



Banská Bystrica 18. 6. 2019
POZ 438-2018/N-62-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ROCA SANITARIO, S.A., AV. Diagonal, 513, E-08029 Barcelona, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „AQUART“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 20.2.2018 prihlasovateľom ATRIA SK, P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 438-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.6.2018, 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 „AQUART“, číslo spisu POZ 438-2018, sa zamietá pre tovary „zariadenia na rozvod vody (nie sú určené a nesúvisia so starostlivosťou o zvieratá); sanitárne zariadenia“ triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „AQUART“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 438-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 20.8.2018 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „[AQUART](#)“ č. 789297, ktorá je zapísaná pre tovary „bath-tubs and shower bottoms“ (vane a sprchové vaničky) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“), a ktorá bola registrovaná 5.7.1999, a je teda staršou ochrannou známkou.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou a dodal, že staršia ochranná známka je kombinovaným označením pozostávajúcím zo slovného, jasne čitateľného prvku „AQUART“ v jemnej grafickej úprave a obrazového prvku v podobe graficky stvárneného písmena „Q“ umiestneného za slovným prvkom vo veľkosti asi 1/6 v porovnaní so slovným prvkom a zverejnené označenie je slovným označením pozostávajúcím z jediného slova AQUART.

V nadväznosti na uvedené namietateľ skonštatoval, že slovný prvok má zvyčajne silnejší vplyv na vnímanie spotrebiteľom ako obrazový prvok a dodal, že slovné prvky v porovnávaných označeniach sú zhodné a umiestnené na začiatku označení, pričom celé zverejnené označenie je obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Keďže spotrebiteľ číta označenie zľava doprava, sú porovnávané označenia, ako skonštatoval namietateľ, vizuálne podobné vo vysokej miere aj vzhľadom na to, že obrazový prvok na konci staršej ochrannej známky nedisponuje takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby označenia bezpečne od seba odlíšil.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že porovnávané označenia sú foneticky identické vzhľadom na zhodnú reprodukciu slovných prvkov „akvart“, keďže obrazový prvok spotrebiteľ nebude vyslovovať. K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že obe označenia sú fantazijné alebo môžu nanajvýš zhodne evokovať spojitosť s vodou, pričom porovnanie označení uzavrel konštatovaním, že existenciu nebezpečenstva zámenny nemožno vylúčiť.

K porovnaniu tovarov namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlasované v triede 11 pre tovary predstavujúce ucelenú skupinu zariadení pre vybavenie technickej časti budov a priestorov, pričom pojem „*sanitárne zariadenia*“ je podobný a súvisiaci s pojmami „*rozvod vody, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, vetranie*“, kdeže všetky tieto zariadenia sa využívajú a sú nevyhnutne späté s montážou a prevádzkovaním sanitárnych zariadení. Tieto tovary, ako uviedol namietateľ, majú rovnaký účel (technické vybavenie priestorov), sú šírené rovnakými distribučnými kanálmi a sú cieleňé na zhodnú spotrebiteľskú skupinu, a teda ide o tovary identické, podobné a súvisiace.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že staršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že je tvorená fantazijným slovom, ktoré nenaznačuje druh, kvalitu ani účel tovarov alebo iných vlastností tovarov, pre ktoré je zapísaná. Namietateľ dodal, že staršia ochranná známka získala tiež vysokú rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým používaním na trhu, pričom zverejnené označenie je tvorené podstatnou dominantnou časťou staršej ochrannej známky namietateľa, teda celým slovným prvkom „AQUART“. Priemerným spotrebiteľom je, ako uviedol namietateľ, užšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa zameriava na technické vybavenie budov a priestorov, a ktorá je dobre informovaná a primerane pozorná a obozretná.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámenny, namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné, vizuálne veľmi podobné a sémanticky fantazijné, pričom sa vzťahujú na identické a podobné tovary, a teda aj pri nižšej miere podobnosti tovarov existuje pravdepodobnosť zámenny aj vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priamo porovnať označenia vedľa seba a musí sa spoliehať na vnem, ktorý si uchoval v pamäti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „AQUART“, číslo spisu POZ 438 2018, zamietol v celom rozsahu tovarov v triede 11.

Listom úradu z 19.9.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.11.2018 (mailové podanie doplnené poštovým podaním 26.11.2018) uviedol, že v nadväznosti na podané námietky žiada o úpravu zoznamu tovarov v triede 11 nasledovne: „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vetranie, rozvod vody (žiadny z tovarov z vyššie uvedenej skupiny zariadení nie je určený a nesúvisí so starostlivosťou o zvieratá); zariadenia na výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie a sanitárne zariadenia*“.

Listom úradu zo 7.12.2018 bol namietateľ informovaný o predmetnom zúžení zoznamu tovarov prihlasovateľom.

Namietateľ listom zo 14.1.2019 oznámil úradu, že vzhľadom na uvedené zúžení zoznamu tovarov naďalej trvá na námietkach.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 .

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 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 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 „AQUART“, číslo spisu POZ 438-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.2.2018 prihlasovateľom ATRIA SK, P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.6.2018 pre tovary v triedach 6, 11 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ROCA SANITARIO, S.A., AV. Diagonal, 513, E-08029 Barcelona, Španielsko je majiteľom ochrannej známky EÚ „[AQUART](#)“ č. 789297 s právom prednosti od 18.5.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 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

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 11 – *„zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vetranie, rozvod vody (žiadny z tovarov z vyššie uvedenej skupiny zariadení nie je určený a nesúvisí so starostlivosťou o zvieratá); zariadenia na výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie a sanitárne zariadenia“*.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 11 – *„bath-tubs and shower bottoms“* (vane a sprchové vaničky).

