



Banská Bystrica 7. 10. 2021


POZ 1844-2020/N-119-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO – A. C. R. A. F. S. P. A., Viale Amelia 70, I-00181, Rím, Talianska republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Petrom Holým, Místecká 567, 190 00 Praha 9, Česká republika (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia




do registra ochranných známok, prihláseného 26.08.2020 prihlasovateľom PORLAMOR s. r. o., Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou SUCHÝ & PARTNERS s. r. o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1844-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 02.10.2020, 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  číslo spisu POZ 1844-2020, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1844-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 23.12.2020 podané námietky v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky „ERDOMED“, č. 649438 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s účinkami na území Slovenskej republiky, zapísanej 18.12.1995 pre tovary „farmaceutické produkty“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie  podobné so staršou slovnou ochrannou známkou „ERDOMED“ namietateľa.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové označenie tvorené slovným prvkom „ERGOMED“, napísaným veľkými písmenami, podobne ako slovný prvok staršej ochrannej známky „ERDOMED“ namietateľa.

Obe označenia pozostávajú z troch slabík, pričom prvá a tretia slabika „ER“ a „MED“ kolíznych označení je zhodná, druhá slabika „GO“/„DO“ sa líši len spoluhláskami „G/D“, ktoré sú navyše zrkadlovo vizuálne podobné. Tretia slabika „MED“ kolíznych označení je navyše plnovýznamovým slovom, označuje produkt včiel a zároveň je skratkou používanou pre medicínske tovary, resp. služby a spotrebiteľ si ho pravdepodobne všimne a uchová v pamäti. Podľa namietateľa je šesť zo siedmich písmen zhodných, umiestnených na rovnakých pozíciách. Aj napriek farebnému modro - zelenému vyhotoveniu a prítomnosti grafických prvkov čiar a spracovaniu slovného prvku „ERGOMED“- možno považovať kolízne označenia vďaka ich slovnému prvku z vizuálneho hľadiska za podobné.

Namietateľ ďalej uviedol, že z fonetického hľadiska budú kolízne označenia reprodukované ako „er-go-med“/„er-do-med“, pričom ich prvé aj posledné slabiky sú zhodné, rozdielne hlásky „g/d“ sú foneticky nevýrazné, a preto možno kolízne označenia považovať z fonetického hľadiska za podobné vo vyššej miere.

Namietateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska sú kolízne označenia fantazijné, bez konkrétneho významu. V prípade, že spotrebiteľ slovnej časti „MED“ kolíznych označení pripíše význam v podobe veľkých produktov resp. medicínskej skratke, možno považovať kolízne označenia za sémanticky podobné.

Podľa namietateľa sú kolízne tovary v triede 5 sporných označení zhodné a prihlásené služby v triede 44 zverejneného označenia vzhľadom na charakter a účel ich použitia, resp. poskytovania vzájomne súvisiace so zapísanými tovarmi v triede 5 staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa sú slovné prvky kolíznych označení vo vysokej miere podobné, kolízne tovary a služby zhodné, podobné a vzájomne súvisiace, a preto existuje pravdepodobnosť ich zámény ako aj asociácie spotrebiteľom.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1844-2020 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 15.01.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, ktoré boli úradu doručené 22.03.2021 uviedol, že nesúhlasí s návrhom namietateľa, podľa ktorého má úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1844-2020 zamietnuť pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 5 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že charakter kolíznych tovarov a služieb je odlišný, navyše pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb je dôležité, v akom rozsahu sú zapísané resp. prihlásené, keďže prihlásené tovary sú na rozdiel od zapísaných tovarov užšie špecifikované. Zároveň poukázal aj na fakt, že v tomto prípade nie je možné vzájomne porovnávať tovary a služby, keďže staršia ochranná známka nie je zapísaná pre služby v triede 44 ako zverejnené označenie, a teda nemôžu mať kolízne tovary a služby rovnaký účel a distribučné kanály.

Prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska majú kolízne označenia odlišný charakter, keďže prihlásené označenie je obrazové označenie, kým staršia ochranná známka je výlučne slovná. Taktiež nesúhlasí s názorom namietateľa, podľa ktorého sú spoluhlásky „G/D“ vizuálne zrkadlovo podobné. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie má byť vnímané ako celok spolu so všetkými obrazovými aj slovnými prvkami, a preto má zverejnené označenie dostatočnú vizuálnu odlišnosť.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že odlišné spoluhlásky „G/D“ kolíznych označení sú dostatočne znejúce, takže ich priemerný spotrebiteľ foneticky vzájomne odlíši.

Podľa prihlasovateľa je potrebné zverejnené označenie vnímať ako celok z pohľadu spotrebiteľa a „nevytrhávať“ z neho len určité prvky, ako to urobil namietateľ vo svojich námietkach, keď za rozhodné pri posudzovaní zameniteľnosti označení považoval len porovnanie slovných prvkov a nebral do úvahy ostatné grafické prvky zverejneného označenia vrátane jeho farebného spracovania.

Podľa prihlasovateľa sú námietky proti prihláške ochrannej známky POZ 1844-2020 neodôvodnené a neopodstatnené, a preto navrhol, aby úrad predmetné námietky proti prihláške ochrannej známky POZ 1844-2020 zamietol 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 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri 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  číslo spisu POZ 1844-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.08.2020 prihlasovateľom PORLAMOR s. r. o., Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 02.10.2020 pre tovary a služby v triedach 5, 36 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO – A. C. R. A. F. S. P. A., Viale Amelia 70, I-00181, Rím, Talianska republika, je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „ERDOMED“, č. 649438, s právom prednosti od 13.07.1995 s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary „farmaceutické produkty“ v triede 5 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 aj pre tovary a služby:

v triede 5 – „farmaceutické prípravky; zdravotnícke prípravky (výživové doplnky); zdravotnícke prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné mydlá; náplasti; obväzový materiál; sanitárne prípravky na liečebné účely“;

v triede 44 – „lekárske služby; lekárske vyšetrenia; zdravotnícka starostlivosť; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; alternatívna medicína; vykonávanie preventívnych prehliadok; služby zdravotných stredísk; lekárske klinické služby; lekárske analýzy na diagnostické a liečebné účely; zdravotné poradenstvo; terapeutické služby; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „pharmaceutical products“ (farmaceutické produkty).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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.

V triede 5 je zverejnené označenie prihlásené pre „farmaceutické prípravky“, ktoré možno považovať za tovary zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 5 „farmaceutické produkty“.

Ďalej prihlásené tovary „zdravotnícke prípravky (výživové doplnky); zdravotnícke prípravky na lekárske použitie; výživové doplnky“ v triede 5 zverejneného označenia majú vo všeobecnosti rovnaký účel, akým je podpora zdravia, prevencia a liečba chorôb, a preto sú vo vysokej miere podobné so zapísanými tovarmi v triede 5 „farmaceutické produkty“ staršej ochrannej známky. Zároveň môžu mať rovnaký distribučný kanál ako aj okruh spotrebiteľov.

Prihlásené tovary „dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné mydlá; sanitárne prípravky na liečebné účely“ zverejneného označenia sú produkty, ktoré slúžia na lekárske účely v spojitosti s dezinfekciou, hygienou v nemocničných a iných zdravotníckych zariadeniach vrátane domácností a zapísané tovary „farmaceutické produkty“ majú liečebný a preventívny účel. Kolízne tovary sa preto môžu vzájomne dopĺňať, mať rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaký distribučný kanál ako aj okruh spotrebiteľov, a preto sú podobné.

Ostatné prihlásené tovary „náplasti; obväzový materiál“ v triede 5 zverejneného označenia sú výrobky terapeutického charakteru podobne ako zapísané tovary „farmaceutické produkty“ staršej ochrannej známky. Okrem rovnakého účelu môžu mať kolízne tovary rovnaké distribučné kanály ako aj okruh spotrebiteľov, a preto sú podobné.

