



Banská Bystrica 4. 1. 2022

POZ 2523-2018/II-2-2022

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. marca 2020 prihlasovateľom Róbertom Mačákom AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, v konaní zastúpeným Mgr. Bc. Róbertom Gašparovičom, Martinčekova 785/24, 821 09 Bratislava – Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2523-2018/N-10-2020 z 21. februára 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2523-2018, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Davidom Štrosom, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2523-2018/N-10-2020 z 21. februára 2020 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2523-2018/N-10-2020 z 21. februára 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej



ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2523-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 15289275 „LOTUSAN“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedené vyplývalo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej podobnosti a vysokej fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, zastal názor, že toto buď neovplyvní posúdenie podobnosti porovnávaných označení, keďže spotrebiteľia im nemusia prvotne pripísať žiadny význam, alebo porovnávané označenia môžu sémanticky zhodne poukazovať na kvet lotosu indického. V súvislosti

s vizuálnou podobnosťou konštatoval, že slovný prvok prihláseného označenia má rovnakú dĺžku ako slovný prvok staršej ochrannej známky, keďže obidve slová pozostávajú zo siedmich písmen, z ktorých šesť písmen (L/O/T/-/S/A/N) je zhodných a umiestnených na rovnakých pozíciách a odlišujú sa len prostrednými písmenami „O“ vs. „U“. V súvislosti s farebnou úpravou a obrazovým prvkom prihláseného označenia v podobe kvetu lotosu umiestneného v kruhu prvostupňový orgán uviedol, že tento bude zo strany spotrebiteľa najpravdepodobnejšie vnímaný ako doplnenie samotného slovného prvku „LOTOSAN“. Zároveň poznamenal, že spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, konštatoval, že pri reprodukcii slovných prvkov dotknutých označení zaznejú tri slabiky, a to v ich úvode zhodná slabika „lo-“, za ňou veľmi podobná slabika „-to-“ vs. „-tu-“, líšiaca sa len v samohláske „o“ vs. „u“, a koncová zhodná slabika „-san“, pričom ich celkový rytmus, intonácia a dĺžka reprodukcie sú rovnaké. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania kolíznych označení vedľa seba, a preto ani pri vyššej pozornosti pri výbere dotknutých tovarov nie je možné ich zámenu vylúčiť.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prihlásené označenie používal ako nezapísané označenie skôr ako si namietateľ podal prihlášku staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či staršia ochranná známka, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Pokiaľ práva namietateľa k staršej ochrannej známke predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky ochrannej známky, má staršia ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie. Prvostupňový orgán zdôraznil, že z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda v predmetnom konaní irelevantné, že prihlasovateľ používal prihlásené označenie už pred podaním prihlášky ochrannej známky, resp. už pred vznikom práva prednosti staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že slovný prvok prihláseného označenia je napísaný tučným výrazným písmom veľkej abecedy, pričom namietateľ používa staršiu ochrannú známku vo verzii pozostávajúcej z nevýrazných písmen, prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že kolízne označenia sa v prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané do registra a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú. Prvostupňový orgán taktiež odmietol argument prihlasovateľa, že namietateľ je odborníkom na fasádne a zateplňovacie systémy, pretože pri rozhodovaní o predmetných námietkach sa porovnávajú len tovary a služby, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané, resp. prihlásené v registri ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu. Uviedol, že prvostupňové rozhodnutie je založené na nesprávnom posúdení a vyhodnotení skutkového aj právneho stavu a nie je dostatočne odôvodnené.

Prihlasovateľ sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že nárokované tovary „vane; vane na sedacie kúpele; inštalčný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú priamo súvisiace a majú doplnkový charakter k všeobecne definovaným tovarom staršej ochrannej známky „nekovové stavebné materiály“ v triede 19, a to vzhľadom na to, že všetky sú určené na použitie v stavebníctve pri výstavbe a rekonštrukcii domov, bytov a iných obydlí. Argumentoval, že Krátky slovník slovenského jazyka definuje materiály ako „látky, suroviny, z ktorých sa niečo vyrába“, a preto za materiály je potrebné považovať látky a suroviny, z ktorých sú vyrábané iné veci, predmety a tovary, nie samotné veci, predmety a tovary. Za nekovové stavebné materiály je podľa prihlasovateľa potrebné považovať, napr. drevo, piesok, hlinu, sklo, cement, akryl, silikón, betón, sadru, plasty, minerálnu vlnu a rôzne ďalšie, z ktorých sú následne zhotovované konkrétne tovary. S prihliadnutím na uvedené konštatoval, že nárokované tovary v triede 11 nie sú stavebnými materiálmi, z ktorých sú následne vyrábané ďalšie tovary. Práve naopak, ide o samostatne využiteľné tovary, ktoré sú zhotovené spracovaním rôznych materiálov vyrábaných špecifickými postupmi a procesmi. V tejto súvislosti poznamenal, že materiálom na výrobu vane je napr.

