




Banská Bystrica 2. 12. 2021

POZ 2099-2020/N-166-2021

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa abdex Slovakia s. r. o., Moštenická 3, 971 01 Prievidza, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 25. 9. 2020 prihlasovateľom K.R.T., s. r. o., Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2099-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 11. 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 zamietá.



, číslo spisu POZ 2099-2020, sa

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2099-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2. 2. 2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 10, 24 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 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 ochrannej známky „AMBRELA“, č. 253980, s právom prednosti od 9. 4. 2020, zapísanej pre tovary a služby v triedach 10, 25 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní kolíznych tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 10 namietateľ konštatoval, že sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Rovnako posúdil aj služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 40 so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Čo sa týka tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 24, tieto posúdil ako podobné, resp. zhodné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 10, 25 a 40, na základe konštatovaného komplementárneho vzťahu.

Namietateľ skonštatoval, že sporné označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné na základe ich dominantného a dištinktívneho prvku „ambrella“/„AMBRELA“, pričom zdôraznil, že staršia ochranná známka je plne obsiahnutá vo zverejnenom označení v prvej časti pri čítaní zľava doprava. Ďalej poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci T-66/11, „BABIDU“, z 31. 1. 2013, v zmysle ktorého sú, ako uviedol, na účely porovnania slovnej ochrannej známky rozdiely medzi veľkými a malými písmenami považované za irelevantné. Ďalšie prvky zverejneného označenia podľa namietateľa nie sú tak dominantné, ako slovný prvok „ambrella“. Rovnako konštatoval vysokú mieru podobnosti až zhodu aj z fonetického hľadiska a v rámci foneticky reprodukovateľných dištinktívnych prvkov sú podľa namietateľa porovnávané označenia zhodné. Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že spotrebiteľ bude sporné označenia vnímať buď ako fantazijné alebo zhodné na základe ich dominantného a dištinktívneho prvku

„ambrela“/„AMBRELA“, pričom druhý slovný prvok zverejneného označenia „CARE“, ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „starostlivosť“, bude spotrebiteľ vnímať na základe charakteru kolíznych tovarov a služieb ako prvok opisný, a to obzvlášť vzhľadom na prítomnosť obrazového prvku kríža, ktorý sa bežne asocjuje s oblasťou zdravotníctva. V dominantnom a dištinktívnom prvku môže podľa namietateľa spotrebiteľ rozpoznať foneticky zhodne znejúce anglické slovo „umbrella“ (ambrela), čiže „dáždnik“, a preto bude ich dominantné prvky vnímať buď ako slová fantazijné, alebo významovo zhodné.

K celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámény namietateľ uviedol, že relevantný spotrebiteľ bude na základe charakteru prihlásených tovarov a služieb, ktoré sa stali tovarom bežnej každodennej spotreby venovať nižšiu až priemernú mieru pozornosti pri ich výbere. V dôsledku konštatovanej vysokej miery podobnosti až zhody porovnávaných označení zo všetkých skúmaných hľadísk namietateľ skonštatoval, že rovnaké tovary označované zverejneným označením si bude spotrebiteľ bezpochyby zamieňať s tovarmi označenými staršou ochrannou známkou, prípadne bude pri takto označovaných tovaroch a službách dochádzať k asociácii zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Prítomný druhý slovný prvok zverejneného označenia „CARE“ a aj obrazový prvok, ktoré majú opisný charakter, neprispievajú podľa namietateľa k odlíšaniu sporných označení.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia , č. spisu POZ 2099-2020, zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 3. 3. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje stanovisko k námietkam úradu neoznámil.


