




Banská Bystrica 7. 10. 2021

POZ 1762-2020/N-118-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa WestBest s. r. o., Novohradská 1000/36, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré


Mesto (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známkov, prihláseného 13. 8. 2020 prihlasovateľom pani Irinou Samojlenko, Novomeského 503/33, 949 11 Nitra 11, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Marošom Gondekom, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1762-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2. 10. 2020, 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 , číslo spisu POZ 1762-2020, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1762-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 21. 12. 2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov v triedach 3 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom skoršej prihlášky

ochrannej známky  č. spisu POZ 1720-2020, ktorá bola podaná dňa 6. 8. 2020, a teda skôr ako prihláška na zverejnené označenie.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ uviedol, že už na prvý pohľad je viditeľné, že ide o takmer identické označenia zo všetkých skúmaných hľadísk. V tejto súvislosti konštatoval, že takmer všetky prvky sporných označení sa zhodujú (rovnaké geometrické tvary, identicky usporiadané, rovnaký farebný základ a aj rovnaký štylizovaný a umiestnený dominantný textový prvok „MEDICAMENTA MYRRHA PRODUCTUM“), a preto nemá zmysel ich detailne opisovať. Rozdiel pri porovnávaných označeniach namietateľ skonštatoval len v inom odtieni červenej farby a v postate nepatrnej zámene písmena „S“ za písmeno „I“ (ako nedištinkívneho prvku označenia). V dôsledku uvedených skutočností považoval namietateľ sporné označenia za podobné na mimoriadne vysokej úrovni, na základe ktorej si priemerný spotrebiteľ rozdiely nemá možnosť uvedomiť.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov namietateľ skonštatoval, že ide o takmer identický okruh tovarov prihlásených a zapísaných pre sporné označenia v triedach 3 a 4. Absolútnu zhodu uviedol pri tovaroch

„sviečky (na svietenie); parfumované sviečky“ a pri ostatných tovaroch konštatoval, že ide o tovary, ktoré sa od seba neodlišujú, pretože majú rovnaký účel použitia, sú určené pre rovnaký okruh spotrebiteľskej verejnosti a rovnako majú zhodné aj distribučné kanály.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že vzhľadom na mimoriadne vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení ako aj vysoký stupeň podobnosti kolíznych tovarov, existuje vysoký stupeň pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia č. spisu POZ 1762-2020, zamietol pre všetky prihlásené tovary.



Listom úradu z 21. 1. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje vyjadrenie k námietkam úradu neoznámil.

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 podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom vo svojom návrhu sa ďalej výlučne zaoberal uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

Úrad v predmetnom konaní preto pristúpi k posúdeniu námietok podľa ustanovenia § 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 1762-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. 8. 2020 prihlasovateľom pani Irinou Samojlenko, Novomeského 503/33, 949 11 Nitra a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 10. 2020 pre tovary v triedach 3 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ spoločnosť WestBest s. r. o., Novohradská 1000/36, 990 01 Veľký Krtíš je

majiteľom ochrannej známky  č. 254023 s právom prednosti od 6. 8. 2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3 a 4 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 – „*tyčinkové rozptyľovače vôní; masážne sviečky na kozmetické použitie*“,

v triede 4 – „*sviečky (na svietenie); sviečkové knôty; nočné osvetlenie (sviečky); parfumované sviečky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*éterické esencie; esenciálne (éterické oleje); aromatické výťažky (esenciálne oleje)*“,

v triede 4 – „*sviečky (na svietenie); parfumované sviečky; aromaterapeutické parfumované sviečky*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 doplnujúci 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 4 prihlásené pre tovary „*sviečky (na svietenie); sviečkové knôty; nočné osvetlenie (sviečky); parfumované sviečky*“, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „*sviečky (na svietenie); parfumované sviečky*“.

Čo sa týka tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 3 „*tyčinkové rozptyľovače vôní*“ tieto úzko súvisia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*éterické esencie; esenciálne (éterické oleje); aromatické výťažky (esenciálne oleje)*“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozptyľovačov vôní, a teda ich možno považovať za tovary doplnkové, čiže slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti, majú zhodné distribučné kanály a predajné miesta a môžu mať aj rovnakých producentov, a preto ide o tovary podobné.