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 zverejneného označenia *„sanitárne zariadenia“* prihlasované v triede 11 možno aj bez podrobnejšieho porovnávania označiť za tovary identické s tovarmi staršej ochrannej známky *„vane a sprchové vaničky“* zapísanými v tej istej triede, pretože ide o všeobecné pomenovanie výrobkov zahŕňajúcich aj vane a sprchové vaničky.

Tovary zverejneného označenia *„zariadenia na rozvod vody (nie sú určené a nesúvisia so starostlivosťou o zvieratá)“* prihlasované v triede 11 možno označiť za podobné, aj keď len v nižšej miere, s tovarmi staršej ochrannej známky *„vane a sprchové vaničky“* zapísanými v tej istej triede, pretože spolu priamo súvisia,

majú navzájom doplnkový charakter a sú používané spoločne. Porovnávané tovary majú tiež rovnaké distribučné kanály, pričom oblasť priemyslu, z ktorej pochádzajú, predajné miesta i okruh spotrebiteľskej verejnosti môžu byť rovnaké, a zároveň môžu byť umiestnené na rovnakých miestach v rovnakých oddeleniach maloobchodných sietí.

Pre ostatné prihlasované tovary „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vetranie (žiadny z tovarov z vyššie uvedenej skupiny zariadení nie je určený a nesúvisí so starostlivosťou o zvieratá)*; *zariadenia na výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie*“ v triede 11 neboli nájdené žiadne tovary staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné, súvisiace, resp. doplnkové alebo pochádzajúce od rovnakého subjektu. Tieto tovary majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 438-2018)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 789297)

AQUART

AQUART 

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 slovného zverejneného označenia tvoreného slovným prvkom „AQUART“ napísaným veľkým, bežným typom písma a staršej obrazovej ochrannej známky, ktorá je tvorená slovným prvkom „AQUART“ napísaným veľkým, mierne upraveným typom písma modrej farby, tak, že druhá a štvrtá hláska sú spojené predĺžením vlnovky písmena „Q“. Za slovným prvkom sa nachádza obrazový prvok pripomínajúci štylizované písmeno „Q“ na modrom pozadí. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku, resp. že celý slovný prvok zverejneného označenia je obsiahnutý v staršej ochrannej známke. Porovnávané označenia sa líšia obrazovým prvkom spočívajúcim v grafickej úprave písmena „Q“ v staršej ochrannej známke, farebnosťou a úpravou písma v staršej ochrannej známke. Uvedené rozdiely však nie sú vizuálne výrazné a dostatočné na to, aby mohli narušiť podobné vizuálne pôsobenie porovnávaných označení ako celkov, a to dokonca vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska možno pokladať porovnanie za jednoznačné, pretože spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu staršej ochrannej známky ako „a-kvart“. Zverejnené označenie pozostáva len z jedného slovného prvku, ktorý je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky, a teda bude interpretované rovnako ako staršia ochranná známka, a to „a-kvart“, na základe čoho možno konštatovať, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné. Je možné však pripustiť, že časť spotrebiteľskej verejnosti bude reprodukovať staršiu ochrannú známku aj v spojení s obrazovým prvkom pripomínajúcim písmeno „Q“, teda ako „a-kvart-kvé“, avšak aj v tomto prípade je možné hovoriť o vysokej miere fonetickej podobnosti vzhľadom na to, že na začiatku zaznejú dve zhodné slabiky „a-kvart“, ktoré výrazne ovplyvnia celkový zvukový vnem z porovnávaných označení aj vzhľadom na rovnaký rytmus a intonáciu pri ich reprodukcii.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovom „AQUART“ je potrebné vychádzať z toho, že ide o fantazijné označenia, prípadne v nich spotrebiteľ identifikuje začiatočnú časť „AQUA“ z latinského „voda“. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich bude vnímať spotrebiteľ ako sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc

do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (sanitárna technika) odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že strašia ochranná známka získala vysokú rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým používaním na trhu. K uvedenému je nutné uviesť, že namietateľ predmetné tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi, a preto je možné staršej ochrannej známke ako celku priznať priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na jej fantazijný charakter vo vzťahu k zapísaným tovarom.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola konštatovaná vyššia podobnosť z vizuálneho hľadiska a vysoká miera podobnosti, resp. zhodnosť z fonetického hľadiska na základe zhodného slovného prvku „AQUART“ ako dominantného a rozlišujúceho prvku vo vzťahu k obidvom porovnávaným označeniam. Sémantické hľadisko nezohráva dôležitú úlohu vzhľadom na ich fantazijný charakter, resp. neprispieva k ich odlíšaniu, ak bude spotrebiteľ vnímať rovnaký sémantický význam ich začiatkových častí. V súlade s uvedeným je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Vzhľadom na uvedené je možné pre tovary prihlasované v triede 11, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, konštatovať aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu. V danom prípade, keď je celé zverejnené označenie obsiahnuté v staršej ochrannej známke, pravdepodobnosť zámery nedokáže vylúčiť rozdiel len v minimálnej časti označenia (farebné vyhotovenie staršej ochrannej známky, predĺžená vlnovka písmena „Q“ a obrazový prvok pripomínajúci písmeno „Q“), a to na konci označenia.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú zhodné slovné prvky „AQUART“, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov namietateľa.

Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 11, ktoré boli namietateľom napadnuté, ale boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z dvoch kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno pravdepodobnosť vzniku zámery porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre časť prihlasovaných 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 Brezňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

ATRIA SK s.r.o.
P. Mudroňa 5
010 01 Žilina 1