


Banská Bystrica 10.10.2023
POZ 1824-2022/N-96-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD., 9/F, Building D4, International E City, 1001 Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan District Shenzhen, 518000 Guangdong, Čína zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava


(ďalej namietateľ) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 12.9.2022 prihlasovateľom GORENJE Slovakia s. r. o., Hodžovo námestie 7822/2A, Bratislava, Slovenská republika zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1824-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.10.2022, 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 obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1824-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 24.1.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 7, 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom medzinárodnej obrazovej

ochrannej známky  č. 1635581 s právom prednosti od 15.10.2021, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú obrazové, kde zverejnené označenie je červené a staršia ochranná známka je čierno-biela a dodal, že kolízne označenia sa skladajú z geometrických útvarov, ktoré rôznym spôsobom pripomínajú veľké tlačené písmeno „M“.

Podľa namietateľa zverejnené označenie predstavuje spojenie dvoch rovnoramenných trojuholníkov bez základne, čo vytvára dojem širšieho písmena „M“ a staršia ochranná známka je tvorená tromi samostatnými rovnoramennými trojuholníkmi bez základne, kde trojuholník v strede je otočený. V uvedenom prípade podľa namietateľa línie týchto trojuholníkov vytvárajú priestor, ktorý pripomína rovnako nie typické ale širšie písmeno „M“. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval vysokú mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, ktorá nastane aj v prípade, ak spotrebiteľ bude vnímať len určité časti geometrických útvarov, t. j. rovnoramenných trojuholníkov bez toho, že by si uvedomil prítomnosť písmena „M“.

Z fonetického hľadiska podľa namietateľa nie je predpoklad, že spotrebitelia budú porovnávané označenia interpretovať opisom geometrických prvkov, preto v takomto prípade fonetické hľadisko nebude pri posúdení rozhodujúce. Namietateľ uviedol aj druhú možnosť, že porovnávané označenia môžu byť interpretované ako písmeno „M“, a vtedy by ich fonetická reprodukcia bola rovnaká.

Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú tvorené geometrickými útvarmi alebo sú vnímané ako písmeno „M“. Podľa namietateľa označenie, ktoré pripomína písmeno „M“ by mohlo viesť ku konštatovaniu sémantickej zhodnosti, avšak v tomto prípade sa sémantické posúdenie podľa nejaví ako rozhodujúce, keďže písmeno „M“ nemá žiadny vzťah k predmetným tovarom a službám. V závere sémantického posúdenia namietateľ uviedol, že obe označenia možno považovať za neutrálne bez sémantického odkazu.

Pri porovnaní tovarov a služieb, namietateľ uviedol, že miera podobnosti porovnávaných tovarov a služieb je vysoká, pričom porovnávané tovary sú zhodné alebo vysoko podobné a prihlásené služby sú k nim doplnkové. Namietateľ tiež poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C- 39/97, Canon, bod 28, ktorým podporoval svoje tvrdenia pri porovnávaní tovarov a služieb.

Pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti sa namietateľ odvolal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C-342/97, Lloyd, bod 22 a konštatoval, že staršia ochranná známka má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ uviedol, že kolízne označenia sú podobné vo vyššej miere z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska budú vnímané zhodne, resp. fonetické a sémantické hľadisko nemusí byť v danom prípade rozhodujúce a dodal, že vzhľadom na to si spotrebitelia môžu myslieť, že výrobcom zhodných a vysoko podobných tovarov alebo poskytovateľom služieb je rovnaký subjekt používajúci v označení rovnaké prvky, ktorými sú rovnoramenné trojuholníky bez základne, z ktorých je tvorená aj staršia ochranná známka. Namietateľ tiež poukázal na kompenzačný princíp, kde podľa neho aj prípadná nižšia podobnosť označení je kompenzovaná zhodou alebo vysokou podobnosťou tovarov a služieb a vyjadril názor, že existuje značné a zjavné riziko, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa.