Prihlásené služby „lekárske služby; lekárske vyšetrenia; zdravotnícka starostlivosť; alternatívna medicína; vykonávanie preventívnych prehliadok; služby zdravotných stredísk; lekárske klinické služby; lekárske analýzy na diagnostické a liečebné účely; zdravotné poradenstvo; terapeutické služby; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov)“ v triede 44 zverejneného označenia možno zahrnúť vo všeobecnosti pod zdravotnícke služby, účelom ktorých je prevencia, diagnostika a liečba rôznych druhov ochorení vrátane poskytovania liečebných, farmaceutických prípravkov, t. j. zapísaných tovarov „farmaceutické produkty“ staršej ochrannej známky. Zapísané tovary staršej ochrannej známky sú úzko prepojené s prihlásenými službami zverejneného označenia, keďže tvoria neodmysliteľnú súčasť poskytovania zdravotníckej starostlivosti, taktiež môžu mať rovnaké miesto distribúcie-predaja/poskytovania, rovnaký okruh spotrebiteľov, a preto sú kolízne tovary/služby podobné, aj keď v nižšej miere.

Ostatné prihlásené služby „prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia“ v triede 44 zverejneného označenia sú služby zamerané na prenájom zdravotníckeho materiálu vrátane nástrojov, pomôcok a iných inštrumentov potrebných na zabezpečenie zdravotnej, lekárskej starostlivosti, do ktorej patria aj zapísané tovary „farmaceutické produkty“ staršej ochrannej známky. Charakter porovnávaných tovarov/služieb je síce rozdielny, avšak oblasť do ktorej v konečnom dôsledku spadajú, je podobná, okruh spotrebiteľov i miesto poskytovania/predaja môže byť tiež rovnaké, napr. lekárne lieky pripravujú, predávajú a môžu aj prenajímať jednoduchšie zdravotné pomôcky a zariadenia, napr. tlakomer, oxymeter, barle a pod., a preto je nutné kolízne tovary a služby považovať aspoň v určitej miere za podobné, aj keď ide len o nízku mieru podobnosti.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1844-2020)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 649438)



ERDOMED

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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie bielo-modro-zelenej farby, tvorené graficky upraveným slovným prvkom „ERGOMED“ a ďalšími grafickými prvkami - obrysami čiar rôznej hrúbky.

Staršia slovná ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „ERDOMED“.

Slovný prvok „ERGOMED“ zverejneného označenia je napísaný veľkými tlačnými písmenami modrej farby s grafickou úpravou počiatočného písmena „E“, ktorý svojou veľkosťou presahuje nad ostatné písmená slovného prvku podobne ako koncové písmeno „D“, ktorý svojou veľkosťou zase zasahuje pod ostatné písmená. Za presahujúcimi časťami počiatočného a koncového písmena „E/D“ sú umiestnené dva hrubé obrysy čiar tvorených líniami bielo-zeleno-modrej farby, ktoré prechádzajú ponad/popod slovný prvok „ERGOMED“ a kde sa v koncových častiach zužujú a zaoblujú a opticky vytvárajú prepojenie s uvedenými počiatočnými a koncovými písmenami „E/D“ do tvaru pozdĺžne pretiahnutého oválu.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového označenia so staršou slovnou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „ERGOMED“ v dominantnom postavení, keďže tvorí stred a základ obrazca, ktorým je zverejnené označenie tvorené. Zároveň je potrebné uviesť, že v prípade obrazových označení spotrebiteľ prednostne vníma slovný prvok, ktorý si dokáže ľahšie zapamätať a v budúcnosti ním na označenie odkázať. Navyše v tomto prípade grafická úprava zverejneného označenia dáva vyniknúť práve slovnému prvku. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že slovný prvok „ERDOMED“ staršej ochrannej známky obsahuje rovnaký počet a sled veľkých a zhodných písmen s výnimkou písmen „G/D“ umiestnených na tretej pozícii kolíznych prvkov. Vzhľadom na uvedené je možné uviesť, že zverejnené označenie, tvorené aj obrazovými prvkami, je síce graficky a farebne spracované, avšak rovnaký počet a umiestnenie zhodných písmen s výnimkou písmena „G/D“ jeho dominantného prvku – slova „ERGOMED“ so slovným prvkom „ERDOMED“, ktorým je staršia ochranná známka tvorená, má za následok konštatovanie, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska aspoň čiastočne podobné, aj keď len v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované obsiahnutým slovným prvkom, a to tromi slabikami „ER-GO-MED“, teda veľmi podobne ako staršia ochranná známka „ER-DO-MED“. Kolízne označenia sú tvorené rovnakými počiatočnými i koncovými slabikami „ER“ a „MED“, pričom rozdielne slabiky sú v ich strede „GO“ a „DO“ a navzájom sa líšia len prvou hláskou „G/D“ zakončenou však opäť zhodne hláskou „O“. Slovné prvky kolíznych označení budú vyslovené s rovnakým začiatkom aj koncom, rovnakým rytmom a intonáciou, pričom odlišnosť v jednej hláske v ich strede bude vytvárať pri reprodukcii minimálny zvukový rozdiel, ktorý môže spotrebiteľ ľahko prepočítať. Z uvedeného tak vyplýva, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere.

