



Banská Bystrica 8.12.2015

POZ 1473-2014 /N-173-2015/Čech

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Naber Holding GmbH & Co. KG, 48529 Nordhorn, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANNOVÁ – TOMESŠ, Patentová a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „COMAIR“ do registra ochranných známk, prihláseného 29.9.2014 prihlasovateľom PROFI+ s.r.o, Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1473-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „COMAIR“, číslo spisu POZ 1473-2014, sa čiastočne zamietá pre tovary „lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne), stroje a prístroje na čistenie vzduchu, vetracie zariadenia“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „COMAIR“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1473-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.3.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, a to slovnej medzinárodnej ochrannej známky „COMPAIR“ č. 631643 pre triedy 6, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky Spoločenstva „COMPAIR FLOW STAR GTS“ č. 10022168 pre triedy 6, 11, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), na základe ktorých existuje pravdepodobnosť zámény so zverejneným označením na strane verejnosti.

Namietateľ sa v námietkach zaoberal zhodnotením zverejneného označenia a starších ochranných známk. Konštatoval, že slovný prvok COMAIR zverejneného označenia bude mať rozhodujúci vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť a kruh tvorený hviezdíčkami a dvojitou vlnkou možno chápať ako prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky sú slovné, pričom prvá je tvorená jediným slovným prvkom „COMPAIR“ a druhá slovným spojením „COMPAIR FLOW STAR GTS“. V oboch prípadoch podľa neho je podstatný slovný prvok COMPAIR, ktorý je charakteristický pre ochranné známky spoločnosti namietateľa. Namietateľ sa teda cíti ohrozený, keďže slovný prvok COMAIR zverejneného označenia je do značnej miery podobný slovnému prvku COMPAIR starších ochranných známk.

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľ uviedol, že sa zhodujú v rozsahu začiatkových troch hlások (COM) ako aj v koncových troch hlások (AIR). Rozdiel je len v hláske „P“, ktorá je v strede slovného prvku a tak môže zanikať. Podľa namietateľa je celkový dojem z porovnávaných výrazov veľmi podobný.

Namietateľ sa ďalej v námietkach stručne zaoberal zhodnotením podobnosti tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známk. Porovnanie prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre obe staršie ochranné známky namietateľ uzavrel vyslovením vysokej miery podobnosti všetkých tovarov a služieb v triedach zverejneného označenia 11 a 37. Preto je zverejnené označenie na základe uvedených charakteristík namietateľa zameniteľné so staršími ochrannými známkami namietateľa, v dôsledku čoho môžu byť spotrebitelia uvádzaní do omylu o pôvode tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihláške zverejneného označenia zamietol ochranu na území Slovenskej republiky pre všetky tovary a služby.

Listom úradu z 31.3.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 20.5.2015 uviedol, že jeho spoločnosť sa zaoberá distribúciou vetracích zariadení pod značkou COMAIR na Slovensku a že uvedená značka je tradičný holandský výrobca už vyše 40 rokov. Ďalej uviedol, že segment pôsobenia namietateľa je odlišný od segmentu prihlasovateľa. Namietateľ sa zaoberá stlačeným vzduchom a priemyselnými aplikáciami, kým prihlasovateľ vetraním s rekuperáciou primárnych stavieb určených na bývanie.

Čo sa týka zhodnosti časti názvu, prihlasovateľ to nepovažoval za podstatné, keďže názov je podľa neho tvorený z podstatnej časti bežným slovom „air“, čo je po preklade z angličtiny „vzduch“. Ďalej konštatuje, že je prevádzkovateľom slovenskej domény [www.comair.sk](http://www.comair.sk) a niekoľko rokov pracuje na propagácii svojej značky na Slovensku a vydal mnoho článkov pod logom COMAIR.

Prihlasovateľ uviedol, že jeho činnosť nemá nič spoločné s činnosťou namietateľa a dokonca nie je ani konkurujúcou činnosťou z dôvodu absolútnej odlišnosti jeho a namietateľovej pôsobnosti a účelu zariadení. Uviedol, že nepredáva technológiu totožnú ani podobnú technológii namietateľa a neplánuje svoju činnosť rozvíjať týmto smerom. Logo, ktoré si chce zaregistrovať už používa dlhé roky na svoju činnosť a podľa neho neexistuje žiadna ani vzdialená podoba s logom namietateľa, teda staršími ochrannými známkami.