Namietateľ konštatoval, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení pri ich použití na rovnakých, podobných a súvisiacich tovaroch a službách a navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky č. POZ 1824-2022 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 13.2.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.4.2023 uviedol, že nesúhlasil s názorom namietateľa, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že farebnosť je ústredným prvkom zverejneného označenia a zároveň ide aj o rozhodujúci dištinkatívny prvok, na základe ktorého nie je možné zameniť zverejnené označenie so staršou ochrannou známkou a dodal, že priemerný spotrebiteľ preto zverejnené označenie spoľahlivo odlíši od staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdeniami namietateľa, že obe označenia sa skladajú z geometrických útvarov, ktoré rôznym spôsobom pripomínajú veľké tlačené písmeno „M“, lebo podľa prihlasovateľa zverejnené označenie nie je geometrický útvar pripomínajúci veľké tlačené písmeno „M“, ale toto označenie predstavuje práve veľké tlačené písmeno „M“, ktoré je začiatočným písmenom značky „MORA“.

Prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka pozostáva z iba geometrických tvarov „trojuholníkov“ usporiadaných tak, že môžu, ale aj nemusia pripomínať písmeno „M“ a to podľa neho nespôsobuje pravdepodobnosť zámery a celkový dojem porovnávaných označení je jednoznačne rozdielny. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že usporiadanie geometrických tvarov vytvárajúcich dojem písmena „M“ môže u spotrebiteľa vyvolať vysokú mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení.

Podľa prihlasovateľa, zverejnené označenie tvorí dominantné písmeno „M“ červenej farby zobrazené hrubou a jednoliatou líniou a preto si ho nemožno zameniť so staršou ochrannou známkou, ktorá je tvorená čiernymi tenšími líniami troch trojuholníkov či inými geometrickými útvarmi.

Prihlasovateľ konštatoval, že zobrazenie zverejneného označenia je zreteľne rozdielne v porovnaní so zobrazením staršej ochrannej známky.

K uvedenému prihlasovateľ dodal, že zverejnené označenie je vytvorené špecifickým fontom písma, ktoré je obsiahnuté v značke „MORA“, ktoré postupom času od roku 1825 minimálne na území Slovenskej republiky a Českej republiky nadobudlo samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k spotrebiteľom v kategórii prihlásených tovarov a služieb, a preto je zverejnené označenie jedinečné a originálne. Prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska nie je možné konštatovať podobnosť porovnávaných označení.

Pri porovnaní fonetického hľadiska prihlasovateľ nesúhlasil s názorom namietateľa, že porovnávané označenia môžu byť interpretované aj ako písmeno „M“, keďže obe označenia vytvárajú dojem tohto písmena.

Pri porovnaní tohto hľadiska prihlasovateľ vyjadril názor, že zverejnené označenie je jednoznačne a jedinečne interpretované ako písmeno „M“, keďže ide o začiatkové písmeno značky „MORA“ a že staršia ochranná známka nemá žiadne fonetické vyjadrenie, keďže ide o zhluk geometrických prvkov, a preto nemožno konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Prihlasovateľ taktiež nesúhlasil s tvrdením namietateľa čo sa týka posúdenia sémantického hľadiska, že obidve označenia pripomínajú písmeno „M“, čo by mohlo viesť ku konštatovaniu sémantickej zhodnosti a že sémantické posúdenie sa nejaví ako rozhodujúce, lebo samotné písmeno „M“ nemá žiadny vzťah k predmetným tovarom a službám a že obe označenia z toho hľadiska možno považovať za neutrálne bez sémantického odkazu.

Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie, ktoré je veľkým tlačným červeným písmenom „M“, predstavuje významovo začiatkové písmeno „M“ značky „MORA“ a nejde o obrázok, ktorý by mal písmeno „M“ len pripomínať.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá na území Slovenskej republiky podniká okrem iného aj v oblasti dovozu a predaja domácich spotrebičov značiek Gorenje, MORA, Hisense a že patrí do medzinárodnej skupiny spoločnosti Hisense, do ktorej patrí aj spoločnosť MORA MORAVIA. Prihlasovateľ ďalej ozrejmil jeho obchodný vzťah k označeniu „MORA“ a opísal jeho históriu. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie vychádza práve z logotypu „MORA“, ktorý za niekoľko desiatok rokov nadobudol vo verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť do tej miery, že priemerný spotrebiteľ pri interpretácii zverejneného označenia si toto stotožní výlučne so spotrebičmi a službami značky „MORA“ a dodal, že zverejnené označenie, ktorým je príznačné červené písmeno „M“ a ktoré je obrazovo totožné s písmenom „M“ z loga „MORA“, si priemerný spotrebiteľ nespojí so žiadnym iným označením na podobných tovaroch alebo službách konkurenčného výrobcu alebo predajcu. Podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, lebo staršia ochranná známka nemá žiadny sémantický obsah.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ bližšie nešpecifikoval konkrétne tovary a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka registrovaná a podobnosť tovarov a služieb deklaroval iba vo vzťahu ku kategóriám tovarov a služieb v triedach 7, 11 a 37, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že staršia ochranná známka nie je registrovaná pre služby v triede 37 a podľa názoru prihlasovateľa táto vágna argumentácia namietateľa ani v tomto kontexte nemôže obstať. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nedeclaroval žiadne vlastnosti tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka registrovaná a naopak, že on preukázal, že má od roku 1825 tradíciu výroby a predaja výrobkov a služieb pod značkou „MORA“ s graficky rozlíšiteľným a spotrebiteľmi rozoznávajúcim logotypom, z ktorého vychádza aj zverejnené označenie. Podľa názoru prihlasovateľa tovary a služby

produkované namietateľom označené staršou ochrannou známkou sú odlišné a rozdielne od tovarov produkovaných prihlasovateľom a označených zverejneným označením.

Pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky prihlasovateľ poukázal na vyjadrenie namietateľa, v ktorom namietateľ bez uvedenia bližšieho kontextu označil mieru rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky za priemernú. Prihlasovateľ vo vzťahu k zverejnenému označeniu opätovne uviedol, že zverejnené označenie priamo nadväzuje na zaužívaný logotyp a značku „MORA“, nakoľko ide o presné vyobrazenie začiatočného písmena „M“. Prihlasovateľ podotkol, že kolízne označenia nemajú žiadny spoločný rys, nemajú ani podobnú celkovú štylizáciu, sú sémanticky a foneticky úplne rozdielne a majú vizuálne veľmi odlišnú farebnú a grafickú zložku. Prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľ si na základe uvedených prvkov nemôže vytvoriť medzi týmito označeniami spojitosť a tiež si nemôže vytvoriť asociáciu lebo zverejnené označenie priamo nadväzuje na iné ochranné známky značky „MORA“ a je používané výlučne s tovarmi a so službami, ktoré sú predávané a poskytované pod značkou „MORA“. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje dva dominantné dištinkatívne prvky v porovnaní so staršou ochrannou známkou, ktorými sú červená farba a výrazné písmeno „M“, ktoré významovo tvorí prvé písmeno dlhoročnej značky „MORA“.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že z vizuálneho, sémantického aj fonetického hľadiska je celkový dojem porovnávaných označení úplne rozdielny a že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú nie sú podobné a nemôžu u priemerne vnímavého spotrebiteľa zanechať žiadny podobný dojem, a teda neexistuje pravdepodobnosť ich zámény a preto navrhol, aby námietky smerované proti zápisu zverejneného označenia POZ 1824-2022 do registra úrad 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 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 ochrannej známky , číslo spisu POZ 1824-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.9.2022 prihlasovateľom GORENJE Slovakia s. r. o., Hodžovo námestie 7822/2A, Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 26.10.2022 pre tovary a služby v triedach 7, 11, 21 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD., 9/F, Building D4, International E City, 1001 Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan District Shenzhen, 518000 Guangdong, Čína je

majiteľom medzinárodnej ochrannej známky  č. 1635581 s právom prednosti od 15.10.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7 a 11 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