Za rovnako podobné možno považovať aj tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 3 „*masážne sviečky na kozmetické použitie*“ s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 4 týkajúcimi sa rôznych druhov sviečok, a to nielen na svietenie, ale aj napr. parfumované sviečky, ktoré môžu mať rôzne použitie. Ide tak o tovar, ktorý má rovnaký charakter, môže byť použitý aj na rovnaký účel a môže mať aj zhodné distribučné kanály, predajné miesta a rovnakých producentov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1762-2020)



Staršia ochranná známka (OZ č. 254023)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 obrazové a tvorí ho obrazový prvok dvoch v sebe umiestnených kruhov v červenom farebnom vyhotovení, pričom v strede vnútorného kruhu sa nachádza kríž v bielom farebnom vyhotovení, ktorý je z dvoch strán lemovaný písmenami „B“ a „I“. Ďalej zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „MEDICAMENTA MYRRHA PRODUCTUM“ napísaný veľkými písmenami tlačenej abecedy v červenom farebnom vyhotovení a je umiestnený medzi dvomi kruhmi.

Staršia ochranná známka je obrazová a tvorí ju obrazový prvok dvoch v sebe umiestnených kruhov v červenom farebnom vyhotovení, pričom v strede vnútorného kruhu sa nachádza kríž v bielom farebnom vyhotovení, ktorý je z dvoch strán lemovaný písmenami „B“ a „S“. Ďalej staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „MEDICAMENTA MYRRHA PRODUCTUM“ napísaný veľkými písmenami tlačenej abecedy v červenom farebnom vyhotovení a je umiestnený medzi dvomi kruhmi.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou, ktoré sú tvorené rovnakými obrazovými aj slovnými prvkami a zároveň majú rovnaké farebné vyhotovenie ako aj celkovú koncepciu usporiadania jednotlivých prvkov. Minimálny rozdiel tvoria vizuálne takmer zanedbateľné prvky, a to písmená „I“, ktoré lemujú obrazový prvok kríža v jeho pravej hornej časti v prípade zverejneného označenia a písmená „S“, ktoré rovnako lemujú obrazový prvok kríža v jeho pravej hornej časti. V uvedenom prípade je však nutné uviesť, že tento rozdiel je v prvkoch, ktoré sú vo vzťahu k označeniam ako celku nepodstatné, pričom všetky ich výrazné prvky (slovné prvky „MEDICAMENTA MYRRHA PRODUCTUM“, biely kríž umiestnený v kruhu, použité farby, usporiadanie prvkov označenia) sú identické, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere, až zhodné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú napísané latinsky, avšak priemerným spotrebiteľom budú v zhode s ich výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukované ako „me-di-ka-men-ta“, „myr-ha“, „pro-duk-tum“, zároveň budú rovnako vyslovené aj v ich latinskom ekvivalente. Je málo pravdepodobné, že budú reprodukované aj ich ďalšie písmená, ktoré sú zanedbateľné, avšak ak by boli reprodukované, boli by v prípade zverejneného označenia prečítané ďalšie dve písmená, buď ako „i-be“ alebo „be-i“ a v prípade staršej ochrannej známky ako „es-be“ alebo „be-es“. V predmetnom prípade je však nutné uviesť, že spotrebiteľia budú prednostne reprodukovat' dominantné prvky sporných označení, ktoré v tomto prípade budú zhodné. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že sporné označenia sú z fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere, až zhodné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade bude spotrebiteľ pripisovať jednotlivým slovným prvkom sporných označení význam v preklade z latinského jazyka ako „MEDICAMENTA“ vo význame „lieky, liečivá“, „MYRRHA“ vo význame „commiphora myrrha“, čiže myrhovník pravý a „PRODUCTUM“ ako „produkt, výrobok“. Čo sa týka obrazového prvku kríža, tento môže u spotrebiteľa evokovať význam v spojení s lekárskou (medicínskou) pomocou. Vzhľadom na charakter kolíznych tovarov môže spotrebiteľ význam jednotlivých prvkov vnímať ako čiastočne opisný, keďže sa predmetné tovary týkajú aj starostlivosti o zdravie, a preto ich možno považovať za prvky s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Avšak aj napriek konštatovanej nižšej miere rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov sporných označení bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ich význam úplne rovnako. Preto budú sporné označenia zo sémantického hľadiska zhodné.

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 zámieny 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 bude tvoriť skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť ale aj odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá poskytuje služby spojené s aromaterapiou. Keďže nejde o tovary bežnej spotreby a zároveň nie sú finančne náročné, budú im spotrebiteľia venovať priemernú mieru pozornosti pri ich výbere.

Sporné označenia boli z vizuálneho a fonetického hľadiska posúdené ako podobné vo vyššej miere až zhodné a zo sémantického hľadiska ako zhodné. V dôsledku konštatovanej vyššej miery podobnosti až zhody porovnávaných označení v spojení so skutočnosťou, že kolízne tovary boli prevažne posúdené ako zhodné a časť ako podobné, je riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vysoko reálne.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Panenská 5
811 03 Bratislava-Staré Mesto

JUDr. Maroš Gondek, advokát
Hlavná 6
040 01 Košice-Staré Mesto