Na základe týchto skutočností prihlasovateľ žiada o zápis zverejneného označenia.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinovanej ochrannej známky „COMAIR“, číslo spisu POZ 1473-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29.9.2014 prihlasovateľom PROFI+ s. r. o., Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2014 pre tovary a služby v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Naber Holding GmbH & Co. KG, 48529 Nordhorn, Nemecko je majiteľom starších ochranných známok, a to slovnej medzinárodnej ochrannej známky „COMPAIR“ č. 631643, s právom prednosti od 13.10.1994, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovnej ochrannej známky Spoločenstva „COMPAIR FLOW STAR GTS“ č. 10022168, s právom prednosti od 6.6.2011 pre triedy 6, 11, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumu práva prednosti zverejneného označenia a dátumu práva prednosti ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

**v triede 11** – „*výmenníky tepla; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a prístroje na čistenie vzduchu; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie*“,  
**v triede 37** – „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“.

Prvá staršia medzinárodná ochranná známka „COMPAIR“ č. 631 643 je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 6** – „*tubes, connection parts and wall boxes made of metal materials for air piping systems for buildings; spare parts for all the aforesaid goods*“ (rúry, potrubia, spojovacie časti a nástenné skrinky z kovových materiálov pre vetracie systémy do budov, náhradné časti pre všetky vymenované tovary),  
**v triede 11** – „*air supply and air venting piping systems for buildings, essentially consisting of tubes, connection parts and wall boxes; fans; spare parts for all the aforesaid goods*“ (vzdušné zariadenia a vetracie a odvetrávacie potrubné systémy do budov, v podstate pozostávajúce z potrubia, spojovacie časti a nástenné skrinky; ventilátory; náhradné časti pre všetky vymenované tovary),  
**v triede 19** – „*tubes, connection parts and wall boxes made of plastic materials for air piping systems for buildings; spare parts for all the aforesaid goods*“ (rúry, potrubia, spojovacie časti a nástenné skrinky z plastových materiálov pre vetracie a odvetrávacie potrubné systémy do budov; náhradné časti pre všetky vymenované tovary).

Druhá staršia ochranná známka Spoločenstva „COMPAIR FLOW STAR GTS“ č. 10022168 je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 6** – „*supply and exhaust ventilation systems for household systems, mainly comprising pipes and branch pieces (the aforesaid goods of metal); wall boxes of metal; parts for the aforesaid goods; air ducts, in particular ventilating pipes of metal for kitchens*“ (prívodné a odvodné kanály odpadového vzduchu pre domovú techniku, predovšetkým pozostávajúce z rúr a odbočiek (vymenované tovary z kovu); nástenné skrinky z kovu; časti pre vyššie uvedené tovary; vzdušné kanály, najmä vetracie a odvetrávacie rúry z kovu pre kuchyne),  
**v triede 11** – „*range hoods; ventilators (of plastic and metal); parts of the aforesaid goods*“ (odsávače pár; ventilátory (z plastu a kovu); súčiastky pre vyššie uvedené tovary),  
**v triede 17** – „*plastics in extruded form for use in manufacture; flexible pipes not of metal*“ (plastové výlisky ako polotovary; ohybné rúry a hadice výnimkou kovových),  
**v triede 19** – „*wall boxes (the aforesaid goods of plastic); supply and exhaust ventilation systems for household systems, mainly comprising pipes and branch pieces (the aforesaid goods of plastic); air ducts, in particular ventilating pipes of plastic for kitchens*“ (nástenné skrinky (vymenovaný tovar z plastu); prívodné a odvodné kanály odpadového vzduchu pre domovú techniku, predovšetkým pozostávajúce z rúr a odbočiek (vymenované tovary z plastu); vzdušné kanály, najmä vetracie a odvetrávacie rúry z plastu pre kuchyne).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa

vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary alebo služby vnímajú koneční spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre „*lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne), stroje a prístroje na čistenie vzduchu a vetracie zariadenia*“ možno považovať za podobné, resp. súvisiace a doplnkové s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6 „*rúry, potrubia, spojovacie časti a nástenné skrinky z kovových materiálov pre vetracie systémy do budov*“, ako aj s tovarmi zapísanými v tej istej triede pre druhú staršiu ochrannú známku v rozsahu „*prívodné a odvodné kanály odpadového vzduchu pre domovú techniku, vzdušné kanály, najmä vetracie a odvetrávacie rúry z kovu pre kuchyne*“. Ďalej je možné takúto podobnosť konštatovať aj pre tovary zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 11 „*vzdušné zariadenia a vetracie a odvetrávacie potrubné systémy do budov, v podstate pozostávajúce z potrubia a ventilátory*“ a pre tovary tejto triedy druhej staršej ochrannej známky „*odsávače pár, ventilátory (z plastu a kovu)*“. Podobné sa týka aj tovarov zapísaných v triede 19 pre prvú staršiu ochrannú známku „*rúry, potrubia, spojovacie časti a nástenné skrinky z plastových materiálov pre vetracie a odvetrávacie potrubné systémy do budov*“ a tovarov zapísaných v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku „*prívodné a odvodné kanály odpadového vzduchu pre domovú techniku, predovšetkým pozostávajúce z rúr a odbočiek (vymenované tovary z plastu); vzdušné kanály, najmä vetracie a odvetrávacie rúry z plastu pre kuchyne*“. Je zrejmé, že všetky uvedené kolízne tovary zapísané pre staršie ochranné známky pokrývajú rovnakú oblasť vzdušné a odvetrávacie zariadenia a ich súčasti, medzi ktoré nesporne patria aj zariadenia na čistenie vzduchu, teda aj ich použitie a sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu byť poskytované rovnakým zákazníkom, ktorí v danej špecifickej oblasti očakávajú od dodávateľa kompletne riešenie, a teda dodávku všetkých aj doplnkových komponentov.

Pre zostávajúce služby zverejneného označenia, konkrétne „*výmenníky tepla; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie*“ v triede 11, neboli nájdené žiadne služby a ani tovary starších ochranných známok, ktoré by im boli podobné. Ide o tovary, ktoré sa netýkajú oblasti „*vetracích, odvetrávacích a vzdušných zariadení a ich súčastí*“ a preto nemožno konštatovať podobnosť, resp. súvis týchto tovarov s tovarmi namietateľa chránenými staršími ochrannými značkami.

Prvá a druhá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary a služby, na základe ktorých by mohla byť konštatovaná podobnosť resp. zhoda so službami prihlasovanými v triede 37 týkajúcimi sa „*stavebníctva (stavebnej činnosti)*“ zverejneného označenia.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1473-2014)



Prvá staršia ochranná známka (medzinárodná č. 631643)

COMPAIR

Druhá staršia ochranná známka (CTM č.10022168)

COMPAIR FLOW STAR GTS

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.

Zverejnené označenie predstavuje kombinované označenie. Slovný prvok „COMAIR“ je vytvorené veľkými mierne upravenými tlačnými písmenami a je doplnený v kruhu zoradenými hviezdikami v ľavej časti okolo prvých dvoch písmen a pod slovným prvkom v pravej časti pod poslednými tromi písmenami sú dve vlnky. Farebné vyhotovenie pozostáva z modrej a sivej farby.

Prvá staršia ochranná známka je slovná v bežnom písme, tvorená jediným slovným prvkom veľkými tlačnými písmenami. Ide o krátky slovný prvok. Druhá staršia ochranná známka predstavuje slovné spojenie štyroch výrazov taktiež v bežnom písme napísaných veľkými tlačnými písmenami, pričom prvý slovný prvok je zhodný so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky.