Námietky proti zápisu zverejneného označenia smerovali proti nasledovným prihláseným tovarom a službám:

v triede 7 – „*práčky bielizne*“;

v triede 11 – „*teplovzdušné rúry; klimatizačné zariadenia; teplovzdušné zariadenia; chladiarne; ohrievače vody; rúry na pečenie pokrmov; zariadenia na otáčanie ražňov; horáky; kotly na pranie; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie telesá; regenerátory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; teplovodné vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; zariadenia na sušenie; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na chladenie vody; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové horáky; plynové bojler; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; kuchynské sporáky; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; ochladzovacie zariadenia a stroje; variče; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; ventilátory (časti vetracích zariadení); vetracie zariadenia; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; chladničky; prístroje na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; kuchynské drezy integrované do pracovnej dosky“;*

v triede 37 – „*inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, údržba a opravy horákov, inštalácie a opravy vykurovacích zariadení, inštalácie a opravy klimatizačných zariadení, inštalácie kuchynských zariadení*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 7 – „*ironing machines; dry-cleaning machines; washing machines [laundry]; wringing machines for laundry; compressed air machines; compressors for refrigerators; curtain drawing devices, electrically operated; mixing machines; food preparation machines, electromechanical; juice extractors, electric; dishwashers; coffee grinders, other than hand-operated; blenders, electric, for household purposes; kitchen machines, electric; food processors, electric; vacuum cleaners; machines and apparatus for cleaning, electric; fruit squeezers, electric, for household purposes; beverage preparation machines, electromechanical*“ (žehliace stroje; stroje na chemické čistenie; práčky [bielizeň]; žmýkacie stroje na bielizeň; stroje na stlačený vzduch; kompresory pre chladničky; zariadenia na zaťahovanie záclon, elektricky ovládané; miešacie stroje; stroje na prípravu jedla, elektromechanické; elektrické odšťavovače; umývačky riadu; mlynčeky na kávu, s výnimkou ručných; mixéry, elektrické, do domácnosti; kuchynské stroje, elektrické; kuchynské roboty, elektrické; vysávače; stroje a prístroje na čistenie, elektrické; lisy na ovocie, elektrické, do domácnosti; stroje na prípravu nápojov, elektromechanické);

v triede 11 – „*cooking utensils, electric; cooking apparatus and installations; roasting apparatus; gas burners; autoclaves, electric, for cooking; coffee machines, electric; kettles, electric; microwave ovens [cooking apparatus]; bread-making machines; coffee percolators, electric; coffee roasters; refrigerators; freezers; wine cellars, electric; air-conditioning installations; air-conditioning apparatus; air purifying apparatus and machines; drying apparatus and installations; extractor hoods for kitchens; dehumidifiers for household purposes; electric fans for personal use; laundry drying machines; fabric steamers; air humidifying apparatus; electric hair dryers; fans [air-conditioning]; humidifiers for household purposes; heating apparatus; heating installations; heaters for baths; hand drying apparatus for washrooms; bathroom heaters; toilets [water-closets]; toilet seats; toilet bowls; steam facial apparatus [saunas]; fumigation apparatus, not for medical purposes; hydromassage bath apparatus; drinking fountains; water purifying apparatus and machines; sterilized cupboard; ultrasonic sterilizers for household purposes; radiators, electric*“ (elektrické kuchynské potreby; varné prístroje a zariadenia; zariadenia na pečenie; plynové horáky; elektrické tlakové nádoby na varenie; kávovary, elektrické; varné kanvice, elektrické; mikrovlnné rúry [zariadenia na varenie]; stroje na

výrobu chleba; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; zariadenia na praženie kávy; chladničky; mrazničky; elektrické vínne pivnice; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia; zariadenia a stroje na čistenie vzduchu; sušiacie zariadenia a zariadenia; digestory pre kuchyne; odvlhčovače do domácnosti; elektrické ventilátory na osobné použitie; stroje na sušenie bielizne; naparovacie žehličky; zariadenia na zvlhčovanie vzduchu; elektrické sušiče vlasov; ventilátory [klimatizácia]; zvlhčovače do domácnosti; vykurovacie zariadenia; vykurovacie zariadenia; ohrievače do kúpeľa; zariadenia na sušenie rúk pre umývárne; kúpeľňové ohrievače; záchody [záchody]; záchodové dosky; toaletné misy; parné prístroje na tvár [sauny]; inhalačné prístroje, nie na lekárske účely; zariadenia hydromasážnych vaní; fontány na pitie; zariadenia a stroje na čistenie vody; sterilizačná skriňa; ultrazvukové sterilizátory do domácnosti; radiátory, elektrické).

