnéj ochrannej známky „ACCORDER“ č. 1223214 s právom prednosti od 21. 10. 2013 zapísanej pre tovary v triedach 19, 24 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe porovnania práva prednosti namietateľ uviedol, že jeho medzinárodná slovná ochranná známka je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ skonštatoval, že z vizuálneho hľadiska sa ich slovné prvky zhodujú v šiestich písmenách „A-C-C-O-R-D“ a sú umiestnené na rovnakých pozíciách. Odlišujú sa len v posledných dvoch resp. jednom písmene „E-R“ vs. „O“. Vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ kladie väčší dôraz na začiatkové časti slovných označení, namietateľ skonštatoval vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Vysokú mieru podobnosti sporných označení namietateľ konštatoval aj z fonetického hľadiska, keďže rozdiel spočíva rovnako len v posledných písmenách. Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovné prvky sporných označení budú slovenskou verejnosťou vnímané ako fantazijné slovné prvky. Avšak aj keď uvedené slovné prvky nemajú význam v slovenskom jazyku môžu u časti spotrebiteľov vyvolávať asociáciu s hudobným akordom v dôsledku začiatkových písmen „A-C-C-O-R-D“, na základe čoho namietateľ skonštatoval čiastočnú mieru podobnosti zo sémantického hľadiska.

Namietateľ pri posúdení podobnosti kolíznych tovarov uviedol, že tovary sporných označení zapísané a prihlásené v triede 19 sú identické, podobné alebo súvisiace. Rovnako konštatoval aj podobnosť medzi

tovarmi prihlásenými v triede 19 pre zverejnené označenie s tovarmi zapísanými v triede 27 pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že sa verejnosť môže domnievať, že pochádzajú od rovnakých alebo od ekonomicky prepojených podnikov, keďže slúžia na rovnaký účel (stavebníctvo – stavebné materiály – podlahové krytiny), majú rovnaké distribučné kanály a sú umiestnené na rovnakých predajných miestach.

Namietateľ ďalej uviedol, že medzi spornými označeniami existuje vysoká pravdepodobnosť zámery pri ich použití na rovnakých prípadne podobných alebo súvisiacich tovaroch. Rovnako podľa namietateľa existuje aj možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „ACCORDO“, č. spisu POZ 158-2019 zamietol v rozsahu všetkých prihlásených tovarov v triede 19.

Listom úradu zo 6. 9. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 10. 10. 2019 uviedol, že poukazuje na zásadnú skutočnosť, ktorá vyplýva aj zo samotných námietok, a tou je definícia triedy tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Podľa prihlasovateľa samotná definícia tovarov ako ju uvádza namietateľ vylučuje, aby bola možná zámerna zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, aj napriek tomu, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v zhodnej triede 19 ako sú zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že pri posúdení zhodnosti kolíznych tovarov nie je možné striktné vychádzať len z číselného označenia tried podľa medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a na tomto základe vysloviť, že sporné označenia sú zameniteľné, pretože sú prihlásené tovary zapísané v rovnakej triede (nekovové stavebné materiály), ale je nevyhnutné vychádzať z bližšej definície tovarov, na základe ktorej by potom bolo zrejmé, že sporné označenia sa nevzťahujú na zhodné tovary a nemôže teda dôjsť na strane verejnosti k ich zámene. Tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 19 označil prihlasovateľ za odlišné od tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 19, keďže sú vyrobené z odlišných materiálov, a teda ich zámerna je vylúčená.

Za odlišnú považoval prihlasovateľ aj skupinu spotrebiteľskej verejnosti, keďže kolízne tovary posúdil ako odlišné a nie vzájomne konkurujúce. Rovnako prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že kolízne tovary majú rovnaké distribučné kanály a sú umiestnené na rovnakých predajných miestach, resp. že nimi spotrebiteľia uspokojujú rovnaké potreby. Rozdielnosť charakteru kolíznych tovarov prihlasovateľ deklaroval na základe ich definície a opisu materiálov prostredníctvom špecifikácie tovaru v katalógu spoločnosti prihlasovateľa pre rok 2019 (priložený dôkaz).