**Z vizuálneho hľadiska** pri porovnaní prvej slovnej staršej ochrannej známky „COMPAIR“ vyhotovenej siedmimi veľkými tlačnými písmenami tvoriacimi jedno slovo a zverejneného kombinovaného označenia je možné uviesť, že porovnávané označenia obsahujú zhodné tri začiatkové písmená („COM“) a zhodné posledné tri písmená („AIR“). V prvej staršej ochrannej známke sa medzi nimi nachádza jediná rozdielna hláska („P“), ktorá vizuálny vnem spotrebiteľa neovplyvní v takej miere, aby si spotrebiteľ uvedený rozdiel ihneď všimol a zapamätal. Pokiaľ obsahujú označenia aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa zvyčajne silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia zvyčajne označenia neanalyzujú a o označeniach sa vyjadrujú prostredníctvom ich slovných prvkov, ktorým tak prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Možno predpokladať, že pri pohľade na zverejnené označenie ako prvý pozornosť spotrebiteľa pritiahne slovný prvok „COMAIR“, ktorý je pritom vizuálne takmer zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky „COMPAIR“. Tento slovný prvok je vo zverejnenom označení dominantný. Vo vizuálnom vneme kombinovaného zverejneného označenia síce zohráva úlohu aj celkové grafické stvárnenie označenia, a teda ďalšie grafické prvky zverejneného označenia, a to v kruhu zoradené hviezdiky sivej farby a dve vlnky vo vyhotovení sivej a modrej farby, avšak v uvedenom prípade pôsobia skôr ako doplnkové prvky k dominantnému slovnému prvku nevytvárajúce osobitý vizuálny vnem. V tejto súvislosti možno konštatovať, že čiastočná vizuálna podobnosť označení založená na takmer zhodnom slovnom prvku „COMPAIR“/„COMAIR“ je mierne zoslabená vizuálnou odlišnosťou, ktorá vyplýva z existencie grafických prvkov a použitím modrej a sivej farby, ale tieto odlišné prvky nedokážu u priemerného spotrebiteľa eliminovať vnem vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka vizuálneho porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známku, ktorá je tvorená štyrmi slovnými prvkami anglického pôvodu „COMPAIR FLOW STAR GTS“, je možné uviesť, že spotrebiteľ prirodzene venuje vyššiu pozornosť práve prvému slovnému prvku „COMPAIR“, ktorý je veľmi podobný so slovným prvkom zverejneného označenia, avšak druhá staršia ochranná známka tým, že obsahuje ďalšie tri slovné prvky vytvára označenie štvorslovné, ktoré je vizuálne vnímané podstatne dlhšie ako zverejnené označenie. Z vizuálneho hľadiska je teda v porovnaní s prvou staršou ochrannou známku vyššia pravdepodobnosť, že priemerný spotrebiteľ dokáže čiastočne eliminovať vnem vizuálnej podobnosti prvého slovného prvku a zverejneného označenia, a tak je možné konštatovať, že porovnávané označenia ako celky budú pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom podobné len v nízkej miere.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované ako „komer“ resp. „komar“, prípadne pri znalosti anglického jazyka ako „komeə“ a prvá staršia ochranná známka ako „komper“ alebo „kompar“, v prípade v angličtine „kompeə“. Pri zverejnenom označení sa dôvodne predpokladá prednostná fonetická reprodukcia slovného prvku, pretože je nepravdepodobné, aby bežný spotrebiteľ opisoval obrazový prvok, ak má k dispozícii ľahko čitateľný slovný prvok. Pri fonetickej reprodukcii prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia je pravdepodobné, že zaznie takmer identická zvuková stopa vyplývajúca zo zhodných šiestich písmen umiestnených na rovnakých pozíciách. Fonetický rozdiel spočívajúci vo výslovnosti jednej hlásky „p“ navyše v slovnom prvku „COMPAIR“ oboch starších ochranných známok nie je schopný prekryť inak zhodný fonetický vnem vytvorený prvými tromi a poslednými tromi rovnakými hláskami tvoriacimi slovo „COMAIR“ resp. „COMPAIR“. V prípade anglickej výslovnosti je tento rozdiel ešte nepostrehnuteľnejší. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú pre priemerného spotrebiteľa minimálne, resp. takmer nepostrehnuteľné a preto celkový zvukový vnem vyvolaný porovnaním prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia je vo vyššej miere podobný.

V prípade druhej staršej ochrannej známky je predpoklad, že zvyšné tri slová budú reprodukované tak, ako sú napísané, teda „flowstargts“, resp. „flowstargetees“. Zvuková stopa druhej staršej ochrannej známky je

síce v úvode veľmi podobná so zverejneným označením, ale vďaka ďalším trom slovným prvkom nasledujúcich za podobným začiatkom možno hovoriť len o minimálnej fonetickej podobnosti.

**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 alebo služieb alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade slovných prvkov „COMAIR“ a „COMPAIR“ možno predpokladať, že ich spotrebiteľia budú v prvom rade vnímať ako slová fantazijné, bez konkrétneho významu. Možno tiež predpokladať, že určitá časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti na základe znalosti anglického jazyka posúdi slovo „COMAIR“ ako aj prvú staršiu ochrannú známku „COMPAIR“ a prvé slovo druhej staršej ochrannej známky ako slovo súvisiace s označovaním tovarov a služieb a zložené z anglického slova „compartment/s“, čo podľa anglického výkladového slovníka znamená časť alebo úsek nejakého celku, čomu by zodpovedala prvá časť týchto slov „com“, resp. „comp“. Druhá časť slov „air“ podľa rovnakého zdroja znamená okrem iného ovzdušie alebo vzduch, resp. vetrať.