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 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 „*práčky bielizne*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 7 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 7 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary „*lampové banky; kuchynské drezy integrované do pracovnej dosky*“ v triede 11 pre zverejnené označenie nie sú zhodné ani podobné zo žiadnym z tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku. Tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 7 sa týkajú elektrických spotrebičov, používaných v domácnosti hlavne v kuchyni a elektrických spotrebičov používaných na pranie a žehlenie. Tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 11 sa týkajú zariadení kuchyne na varenie, pečenie a prípravu jedla a nápojov, chladiacich zariadení, vykurovacích zariadení, elektrických prístrojov starostlivosti o telo a vybavenia práčovní, kúpeľní a toaliet. Medzi zverejnenými tovarmi „*lampové banky; kuchynské drezy integrované do pracovnej dosky*“ a tovarmi staršej ochrannej známky nie je možné konštatovať podobnosť, pretože majú rozdielnych poskytovateľov, odlišný je ich účel (lampové banky sa používajú ako kryty a tienidlá, resp. ako rozptylovače svetelného žiarenia na lampách a kuchynské drezy sú súčasťou kuchynských liniek na odkladanie a umývanie použitého riadu alebo na umývanie a oplachovanie jedla ako je ovocie, prípadne mäso), vzájomne sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú.

Tovary „*klimatizačné zariadenia; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; mrazničky; varné prístroje a zariadenia; zariadenia na sušenie; plynové horáky; ventilátory (časti vetracích zariadení); chladničky*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 11 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 11 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Pre nasledujúce prihlásené tovary v triede 11 je taktiež možné konštatovať zhodu so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede, lebo spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov. Ide o:

- prihlásené tovary „*teplovzdušné rúry; rúry na pečenie pokrmov; zariadenia na otáčanie ražňov; rošty na opekánie mäsa;*“ a zapísané tovary „*zariadenia na pečenie*“,
- prihlásené tovary „*teplovzdušné zariadenia; regenerátory tepla; klimatizačné prístroje; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia*“ a zapísané tovary „*klimatizačné zariadenia*“,
- prihlásené tovary „*chladiarne; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na chladenie vody; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; mraziace zariadenia*“ a zapísané tovary „*chladničky; mrazničky*“,

- prihlásené tovary „*vykurovacie zariadenia; horáky; kotly na pranie; vykurovacie telesá; nakladače do pecí; teplovodné vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; plynové bojler; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá*“ a zapísané tovary „*vykurovacie zariadenia*“,
- prihlásené tovary „*sušičky (prístroje); prístroje a zariadenia na sušenie*“ a zapísané tovary „*sušiace zariadenia*“,
- prihlásené tovary „*elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; fritézy elektrické;*“ a zapísané tovary „*elektrické kuchynské potreby*“,
- prihlásené tovary „*sporáky; stolné variče; kuchynské sporáky; variče;*“ a zapísané tovary „*varné prístroje a zariadenia*“,
- prihlásené tovary „*práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení)*“ a zapísané tovary „*zariadenia a stroje na čistenie vzduchu*“,
- prihlásené tovary „*vetracie zariadenia; prístroje na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie)*“ a zapísané tovary „*digestory pre kuchyne*“,
- prihlásené tovary „*zariadenia na prívod vody*“ a zapísané tovary „*zariadenia hydromasážnych vaní; fontány na pitie*“.