K porovnaniu sporných označení prihlasovateľ uviedol, že nejde o totožné označenia a z vizuálneho aj fonetického hľadiska je zabezpečená ich dostatočná odlišiteľnosť, a preto je vylúčená ich zámerna. Čo sa týka posúdenia sémantického hľadiska, prihlasovateľ skonštatoval, že akceptovaním argumentácie namietateľa by došlo k vyradeniu slova „akord“, resp. „accord“ z použitia inými súťažiteľmi, pretože všetky slová s týmto základom by boli zameniteľné s jeho označením zo všetkých skúmaných hľadísk.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „ACCORDO“, číslo spisu POZ 158-2019, zapísal do registra ochranných známok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „ACCORDO“, číslo spisu POZ 158-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26. 1. 2019 prihlasovateľom Premac, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 6. 5. 2019 pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ten Cate Thiolon B.V., G. van der Muelenweg 2, 7443 RE NIJVERDAL, Holandsko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ACORDER“ č. 1223214 s právom prednosti od 21. 10. 2013, ktorá je s platnosťou pre Európske spoločenstvo zapísaná pre tovary v triedach 19, 24 a 27 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 prihlásené pre tovary:

v triede 19 – „*nekovové stavebné materiály; nekovová dlažba; dlaždice (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); nekovové obkladačky; tvarovky (nekovový stavebný materiál); dlažbové drenážne tvarovky (nekovový stavebný materiál); palisády (nekovové); betónové dosky; lišty (nekovové); nekovové ploty; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 19 – „*geotextile and products made therefrom for the construction and stabilization of ground surfaces; sand, gravel, sandstone and other building materials offered in pipe and/or bag formed holders made of textiles and/or synthetic fabrics and/or non-woven textiles, whether or not in the honeycomb structure, for the construction and stabilization of ground surfaces; biodegradable building materials not of metal for ground stabilization; building materials of textile fabric; floors, not of metal*“ [geotextílie a výrobky z nich na stavebné účely a stabilizáciu povrchov zeme; piesok, štrk, pieskovec a iné stavebné materiály ponúkané v kontajneroch a/alebo vo vreciach z textilu a/alebo syntetických tkanín a/alebo netkaných textílií, tiež vo forme voštinovej štruktúry, na stavebné účely a stabilizáciu povrchov zeme; nekovové biologicky rozložiteľné stavebné materiály na stabilizáciu pôdy; stavebné materiály z textilných tkanín; dlážky, nekovové].

v triede 24 – „*textile and textile products, not included in other classes; semi-finished textiles, whether or not woven, not included in other classes*“ [textil a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; textílie (polotovary), tkané alebo netkané, nezahrnuté v iných triedach].

v triede 27 – „*floor coverings, whether or not for surfaces; carpets, rugs, mats, carpet underlay and other floor coverings; artificial grass backings; undermats for artificial turf and/or areas for recreational purposes*“ [podlahové krytiny, určené tiež na povrchy; koberce, koberčeky, rohožky, kobercové podložky a iné podlahové krytiny; podložky z umelej trávy; podklad pre umelý trávnik a/alebo plochy na rekreačné účely].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo 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 zverejneného označenia v triede 19 „*nekovová dlažba; dlaždice (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); nekovové obkladačky*“ sú zhodné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*dlážky (nekovové)*“.

Ďalšie prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 19 „*lišty (nekovové)*“ sú podobné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „*dlážky (nekovové)*“, keďže ide o tovary doplnkové (súvisiace) so zapísanými tovarmi (dlážky) a majú rovnaký charakter (účel použitia), zhodné distribučné kanály a môžu pochádzať od rovnakých výrobcov.

Prihlásené tovary v triede 19 „*nekovové stavebné materiály*“ ako všeobecná kategória zahŕňajú aj špecifikované zapísané tovary v rovnakej triede „*piesok, štrk, pieskovec a iné stavebné materiály ponúkané v kontajneroch a/alebo vo vreciach z textilu a/alebo syntetických tkanín a/alebo netkaných textílií, tiež vo forme voštinovej štruktúry, na stavebné účely a stabilizáciu povrchov zeme*“ staršej ochrannej známky, a teda ide o tovary zhodné.

Tovary prihlásené v triede 19 „*tvarovky (nekovový stavebný materiál); dlažbové drenážne tvarovky (nekovový stavebný materiál); betónové dosky; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu*“ sú podobné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede „*dlážky (nekovové)*“ vzhľadom na ich rovnaký charakter (stavebné materiály) zhodné distribučné kanály a môžu mať rovnakých producentov.

