



Banská Bystrica 2. 10. 2019

POZ 2187-2018/N-94-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Izohan Sp. z o. o., Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Poľsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „IZOPLAN“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 10.10.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2187-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2018, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „IZOPLAN“, číslo spisu POZ 2187-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „IZOPLAN“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2187-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.3.2019 podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 015128432 (ďalej „staršia ochranná známka“).



Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka obsahuje jediný slovný prvok „IZOHAN“, ktorý nemá žiadny význam. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „IZOPLAN“. Namietateľ v odôvodnení námietok konštatoval, že slovné prvky „IZOHAN“ a „IZOPLAN“ sú z vizuálneho aj fonetického hľadiska podobné a zo sémantického hľadiska nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem.

Pri porovnaní tovarov namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že zapísané tovary v triede 19 pre staršiu ochrannú známku a tovary v triede 19 zverejneného označenia sú aj bez podrobnejšej analýzy zhodné alebo podobné.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby úrad nezapísal označenie „IZOPLAN“ do registra a zamietol prihlášku ochrannej známky č. POZ 2187-2018 v celom rozsahu prihláseného zoznamu tovarov a služieb.

Listom úradu z 8.4.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.4.2019 uviedol, že posúdenie oprávnenosti podaných námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra úradu a rozhodnutie v danej veci necháva na úrad.

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 založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie „IZOPLAN“ a staršia ochranná známka



nie sú zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 „IZOPLAN“, číslo spisu POZ 2187-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.10.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2018 pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Izohan Sp. z o. o., Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Poľsko, je majiteľom

obrazovej ochrannej známky EÚ č. 015128432  s právom prednosti od 19.2.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 17, 19 a 37 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 19 – „*asfaltové výrobky pre stavebníctvo; bitúmenová lepenka*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary:

v triede 19 – „*asphalt; bitumen; bituminous products for building; bituminous coatings for roofing; bituminous coatings for building; bituminous binders for masonry; bandes goudronnées (constructions); building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; tar; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal, asphalt; flexible products, being waterproofing, thick-layer, asphalt, and dispersion products, products providing protection against moisture penetration and protection against water penetration, and water insulation products, all in the form of bituminous coatings applied using spray-coating*“ (asfalt; bitúmen; bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; bitúmenové krytiny na strechy; bitúmenové nátery pre budovy; bitúmenové spojivá do muriva; dechtové pásy (stavebné); stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; decht; nekovové prenosné stavby; pomníky s výnimkou kovových a asfaltových; pružné vodotesné výrobky, hrubovrstvové asfaltové a disperzné výrobky, výrobky

zabezpečujúce ochranu proti prenikaniu vlhkosti a ochranu pred vniknutím vody a hydroizolačné výrobky, všetky vo forme asfaltových náterov aplikovaných striekaním).

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.

Staršia ochranná známka je v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná pre „asfalt“. Asfalt ako všeobecná kategória tovarov v podobe čiernej živicovej látky používaný pri stavbe striech, na izoláciu a pod., zahŕňa „asfaltové výrobky pre stavebníctvo“, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie a preto sú tieto tovary zhodné. Prihlásená „bitúmenová lepenka“ a „bitúmenové krytiny na strechy“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku, sú zhodné, lebo v oboch prípadoch ide o produkty, ktoré sú pomenované názvami označujúcimi rovnaké tovary. Z uvedeného znenia tovarov kolíznych označení vyplýva, že je ich možné považovať za zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2187-2018)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 015128432)

