



Banská Bystrica 21. 4. 2021
POZ 1640-2019/N-39-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AIWA CO., LTD., Metro AI Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, Tokyo (pred zmenou Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, 1410022 Tokyo), Japonsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **aiwa** do registra ochranných znáмок, prihláseného 28.7.2019 prihlasovateľom NDL HOME PRODUCTS (H.K.) LIMITED, 9399 West Higgins Road, Suite 1100, 999077 Cheung Sha Wan, Honk Kong, Čína, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Jánom Ďuricom, Zakvášov 1519/54, 017 07 Považská Bystrica 7 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1640-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2019, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky **aiwa, číslo spisu POZ 1640-2019, sa zamietá pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **aiwa** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1640-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.10.2019 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 10732733 „AIWA“ zapísanej do registra s právom prednosti od 16.3.2012 pre tovary v triedach 9 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 254326 **aiwa** zapísanej do registra s právom prednosti od 6.5.1996 pre tovary v triede 9 a 11.

Namietateľ k porovnaniu označení uviedol, že aj bez podrobného porovnania je možné konštatovať úplnú vizuálnu zhodnosť medzi zverejneným označením a obrazovou staršou ochrannou známkou, kedy font písma, veľkosť a ich zobrazenie je identické. Čo sa týka slovnej staršej ochrannej známky je možné podľa namietateľa konštatovať, že táto skoršia ochranná známka a zverejnené označenie sú z vizuálneho hľadiska tvorené identickým slovným prvkom „AIWA“. Zverejnené označenie a slovná staršia ochranná známka sa odlišujú len v grafickej úprave zverejneného označenia, resp. použitého fontu a úpravy slovného prvku „AIWA“ zverejneného označenia v porovnaní so štandardným typom písma slovnej staršej ochrannej

známky. Z vizuálneho hradiska sú tak podľa namietateľa zverejnené označenie a obidve staršie ochranné známky identické, resp. vysoko podobné.

Z fonetického hradiska budú slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou zverejnené označenie a staršie ochranné známky zhodne vyslovované ako „aiva“. Vzhľadom na uvedené je nutné podľa namietateľa konštatovať, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska identické.

Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok porovnávaných označení „AIWA“ nie je vybraný zo slovenskej slovnej zásoby a ani nie je slovom cudzieho pôvodu, ktorý by bol slovenskou verejnosťou bežne používaný, aby mu mohla rozumieť, resp. mu priradiť určitý význam. Preto obidve označenia budú vnímané slovenskou verejnosťou ako fantazijné, čím medzi nimi nemôže vzniknúť pojmová asociácia, ktorá by mohla prispieť k pravdepodobnosti zámeny alebo k vylúčeniu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi.

Namietateľ ďalej uviedol, že na základe porovnania tovarov, pre ktoré je nárokované zverejnené označenie v triede 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov, pre ktoré sú v triede 9 a 11 zapísané staršie ochranné známky je zřejmé, že všetky tovary nárokované zverejneným označením sú zhodné, resp. podobné a súvisiace s tovarmi, pre ktoré sú zaregistrované staršie ochranné známky.

Vzhľadom na hore uvedené namietateľ konštatoval, že celková zhodnosť a podobnosť starších ochranných známk a zverejneného označenia ako aj zhodnosť a podobnosť tovarov označení môže viesť k zámene označení na strane verejnosti, a preto navrhol, aby úrad zamietol zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Rozhodnutím úradu z 27.11.2019 bolo konanie o námietkach proti zápisu zverejneného označenia **aiwa**, POZ 1640-2019 do registra ochranných známk prerušené vzhľadom na skutočnosť, že proti namietaným starším ochranným známkam prebiehalo konanie o zrušení pred EUIPO.

Správou úradu z 30.9.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že konania o zrušení starších ochranných známk pred EUIPO boli ukončené a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie sa k podaným námietkam.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 7.12.2020 k podaným námietkam nevyjadril.

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) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zverejneného označenia **aiwa**, číslo spisu POZ 1640-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.7.2019 prihlasovateľom NDL HOME PRODUCTS (H.K.) LIMITED, 9399 West Higgins Road, Suite 1100, 999077 Cheung Sha Wan, Honk Kong, Čína, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2019 pre tovary v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ AIWA CO., LTD., Metro AI Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, Tokyo (pred zmenou Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, 1410022 Tokyo), Japonsko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 254326  s právom prednosti od 6.5.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 11 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.

V tejto súvislosti je nutné uviesť, že staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 010732733 „AIWA“ sa 17.7.2020 majiteľ (v tomto konaní namietateľ) vzdal a obrazová staršia ochranná známka EÚ č. 254326  bola v čase podania námietok zapísaná pre tovary v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak na základe podaného návrhu na zrušenie došlo k zúženiu zoznamu tovarov a služieb o tovary v triede 9 a zostala v platnosti len pre tovary v triede 11.

Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona o ochranných známkach, avšak vzhľadom na uvedené je zrejmé, že podmienka zhodnosti prihlásených a zapísaných tovarov pre zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku nie je splnená, a preto bude úrad posudzovať podané námietky len vo vzťahu k § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 9 – „počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítačové stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na odev; telekomunikačné vysielacie; prístroje na vnútornú komunikáciu“,

v triede 11 - „osvetľovacie prístroje a zariadenia; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; vetracie zariadenia; zariadenia na zásobovanie vodou; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 11 - „apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes“ (zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a sanitárne zariadenia).

Prihlásené tovary v triede 11 „osvetľovacie prístroje a zariadenia; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; vetracie zariadenia; zariadenia na zásobovanie vodou; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia“ možno označiť za rovnaké ako sú tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 11 „zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a sanitárne zariadenia“.

Tovary prihlásené v triede 9 „počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítačové stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na odev; telekomunikačné vysielacie; prístroje na vnútornú komunikáciu“ možno označiť za tovary nepodobné a nijako nesúvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 11, keďže majú odlišný charakter, účel použitia a spotrebiteľia ich vyhľadávajú na uspokojovanie odlišných potrieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1640-2019)

Staršia ochranná známka (EÚ č. 254326)

aiwa

aiwa

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno konštatovať, že ide o identické označenia, pozostávajúce zo štyroch písmen malej abecedy špeciálneho typu písma, a teda sú z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zhodné.

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.

Pri posudzovaní kolíznych označení bolo zistené, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodnými označeniami zo všetkých troch posudzovaných hľadísk.

Ďalej bolo konštatované, že prihlásené tovary sú tiež čiastočne, t. j. v triede 11 rovnaké ako zapísané tovary v triede 11 pre staršiu ochrannú známku, avšak tovary prihlásené v triede 9 boli posúdené ako nepodobné.

Z uvedeného je zrejmé, že tovary označené porovnávanými označeniami nebudú spotrebiteľia na trhu v prípade použitia zverejneného označenia na zhodných tovaroch v triede 11 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede vedieť odlišiť, a tak budú uvádzaní do omylu, čo sa týka ich pôvodu. Bez pochybností možno konštatovať, že hrozí reálne riziko pravdepodobnosti ich zámény na trhu, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky používaných na zhodných tovaroch nebudú vedieť tieto tovary odlišiť, resp. budú ich bez akýchkoľvek pochybností považovať za výrobky toho istého podnikateľa na trhu.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 9, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, t. j. zhoda alebo podobnosť kolíznych tovarov, a preto možno konštatovať naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach len pre časť prihlásených a námietkami napadnutých tovarov 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.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Ing. Ján Ďurica
Zakvášov 1519/54
017 07 Považská Bystrica 7