Ostatné prihlásené tovary v triede 19 „*palisády (nekovové); nekovové ploty*“ predstavujú stavebné prvky, ktoré môžu byť vyhotovené aj z textilnej tkaniny, a tak sú podobné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „*stavebné materiály z textilných tkanín*“, majú rovnaký charakter, účel použitia, sú ponúkané na rovnakých predajných miestach a môžu mať zhodných výrobcov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 158-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1223214)

ACCORDO

ACORDER

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 slovných označení tvorených jedným slovným prvkom. Slovný prvok zverejneného označenia pozostáva zo siedmich písmen „A-C-C-O-R-D-O“ a slovný prvok staršej ochrannej známky z ôsmich písmen „A-C-C-O-R-D-E-R“, teda prvých šesť písmen slovných prvkov sporných označení je zhodných a umiestnených na rovnakých pozíciách. Rozdiel v slovných prvkoch sporných označení je na ich konci len v jednom písmene v prípade zverejneného označenia a v dvoch koncových písmenách v prípade staršej ochrannej známky „-O/E-R“. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že pri vnímaní označení spotrebiteľ upriamuje svoju pozornosť na začiatok slovných prvkov, čo môže mať za následok, že ich koncové časti môže prehliadnuť, a keďže rovnaká časť porovnávaných označení, čo sa týka nielen dĺžky ale aj zhodnosti písmen slovných prvkov („ACCORD“) predstavuje v oboch prípadoch podstatnú časť označení, minimálny rozdiel v koncovom jednom alebo dvoch písmenách je pre spotrebiteľa bez možnosti priameho porovnania označení vedľa seba nepostrehnuteľný. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti sporných označení.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované slovenským spotrebiteľom ako trojslabičné slovo „a-cor-do“ a/alebo ako „a-kor-do“ a staršia ochranná známka ako „a-cor-der“ a/alebo ako „a-kor-der“. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že reprodukcia prvých dvoch slabík sporných označení je zhodná a zhodný je aj začiatok reprodukcie tretej slabiky „-d“. V danom prípade minimálny rozdiel koncových častí tretej slabiky „-o/-er“ pri zvukovom vnímaní zanikne, keďže spotrebiteľ pri reprodukcii bude klásať dôraz na začiatok slabík. Na základe uvedených skutočností možno sporné označenia aj z fonetického hľadiska považovať za podobné vo vysokej miere.

Pri posúdení **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.

V predmetnom prípade možno považovať slovné prvky sporných označení za prvky nemajúce žiadny konkrétny význam a teda za prvky fantazijné. Nemožno však úplne vylúčiť, že časť spotrebiteľskej verejnosti prisúdi konkrétny význam prvej časti označení „ACCORD“ a bude ju spájať s hudbou (akordy sú zvuky viacerých tónov – Veľký slovník cudzích slov, Vydavateľstvo Robinson, s. r. o., Bratislava, 2006) na základe prekladu z anglického jazyka, kedy slovo „accord“ znamená „akord“. Vzhľadom na uvedené, sémantické hľadisko ako také, nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti sporných označení, prípadne ich spotrebiteľ bude vnímať ako sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V konkrétnom prípade tvorí skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť a aj odborná spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na charakter a účel použitia kolíznych tovarov možno konštatovať, že nejde o tovary bežnej spotreby, a preto im spotrebiteľ venuje priemernú resp. v niektorom prípade vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že sporné označenia posúdené z vizuálneho a fonetického hľadiska ako podobné vo vysokej miere na základe zhodnej časti ich slovného prvku „ACCORD“, ktorá tvorí ich podstatnú časť. Sémantické hľadisko sa najpravdepodobnejšie neuplatní, ak označenie bude spotrebiteľ vnímať ako fantazijné, alebo možno konštatovať podobnosť sporných označení na základe rovnakého významu ich zhodnej časti slovného prvku (accord/akord). Zároveň boli ako zhodné alebo podobné posúdené aj kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 19 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, keďže v prípade kolíznych tovarov rovnako ide o stavebné materiály, preto je dôvodné prijať záver, že v predmetnom prípade existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny sporných označení aj napriek možnej vyššej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.
Krasovkého 13
851 01 Bratislava 5

LG Legal, s.r.o.
Seberíniho 9
821 03 Bratislava 2