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 a služieb alebo sú ich prvky fantazijné.

Porovnávané označenia možno považovať za slová fantazijné bez konkrétneho významu. Aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celok, nie je v tomto prípade vylúčené, že rozdelí označenia na časť „ERGO/ERDO“ a časť „MED“, ktorú bude dávať do súvisu s medicínskou skratkou, ktorá je však vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom a službám opisného charakteru, a teda sémantické hľadisko nie je možné vyhodnotiť, resp. nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti, resp. odlišnosti porovnávaných kolíznych označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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 alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na charakter kolíznych tovarov jednak široká spotrebiteľská verejnosť, ale aj odborná verejnosť, keďže v danom prípade ide o farmaceutické produkty, výživové doplnky, produkty určené na lekárske použitie prípadne pre sanitárne účely a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní, sietí lekární prípadne zdravotníckych zariadení a vzhľadom na ich účel možno predpokladať, že spotrebiteľ bude pri ich výbere venovať priemernú až zvýšenú pozornosť. Čo sa týka prihlásených služieb v triede 44, ktoré sú vo všeobecnosti zamerané na poskytovanie zdravotníckej, lekárskej starostlivosti vrátane diagnostiky, taktiež alternatívnej medicíny či prenájmu zdravotníckych potrieb je predpoklad, že príslušnú relevantnú verejnosť bude vzhľadom na charakter a účel prihlásených služieb tvoriť odborná verejnosť, ktorej miera pozornosti je vyššia.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že porovnávané označenia boli z vizuálneho hľadiska posúdené ako podobné v nižšej miere, z fonetického podobné vo vyššej miere, sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť slovných prvkov nebolo možné vyhodnotiť, príp. sa vzhľadom na opisnosť časti slovného prvku „MED“ kolíznych označení pri ich odlíšení neuplatní.

Podstatné v tomto prípade je, že kolízne označenia obsahujú takmer zhodné slovné prvky „ERGOMED“ a „ERDOMED“, ktorých rytmus a intonácia je pri zvukovej reprodukcii rovnaká, navyše spotrebiteľ nemusí pri ich počutí/vyslovení medzi nimi postrehnúť rozdiel písmen „G/D“ prítomný na tretej pozícii slovných prvkov. Uvedená vysoká fonetická podobnosť vyvažuje nižšiu vizuálnu podobnosť porovnávaných označení, keďže zverejnené označenie je farebné a pozostáva aj z grafických prvkov, ktoré síce čiastočne vizuálne odlišujú zverejnené označenie od staršej ochrannej známky, avšak nie sú také výrazné, aby potlačili u spotrebiteľa vnímanie jeho slovného prvku, ktorý je v označení dominantným a dištinktívnym prvkom a zároveň je vysoko podobný so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Súčasne boli prihlasované tovary označené ako zhodné a podobné a prihlásené služby ako podobné v nižšej miere so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky. V spojitosti s tým je potrebné zdôrazniť ustálenú zásadu, podľa ktorej je nižšia miera podobnosti tovarov a/alebo služieb kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení. Na základe uvedeného je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ aj keď si kvôli grafickej úprave zverejneného označenia kolízne označenia pri vizuálnom kontakte priamo nezamení, je vysoko pravdepodobné, že sa bude domnievať, že ide len o ďalší obrazový variant staršieho označenia tovarov a služieb toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa, ktorú venuje niektorým kolíznym tovarom a službám, je riziko pravdepodobnosti ich zámény na trhu, a to na základe ich asociácie reálne.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú naplnené, pre všetky námietkami napadnuté tovary a služby zverejneného označenia 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:

Mgr. Martin Guttman, advokát
Palisády 36
81 106 Bratislava

SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
Horná 13
974 01 Banská Bystrica