IZOPLAN



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, je tvorené slovným prvkom „IZOPLAN“ a staršia ochranná známka je obrazová a je tvorená slovným prvkom „IZOHAN“ napísaným veľkým hrubým červeným písmom. Nad a pod slovným prvkom sú čierne obrazové prvky v tvare trojuholníkov, ktoré priliehajú k slovnému prvku preponami. Slovný prvok spolu s obrazovými prvkami staršej ochrannej známky sú orámované tenkou čiernou čiarou.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú na začiatku slovného prvku tri rovnaké písmená na rovnakej pozícii „IZO“ a ich slovné prvky sa končia rovnakými písmenami „AN“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je v písmenách „PL“ a „H“ v ich strede. Aj keď porovnávané označenia sa líšia obrazovým prvkom, farebným vyhotovením a hrúbkou písma, ktoré sú súčasťou staršej ochrannej známky, tieto prvky len zvýrazňujú vizuálne vnímanie slovného prvku „IZOHAN“. Zhoda v slovných prvkoch na ich začiatku a konci je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný oboma označeniami tak, že, je možné konštatovať ich vizuálnu podobnosť.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje jeden z relevantných faktorov porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie „izoplan“, pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie „izohan“. Rozdelením slovného prvku zverejneného označenia na slabiky „i-zo-plan“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „i-zo-han“ bude konkrétne rozdiel len v spoluhláskach „pl“ a „h“ druhej slabiky. Skutočnosť, že obidve predmetné označenia sú trojslabičné spôsobí zhodný rytmus a intonáciu pri ich vyslovovaní. Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „IZOPLAN“ a „IZOHAN“ je nutné vychádzať z toho, že nie sú slovenskými slovami ani slovami zo slovnej zásoby cudzích jazykov bežne zrozumiteľných relevantnej skupine spotrebiteľskej verejnosti a preto nebudú ako celky u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Obrazové prvky staršej ochrannej známky nebudú vnímané ako nositelia konkrétneho významu, len ako prvky dekoratívne. Pre časť spotrebiteľov, ktorá si označenie nespojí so žiadnym významom je potrebné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska. Zároveň možno poukázať na skutočnosť, že spotrebiteľ síce nečlení slovné prvky na časti pokiaľ sa mu v mysli nespájajú s určitým známym významom, ale v prípade označení „IZOPLAN“ a „IZOHAN“ nie je možné úplne vylúčiť, že aspoň pre časť spotrebiteľskej verejnosti môže ich časť „IZO-“ byť vnímaná ako poukazujúca na izolačné vlastnosti takto označených tovarov alebo na účel ich použitia – na izoláciu. V takom prípade by táto časť slovných prvkov oboch označení mala zníženú rozlišovaciu spôsobilosť a súčasne by mohla viesť k istej miere sémantickej podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 19 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti stavebníctva, a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o produkty pre stavebný priemysel a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní a predajní so stavebným materiálom. Kolízne tovary si pri ich výbere vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho a fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné. Ďalej vzhľadom na skutočnosť, že ide o fantazijné slovné prvky, posúdenie sémantického hľadiska nemá vplyv na hodnotenie pravdepodobnosti zámény a to pre časť verejnosti, ktorá v slovných prvkoch označení nebude vnímať žiaden význam. Pokiaľ si spotrebiteľia počiatočnú časť označení „IZO-“ spoja s vlastnosťami alebo účelom ich použitia – na izoláciu – dôjde k čiastočnému sémantickému prepojeniu porovnávaných označení. Staršia ochranná známka obsahuje tri obrazové prvky, dva v tvare trojuholníka a jeden pripomínajúci tenký rámik a písmo jej slovného prvku je farebné, to všetko však nezabezpečí odlišenie staršej ochrannej známky od zverejneného označenia. Staršia ochranná známka je zložená z obrazových prvkov a slovného prvku, kde v prípade tohto druhu označení spotrebiteľia prednostne vnímajú prvok slovný, pretože jeho prostredníctvom sa o takto označených tovaroch pri ich výbere a kúpe zmieňujú, navyše obrazové prvky staršej ochrannej známky plnia len dekoratívnu funkciu a zvýrazňujú jej slovný prvok. Vnímanie spotrebiteľa bude sústredené hlavne na slovné prvky „IZOPLAN“ vs. „IZOHAN“, pričom tieto sú vytvorené z písmen, z ktorých prvé tri sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách. Štvrté a piate písmeno vo zverejnenom označení a štvrté písmeno v staršej ochrannej známke sú jediným rozdielom v slovných prvkoch porovnávaných označení, keďže posledné dve písmená sú tiež rovnaké. Spotrebiteľ v slovných prvkoch vizuálne zaznamená zhodu v prvých troch písmenách a v posledných dvoch písmenách. Rozdiel v písmenách „PL“ a „H“ nachádzajúcich sa v strede porovnávaných označení nie je veľmi výrazný, lebo spotrebiteľ citlivo vníma hlavne začiatok slova.

Spotrebiteľ pri vyslovovaní kolíznych označení zaznamená zhodu v prvých dvoch slabikách „i-zo-“, pričom rozdiel pri interpretácii tretej slabiky zverejneného označenia a staršej ochrannej známky „-plan“ a „-han“ nie je foneticky veľmi výrazný. Zhoda na začiatku a na konci, prekoná odlišnosť v strede kolíznych označení.

Napriek tomu, že tak, ako už bolo uvedené minimálne pre časť verejnosti je rozlišovacia spôsobilosť zhodných písmen „IZO-“ nachádzajúcich sa na začiatku slovných prvkov „IZOPLAN“ a „IZOHAN“ znížená, porovnávané označenia neobsahujú také prvky, ktoré by vyvolali odlišný vnem porovnávaných označení ako celkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že priemerný spotrebiteľ označenia posudzované v predmetnom prípade použité na rovnakých tovaroch, na ktoré sa uvedené označenia pôsobiace veľmi podobným celkovým dojmom vzťahujú, pri priemernej pozornosti, ktorú im bude venovať, nebude schopný bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť priamo ich porovnať. Navyše zhoda porovnávaných tovarov umocní zistenú podobnosť označení.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „IZOPLAN“ a staršia ochranná známka „IZOHAN“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Je preto možné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a porovnáwanej staršej ochrannej známky pre uvedené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné. Celkový dojem, ktorý porovnávané označenia vytvárajú v mysli spotrebiteľa je veľmi podobný.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená pre všetky tovary prihlásené v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže bola zistená podobnosť označení a zhoda tovarov v triede 19, je možné konštatovať, že podmienky uplatneného námietkového ustanovenia boli naplnené.

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 sporových konaní

Doručiť:

Peter Kubínyi, patentový zástupca
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra 1