Prihlásené služby „*inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, inštalácie kuchynských zariadení, údržba a opravy horákov, inštalácie a opravy vykurovacích zariadení, inštalácie a opravy klimatizačných zariadení*“ v triede 37 súvisia priamo s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 7 a 11 a možno ich považovať za podobné, keďže služby inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, údržba a opravy horákov, inštalácie a opravy vykurovacích zariadení, inštalácie a opravy klimatizačných zariadení, inštalácie kuchynských zariadení sú špecializované a vysoko odborné služby a je bežné, že ich poskytujú samotní výrobcovia alebo predajcovia uvedených tovarov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1824-2022)



Staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka MOZ č. 1635581)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje veľké písmeno „M“, napísané v miernej grafickej úprave červenou farbou. Staršia ochranná známka obsahuje tri čierne šípky, kde dve krajné smerujú hore a stredná šípka smeruje dole. Medzi krajnými šípkami a strednou šípkou je medzera, približne v hrúbke čiar, ktorými sú šípky napísané. Porovnávané označenia majú rozdielne farebné vyhotovenie a celkovú kompozíciu prvkov, ktorá s odlišnosťou ich prvkov, zásadne mení ich vizuálny vnem, a preto je možné konštatovať vizuálnu odlišnosť porovnávaných označení.

V danej súvislosti je potrebné uviesť, že nemožno súhlasiť s namietateľom, že spotrebiteľia môžu vnímať staršiu ochrannú známku ako písmeno „M“, lebo jeho vyhotovenie žiadnym spôsobom nenavádza spotrebiteľa k takémuto vnímaniu, a tvrdenie namietateľa sa javí skôr ako účelové.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu sa o označení ďalej zmieňovať len reprodukciou obsiahnutých slovných prvkov, pokiaľ sú tieto dostatočne výrazné a dokáže ich identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prostredníctvom písmena „M“ ako „em“, resp. „m“. Staršia ochranná známka je tvorená len obrazovým prvkom a nebude zvukovo realizovaná, a preto označenia nemôžu byť porovnávané z fonetického hľadiska.

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 služieb.

V prípade zverejneného označenia je možné, že z významového hľadiska bude spotrebiteľ toto označenie vnímať ako písmeno „M“ čo je písmeno abecedy, ale bez konkrétneho identifikujúceho významu. Znaky, resp. šípky smerujúce hore a dole, ktorými je tvorená staršia ochranná známka nebudú u spotrebiteľov vyvolávať žiadny významový vnem. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že kolízne označenia sú zo sémantického hľadiska nepodobné. Nie je ale tiež vylúčené, že spotrebiteľia nebudú vo zverejnenom označení vidieť žiadny význam a potom sémantické porovnanie označení nie je možné.

K názoru prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie v sémantickej rovine ako začiatkové písmeno slovného prvku „MORA“, ktoré je jeho ďalšou ochrannou známkou, je nutné uviesť, že úrad nevidí žiadny predpoklad, aby spotrebiteľ jednoznačne vnímal zverejnené označenie len týmto spôsobom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 a služieb v triede 7, 11 a 37 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti elektrických spotrebičov, vykurovania, chladenia a domácich potrieb a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o produkty a služby nie len pre domácnosti a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní a predajní s kuchynským sortimentom. Kolízne tovary a služby si pri ich výbere vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

V danom prípade boli porovnávané označenia z vizuálneho a tiež zo sémantického hľadiska vyhodnotené ako nepodobné, pričom fonetické hľadisko vzhľadom na to, že staršia ochranná známka je obrazová, nebolo možné uplatniť.

Staršia ochranná známka je obrazová a obsahuje tri opačne orientované šípky a spotrebiteľ je schopný vnímať všetky jej jednotlivé znaky. Na rozdiel od nej, zverejnené označenie obsahuje písmeno „M“ a je v porovnaní so staršou ochrannou známkou farebne odlišené, čo má tiež významný vplyv na celkový dojem z označení. Kolízne označenia teda vyvolávajú odlišný celkový dojem, a preto aj v prípade zhodných a podobných tovarov a podobných služieb a to aj pri priemernom až vyššom stupni pozornosti spotrebiteľa je možné vznik pravdepodobnosti zámery, ako aj pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

Namietateľ poukázal na dva rozsudky Európskeho súdneho dvora a v danej súvislosti je potrebné uviesť, že príklady z judikatúry sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámery a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle § 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
riaditeľka odboru

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika