



Banská Bystrica 15. 12. 2022
POZ2572-2021/N-131-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej namietateľ), proti zápisu označenia „Karis“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 6.10.2021 prihlasovateľom FMC Agro Česká republika, spol. s r. o., Na Maninách 876/7, 170 Praha, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Petrom Svobodom, Dukelských hrdinů 741/29 170 00 Praha, Česká republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2572-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 20.12.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Karis“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2572-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 15.3.2022 podané námietky týkajúce sa tovarov „*chemikálie pre, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; kompost, hnoj, umelé hnojivá*“ v triede 1 a tovarov „*dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CARYX“ č. 09211665 s právom prednosti od 28.4.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná v štandardnom type písma pozostávajúca z piatich písmen „C-A-R-Y-X“, a že zverejnené označenie je slovnou ochrannou známkou pozostávajúcou z piatich písmen „K-A-R-I-S“ taktiež v štandardnom type písma.

Podľa namietateľa z vizuálneho hľadiska staršia ochranná známka aj zverejnené označenie obsahujú rovnaký počet hlások a zhodujú sa troch písmenách „A-R-Y/I“ umiestnených na rovnakých pozíciách a poukázal na rozdiely v prvých písmenách „C“ a „K“ a posledných písmenách „X“ a „S“ v tom zmysle, že priemerný spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na zapamätaný nedokonalý vnem, a preto konštatoval strednú mieru podobnosti kolíznych označení.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že slovenský spotrebiteľ hlásku „c“ vyslovuje ako „k“ a písmená „x“ a „s“ sú vyslovované podobne lebo písmeno „x“ sa vyslovuje ako „ks“. Na základe uvedeného konštatoval vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obidve označenia sú vnímané slovenskou verejnosťou ako fantazijné.

V závere porovnania kolíznych označení namietateľ uviedol, že pri zohľadnení porovnávaných hľadísk sú staršia ochranná známka a zverejnené označenie podobné.

Pri porovnaní tovarov prihlásených a zapísaných v triede 1 a v tried 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ konštatoval, že aj bez podrobnejšieho porovnania sú tieto tovary identické, podobné a súvisiace.

Podľa namietateľa vzhľadom na uvedené existuje vysoká miera pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch.

Namietateľ tiež poukázal aj na možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a dodal, že vytvorenie zverejneného označenia prihlasovateľom vyvoláva dojem jej zámerného spájania so staršou ochrannou známkou, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných, podobných a súvisiacich tovaroch presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia, číslo spisu POZ 2572-2021, bola zamietnutá pre tovary „chemikálie pre, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; kompost, hnoj, umelé hnojivá“ v triede 1 a tovary „dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 13.4.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15.6.2022 uviedol, že neexistuje riziko zámery zverejneného označenia so staršiu ochrannou známkou.

Prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia nie sú ani vizuálne a ani foneticky zameniteľné, resp. podobné vzhľadom prvé písmená „K“ a „C“ a posledné písmená „S“ a „X“ slovných prvkov.

Pri porovnaní tovarov majiteľ uviedol, že prihlásené tovary a zapísané tovary sa nebudú zamieňať a poukázal na to, že priemerným spotrebiteľom je spotrebiteľ v oblasti rastlinno-lekárskeho prípravkov, ktorý profesionálne zaistuje ich nákup. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na výpisy zo zoznamov ÚKSÚP, v ktorých sú uvedené rozdielne funkcie prípravkov predávaných pod kolíznymi označeniami. Majiteľ ďalej uviedol, že pravdepodobnosť zámery označení je potrebné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa a riziko nebezpečenstva zámery je tomto prípade celkom nepravdepodobné a možno ho vylúčiť.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že on a jeho právny predchodcovia a osoby s ním prepojené používajú označenie „Karis“ najneskôr od roku 2018 a na trhu Európskej únie uvádzajú rastlinno-lekárske prípravky s týmto označením. Majiteľ tiež predložil výpis osvedčenia o zápise ochrannej známky „Karis“ v Českej republike, ktorý prebehol bez námietok.

Prihlasovateľ s odvolaním sa na vyššie uvedené navrhol, aby úrad predmetné námietky zamietol.

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 slovnej ochrannej známky „Karis“, číslo spisu POZ 2572-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.10.2021 prihlasovateľom FMC Agro Česká republika, spol. s r. o., Na Maninách 876/7, 170 Praha, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 20.12.2021 pre tovary a služby v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „CARYX“ č. 9211665 s právom prednosti od 28.4.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1 a 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

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

- v triede 1 – „*chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; kompost, hnoj, umelé hnojivá*“,
- v triede 5 – „*dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

- v triede 1 – „*plant growth regulating preparations*“ (prípravky na reguláciu rastu rastlín),
- v triede 5 – „*fungicides*“ (fungicídy).

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 doplňujúci 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.

Tovary zverejneného označenia „*chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; kompost, hnoj, umelé hnojivá*“ prihlásené v triede 1 spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov „*prípravky na reguláciu rastu rastlín*“ staršej ochrannej známky zapísaných v triede 1, a preto ich je možné považovať za zhodné tovary.

Tovary „*fungicídy*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 5 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy*“ v triede 5 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné vo vysokej miere so zapísanými tovarmi „*fungicídy*“ v triede 5 pre staršiu ochrannú známku. V tomto prípade ide o tovary, ktoré patria do skupiny chemických prípravkov používaných na ošetrovanie rastlín. Porovnávané tovary môžu mať rovnaký účel, distribučné kanály, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných výrobcov.

Porovnanie označení

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 slovným označením a je tvorené slovným prvkom „Karis“, začiatkové písmeno je veľké, ostatné písmená sú malé.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „CARIX“, napísaným veľkými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska je možné uviesť, že staršia ochranná známka a zverejnené označenie sú slovné päťpísmenkové označenia, pričom sa zhodujú len v dvoch písmenách v strednej časti „-ar/AR-“. Rozdiel medzi oboma označeniami je však v prvých písmenách „K“ vs „C“, v ich strednej časti v písmenách „I“ vs „Y“ a tiež v posledných písmenách „S“ vs „X“. Zároveň je nutné zohľadniť, že ide o pomerne krátke označenia, ktoré spotrebiteľ obsiahne zrakom naraz, a v ktorých sú len dve z piatich písmen zhodné, pričom rozdiel v prvom písmene podstatne ovplyvňuje vizuálny vnem, keďže spotrebiteľ mu venuje vysokú pozornosť a navyše rozdiel na konci označení „YX“ vs „IS“ je tiež nutné považovať v tomto prípade za dôležitý a vizuálne veľmi výrazný, keďže zoskupenie písmen „YX“ použité vo zverejnenom označení je v slovenskom jazyku netypické a spotrebiteľ si ho všimne a zanechá v ňom trvalý vnem. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že označenia z vizuálneho hľadiska zanechávajú dostatočne odlišný dojem a nemožno ich považovať za vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia prostredníctvom slovného prvku „ka-ris“ a staršej ochrannej známky „ca-riks“, resp. keďže slovný prvok staršej ochrannej známky nie je slovenským slovom a v cudzích slovách slovenská verejnosť vyslovuje bežne písmeno „c“ ako „k“, potom tento slovný prvok bude reprodukován aj ako „ka-riks“. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie dvojslabičné slovo „ka-ris“ s dôrazom na prvú slabiku „ka“. V prípade staršej ochrannej známky bude jej fonetika ovplyvnená výslovnosťou posledného písmena „x“, ktoré vytvára rozdielnu dĺžku a intonáciu dvojslabičného slova, ktorá je posunutá na koncovú slabiku „-iks“, avšak vzhľadom na zhodnú výslovnosť prvej slabiky a podobnú druhej, je možné hodnotiť porovnávané označenia ako foneticky podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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 prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „Karis“ a „CARYX“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie označení nie je možné.

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 zámery 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 zámery 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 povahu dotknutých tovarov v triede 1 a 5 jednak odborná verejnosť (poľnohospodári, agrónovia, atď.), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne záhradkári a pestovatelia, ktorá ich výberu venuje vzhľadom na možný nebezpečný vplyv obsiahnutých chemických látok na zdravie a životné prostredie tiež vyššiu pozornosť.

V danom prípade boli porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska vyhodnotené ako zanechávajúce dostatočne odlišný celkový vizuálny dojem, z fonetického hľadiska ako podobné a sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení pri ich odlíšení alebo zámene neuplatní.

V tomto prípade sú zverejnené označenie a staršia ochranná známka považované za krátke označenia lebo obsahujú len päť písmen (dvojslabičné slová), pričom platí, že čím je slovný prvok kratší, tým ľahšie je spotrebiteľ schopný vnímať všetky jeho jednotlivé písmená, a rozdiel v prvom písmene a posledných dvoch atypických a vizuálne zaujímavých písmenách bude pri vneme ľahko postrehnuteľný, zapamätateľný a podstatný. Zistená fonetická podobnosť označení pritom na trhu nepreváži ich vizuálne odlišnosti, keďže uvedený druh tovaru nebudú spotrebiteľia, či už online alebo priamo v predajni nakupovať bez vizuálneho kontaktu. Tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné vo vysokej miere sú predávané v špecializovaných predajniach väčšinou s obsluhujúcim personálom a spotrebiteľia ich výberu venujú vyššiu mieru pozornosti, a keďže kolízne označenia vyvolávajú odlišný celkový dojem, je možné vznik pravdepodobnosti zámery, ako aj pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení na trhu vylúčiť a podané námietky je preto nutné zamietnuť

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Mgr. Petr Svoboda, advokát, Dukelských hrdinů 471/29, 170 00 Praha, Česká republika