S ďalšími slovnými prvkami druhej staršej ochrannej známky „FLOW STAR GTS“ si môže priemerný spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka na základe slova „flow“ spájať význam „prúdenia vzduchu“, pretože podľa uvedeného zdroja to okrem iného znamená tok alebo cirkuláciu. V spojitosti so slovom „star“ môže ísť o zvýraznenie kvality, pretože toto slovo podľa uvedeného zdroja znamená „hviezda“. Na základe uvedených skutočností je možné porovnávané označenia považovať buď za významovo zhodné alebo bežným slovenským spotrebiteľom väčšinou vyhodnotenú ako fantazijné a preto toto hľadisko neprispieje k ich odlíšaniu.

#### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény:**

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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 kolíznych prihlasovaných tovaroch a službách možno predpokladať, že spotrebiteľom v predmetnom prípade je príslušná skupina verejnosti tvorená najmä odbornou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá musí mať vyššiu mieru profesionálnych znalostí z oblasti vzduchotechniky a do určitej miery aj aspoň minimálne vedomostne zdatná laická spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu bude venovať skôr vyššiu mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska, je potrebné uviesť, že z vizuálneho hľadiska sú zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka podobné v čiastočnej miere a zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka sú podobné v nízkej miere. Z fonetického hľadiska ide o podobnosť zverejneného označenia vo vyššej miere, predovšetkým s prvou staršou ochrannou známkou a prvým slovom druhej staršej ochrannej známky, ktoré možno považovať za rozlišovací prvok druhej staršej ochrannej známky. Nájdené zhodné znaky porovnávaných označení týkajúce sa najmä ich zloženia a dĺžky (zhodné všetky písmená „comair“ okrem pridaného písmena „p“), ktoré sa výrazne prejavujú tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, majú za následok to, že porovnávané označenia budú vyvolávať v prípade prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia veľmi podobný celkový dojem, keďže grafické prvky vo zverejnenom označení nedokážu posunúť pozornosť spotrebiteľa od dominantného a rozlišovacieho slovného prvku.

Vzhľadom na uvedené je zřejmé, že v súvislosti s tým, že veľká časť tovarov prvej aj druhej staršej ochrannej známky bolo vyhodnotených ako tovary zhodné a podobné s tovarmi zverejneného označenia a aj

pri zohľadnení vyššej miery pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje nákupu či výberu uvedených tovarov, pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a starších ochranných známk nemožno vylúčiť. Spotrebiteľia, resp. zákazníci sa môžu vo vzťahu k zhodným, resp. podobným tovarom domnievať, že ide o napr. ďalšie označenie toho istého subjektu zaoberajúceho sa výrobou alebo distribúciou tovaru z oblasti vzduchotechniky, resp. ventilácie a čistenia vzduchu.

V prípade druhej staršej ochrannej známky je možné pravdepodobnosť zámény so zverejneným označením uzavrieť s tým, že v spojení s podobnými a rovnakými tovarmi a službami nemusí síce dochádzať k priamej zámene označení, keďže bola ich podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska konštatovaná len v nízkej až minimálnej miere, avšak vzhľadom na obsiahnutý slovný prvok „COMPAIR“ vs „COMAIR“ nie je možné vylúčiť ich vzájomnú asociáciu.

Pokiaľ ide o tovary v triede 11 „*výmenníky tepla; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie*“ a o služby v triede 37 „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“, ktoré boli tiež dotknuté námietkami, možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, nie je pravdepodobná ich zámena, pretože medzi týmito tovarmi a službami zverejneného označenia a tovarmi a službami starších ochranných známk nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k zámene ich označení a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi týmito označeniami existuje vzájomná spojitosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že v danom prípade sú podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach splnené len k časti námietkami dotknutých tovarov a služieb zverejneného označenia, a to konkrétne tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
PROFI+ s.r.o  
Zimná 893/9  
064 01 Stará Ľubovňa

HÖRMANNOVÁ – TOMES  
Patentová a známková kancelária  
Repaškého 20  
841 02 Bratislava