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 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 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 obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 2099-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25. 9. 2020 prihlasovateľom K.R.T., s. r. o., Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 11. 2020 pre tovary a služby v triedach 10, 24 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ abdex Slovakia s. r. o., Moštenická 3, 971 01 Prievidza 1, je majiteľom ochrannej známky „AMBRELA“, č. 253980, s právom prednosti od 9. 4. 2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 10, 25 a 40 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 a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 10 – „*hygienické rúška na použitie v zdravotníctve*“,

v triede 24 – „*netkané textílie*“,

v triede 40 – „*postriebrovanie, pokovovanie striebrom*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 10 – „*chirurgické krycie rúška; rúška (pre nemocničný personál); zubné rúška pre pacientov; lekárske masky; chirurgické masky; ochranné masky na tvár na stomatologické použitie; hygienické masky na ochranu pred prachom na lekárske účely; sanitárne masky na lekárske účely; anestéziologické masky; terapeutické masky na tvár; dýchacie masky na umelé dýchanie; priehľadné štíty na tvár pre lekárske personál; aerosólové dávkovače na lekárske použitie; analyzátory na identifikáciu baktérií na lekárske použitie; chirurgické kompresory; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické zrkadlá; defibrilátory; diagnostické prístroje na lekárske použitie; elektródy na lekárske použitie; elektrokardiografy; endoskopické kamery na lekárske použitie; inhalátory; injekčné striekačky; kanyly; katétre; krvné tlakomery; lampy na lekárske použitie; LED masky na terapeutické účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske teplomery; masážne prístroje; načúvacie pomôcky; mozgové stimulátory; nádoby na podávanie liekov; nosové odsávačky; odmerky na lieky; oftalmoskopy; ortopedická obuv; pomôcky na ochranu sluchu; prístroje na umelé dýchanie; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; respirátory na umelé dýchanie; resuscitačné prístroje; röntgenové prístroje na lekárske použitie; stetoskopy; sondy na lekárske použitie; UV-lampy na lekárske použitie; zariadenia na testovanie DNA a RNA na lekárske použitie; zverolekárske prístroje a nástroje; glukomery“,*

v triede 25 – „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; mikiny; vrchné ošatenie; šatky; šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; závoje na zahalenie tváří moslimských žien na verejnosti (jašmaky) (časti odevov); nikáby (časti odevov); burky (časti odevov)*“,

v triede 40 – „*postriebrovanie, pokovovanie striebrom; vyšívanie; šitie a krajčírske služby; 3D tlačiarenské služby; bielenie tkanín; apretovanie textílií; čistiarne a farbiarne (služby); farbenie textílií; farbenie tkanín; garbiarstvo; kalandrovanie tkanín; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); kryokonzervácia; laminovanie; lemovanie alebo obšívanie tkanín; odlievanie kovov; pokovovanie; poniklovanie; pozlacovanie; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom generátorov; recyklácia odpadu; tlač, tlačenie; strihanie látok (strihová služba); výroba energie; úprava textílií*“.

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

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 10 pre tovary „*hygienické rúška na použitie v zdravotníctve*“, ktoré sú zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*chirurgické krycie rúška; rúška (pre nemocničný personál)*“.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 40 „*postriebrovanie, pokovovanie striebrom*“ sú zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*postriebrovanie, pokovovanie striebrom*“.

Ostatné tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 24 „*netkané textílie*“ si môže spotrebiteľ spájať so spracovateľom textílií, ktorý je zároveň aj poskytovateľom služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 40 „*apretovanie textílií; farbenie textílií*“, ktoré sa týkajú ďalšieho spracovania úpravy

textílií vrátane netkaných textílií, a preto sú vo vzťahu k týmto službám predmetné tovary podobné v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2099-2020)

Staršia ochranná známka (OZ č. 253980)



AMBRELA

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 obrazového zverejneného označenia v tyrkysovom farebnom vyhotovení so slovnou staršou ochrannou známkou, pričom zverejnené označenie pozostáva z dominantného slovného prvku „ambrela“ napísaného malými písmenami tlačenej abecedy a ďalšieho slovného prvku „CARE“ napísaného veľkými písmenami tlačenej abecedy, ktorý je umiestnený pod jeho dominantným slovným prvkom, resp. pod jeho poslednými štyrmi písmenami. Za slovnými prvkami zverejneného označenia sú umiestnené obrazové prvky, a to znamienko „+“, resp. kríž, za ktorým nasleduje zakrivená hrubá čiara. Staršia slovná ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „AMBRELA“ napísaného bežným typom písma. V prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, a preto je možné konštatovať, že porovnávané označenia sa okrem farebnosti zhodujú v slovnom prvku „ambrela“/„AMBRELA“, resp. že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde sa nachádza v dominantnom centrálnom postavení. Ostatné prvky zverejneného označenia sú vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie menej výrazné, a preto bude určujúcim prvkom zverejneného označenia práve jeho dominantný slovný prvok „ambrela“, na základe čoho možno konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukované ako „am-bre-la-ca-re“, resp. spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka ho bude reprodukovat' ako „am'brelə-keə(r)“. Slovný prvok staršej ochrannej známky bude v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukován' zhodne ako prvý slovný prvok zverejneného označenia „am-bre-la“, resp. s anglickou výslovnosťou ako „am'brelə“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch možnej reprodukcie porovnávaných označení zaznie zhodný začiatok, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je možné konštatovať vyššiu mieru fonetickej podobnosti sporných označení.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade spotrebiteľ neovládajúci ani základy anglického jazyka nemusí počiatočnému slovnému prvku zverejneného označenia „ambrela“, ktorý je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky, ako ani druhému slovnému prvku zverejneného označenia „CARE“ pripisovať žiadny význam. Avšak je možné aj pripustiť, že spotrebiteľ s aspoň základnou znalosťou angličtiny v ňom identifikuje anglické slovo „umbrella“ (ambrela) vo význame „dáždnik“ a ďalší slovný prvok zverejneného označenia „CARE“ bude vnímať v preklade z anglického do slovenského jazyka ako „starostlivosť/ošetrovanie/ochrana“. V danom prípade význam slovného prvku „CARE“ bude umocnený aj obrazovým prvkom v tvare kríža, ktorý si bude spotrebiteľ spájať so zdravotníctvom, a teda bude mať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 10 a 40 opisný charakter, čiže ich možno považovať za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka ďalšieho obrazového prvku zverejneného označenia, je možné predpokladať, že spotrebiteľia ho budú vnímať ako jednoduchý geometrický tvar zakrivenej hrubej čiary, ktorý tak nebude určujúcim prvkom pri orientácii na trhu. Porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že ak spotrebiteľia budú rozumieť významu slov tvoriacich porovnávané označenia, možno ich vyhodnotiť ako podobné do tej miery,

že obe označenia obsahujú slovný prvok „AMBRELA“ s rovnakou sémantickou asociáciou, alebo sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom bez znalosti anglického jazyka.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 bude skupinu relevantnej verejnosti tvoriť predovšetkým odborná spotrebiteľská verejnosť (zdravotnícky personál, odborníci textilného priemyslu), ale aj široká spotrebiteľská verejnosť, keďže sa kolízne tovary v triede 10 stali predmetmi každodennej spotreby. Vzhľadom k tomu, že ide o tovary a služby, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany zdravia a zároveň slúžia aj ako ochranné pomôcky v zdravotníctve bude im spotrebiteľ venovať vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Porovnávané označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska a podobné vo vyššej miere z fonetického hľadiska na základe zhodného slovného prvku „ambrela“/„AMBRELA“, ktorý je jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky, a ktorý je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlišení porovnávaných označení, alebo možno hovoriť o ich podobnej sémantickej asociácii. Ďalšie prvky zverejneného označenia, a to slovný prvok „CARE“ a obrazové prvky kríža a zakrivenej čiary neovplyvnia podstatne celkový vizuálny vnem, keďže spotrebiteľ ich bude vzhľadom na ich veľkosť a nedominantné postavenie v označení vnímať menej intenzívne. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ si tieto rozdiely nemusí uvedomiť, najmä v prípade, keď nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, a kedy sa musí spoliehať na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí. V prípade, že budú zverejneným označením označované zhodné a/alebo podobné tovary a služby, môže dochádzať u spotrebiteľa k mylnej predstave, že ide len o ďalší variant staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v dôsledku konštatovanej podobnosti medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou nemožno aj pri zohľadnení vyššej pozornosti spotrebiteľa, vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktoré boli posúdené prevažne ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že zverejneným označením označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojených subjektov. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že medzi porovnávanými označeniami reálne existuje vysoké riziko pravdepodobnosti ich zámieny a aj ich asociácie.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

K.R.T., s. r. o.
Družstevná 2221
031 01 Liptovský Mikuláš 1