akrylát, plast, plech, smalt; materiálom na výrobu kúpeľňových armatúr je napr. plast a zliatina mosadze; materiálom na výrobu bidetu je napr. íl, zmes pieskov či hlina vypálené v peci; materiálom na výrobu saunovacích zariadení je drevo a podobne. Zároveň uviedol, že väčšina tovarov nárokováných v triede 11 je vyrábaná z kovových materiálov, a preto tieto nie sú podobné ani len v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“.

Z rovnakých dôvodov prihlasovateľ považoval za nesprávny a neodôvodnený tiež záver prvostupňového orgánu, že nárokové tovary „*stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)*“ v triede 19 možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ v rovnakej triede. Podľa názoru prihlasovateľa tieto porovnávané tovary nie sú ani zhodné ani podobné.

Prihlasovateľ taktiež odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že nárokové tovary „*nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb slúžia na rovnaký, resp. podobný účel ako tovary staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27, a preto ide o tovary podobné. Konštatoval, že predmetné tovary staršej ochrannej známky majú ochranný a krycí charakter, pričom poukázal na vysvetlenie k triede 27 v Medzinárodnom triedniku tovarov a služieb, podľa ktorého „*Trieda 27 zahŕňa hlavne výrobky určené na zakrytie alebo obloženie dlážok a stien pri zariaďovaní*“. Podľa názoru prihlasovateľa tieto tovary primárne neslúžia na dekoráciu, účelom ich použitia nie je primárne skrásľovať. Nárokové tovary v triede 20 slúžia v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na rozdielne účely, a to na odkladanie, zavesenie, dávkovanie utierok či na skrásľovanie osôb (zrkadlá). Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu ohľadom rovnakých distribučných kanálov (predajne nábytku) a rovnakého okruhu spotrebiteľov, prihlasovateľ uviedol, že predajne nábytku zriedka predávajú linoleum či podlahové krytiny, a ak predávajú koberce, rohože, predložky a pod. sú tieto len doplnkovým tovarom, zväčša umiestneným v rozdielnej sekcii predajne. Rovnako „*dávkovače utierok (nekovové, upevnené); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ nie sú podľa prihlasovateľa zväčša predávané v obchodoch s nábytkom, ale v špecializovaných predajniach s kúpeľňovým vybavením, resp. ak sú predávané v obchodoch s nábytkom, sú umiestnené v samostatnej oddelenej sekcii, a preto ani okruh spotrebiteľov nie je v prípade uvedených porovnávaných tovarov rovnaký. Podobne aj v rámci e-shopov sú zaradené tieto tovary v rozdielnych záložkách a sekciiach.

S ohľadom na uvedené argumenty prihlasovateľ rovnako nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o podobnosti nárokováných tovarov „*lampy; stropné svietidlá*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27. Zastal názor, že ide o úplne rozdielne tovary z hľadiska účelu použitia, významu a charakteru, rozdielne sú aj ich predajné miesta, ako aj distribučné siete. Spotrebiteľ, ktorý má záujem o koberec, rohož či linoleum, nebude tieto hľadať v predajni svietidiel, a to ani, keby ich mal v záujme zladať. Rovnako tak výrobca ani distribútor zaoberajúci sa svietidlami nevyrába ani nedistribuuje koberce, linoleum či rohože, keďže technológie výroby sú úplne odlišné z hľadiska materiálov, strojov potrebných na výrobu, potrebnej kvalifikácie pracovníkov a podobne.

Prihlasovateľ napokon zdôraznil, že prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti kolíznych tovarov nezohľadnil skutočnosť, že porovnávané tovary sú aj vo veľkých multifunkčných predajniach či e-shopoch (OBI, IKEA, HORNBACH, BONAMI a pod.) ponúkané oddelene, samostatne, v odlišných sekciiach, v ktorých je personál špecificky vyškolený na daný typ tovaru, pričom kolízne tovary majú rozdielnych výrobcov a distribútorov.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne obmedzil svoje posúdenie na porovnanie slovných prvkov kolíznych označení, resp. slovným prvkom nesprávne prisúdil najvyššiu mieru relevantnosti a nesprávne posúdil celkový vizuálny dojem, ktorý porovnávané označenia zanechávajú. Prihlasovateľ poukázal na špecifickú farebnú kombináciu a unikátne vyobrazenie kvetu lotosu v kruhu, ktoré je umiestnené pred slovným prvkom prihláseného označenia. Podľa jeho názoru spotrebiteľ, vďaka grafickému zobrazeniu prihláseného označenia, kolízne tovary od seba jednoznačne odlíši a nebude ich považovať za pochádzajúce od rovnakého výrobcu. Zdôraznil, že grafický prvok v prihlásenom označení je umiestnený pred slovným

prvkom, a teda v smere čítania textu zľava doprava ho bude spotrebiteľ prednostne vnímať, a preto kolízne označenia zanechajú u spotrebiteľa odlišný vizuálny dojem.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prihlasovateľ zastal názor, že relevantní spotrebiteľia si uvedomia fonetickú rozdielnosť porovnávaných označení. Zároveň odmietol záver prvostupňového orgánu o vysokej podobnosti kolíznych označení zo sémantického hľadiska. V tejto súvislosti zdôraznil, že slovo „lotus“ nie je v anglickom jazyku ani v iných jazykoch bežným slovom a ani spotrebiteľia s vyššou úrovňou anglického jazyka nepoznajú jeho správny význam. Okrem toho prvostupňový orgán nevzal do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľia si budú asociovať tento výraz so známym označením „Lotus“ používaným pre športové autá. Uviedol, že označenie „Lotus“ je natoľko známe, že môže používať status tzv. „well-known“ označenia a spotrebiteľia si ho budú asociovať bez ohľadu na tovary alebo služby, ktoré chráni. Táto skutočnosť je podľa prihlasovateľa zrejma aj zo zoznamu tovarov staršej ochrannej známky, ktorý obsahuje dodatok „...s výnimkou použitia všetkých uvedených tovarov v spojení s automobilmi“, práve z dôvodu, aby sa tovary staršej ochrannej známky odlišili od tovarov automobilovej značky „Lotus“.

V rámci posúdenia podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk prihlasovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán nesprávne aplikoval, resp. vôbec neaplikoval ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, na základe ktorej môžu koncepčné rozdiely medzi označeniami potlačiť ich vizuálnu a fonetickú podobnosť, ak aspoň jedno z porovnávaných označení má pre príslušnú skupinu verejnosti jasný a určitý význam (rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-292/01 zo 14. októbra 2003, „BASS“, bod 54, a vo veci T-35/08 z 23. novembra 2010 „ARTESA NAPA VALLEY“, bod 51, ďalej „rozsudky Všeobecného súdu vo veciach T-292/01 a T-35/08“).

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, prihlasovateľ zopakoval, že prvostupňový orgán pri posudzovaní podobnosti tovarov nesprávne posúdil význam pojmu „*nekovové stavebné materiály*“ a na základe toho vyvodil nesprávne závery vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré navyše vôbec neodôvodnil alebo neodôvodnil dostatočne. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán dospel k nesprávnym záverom, ktoré dostatočne neodôvodnil, aj vo vzťahu k tovarom nárokovým v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navyše prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nesprávne aplikoval kompenzačný princíp, keďže kolízne tovary sú jednoznačne rozdielne a porovnávané označenia nie sú z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska vysoko podobné. Vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nepostupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu, pričom tvrdenie, že každý prípad je potrebné posúdiť individuálne, nemôže podľa prihlasovateľa v správnom konaní obstať, nakoľko postup úradu musí byť predvídateľný a úrad nemôže v skutkovo podobných prípadoch rozhodovať rozdielne.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a námietky podané proti zápisu prihláseného označenia do registra zamietol.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. júna 2020 stotožnil s napadnutým rozhodnutím a uviedol, že ho považuje za správne.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že stavebné materiály ako výrobné suroviny nie sú zhodné ani podobné s koncovými výrobkami, ktoré sa z nich vyrábajú, namietateľ uviedol, že je nesprávne považovať za stavebné nekovové materiály len materiál na výrobu výrobkov. Za materiál je možné považovať akúkoľvek surovinu či predmet, ktorý slúži na ďalšie spracovanie či použitie, a to nielen výrobnej povahy. Materiálom je čokoľvek, čo v stavebníctve slúži k vytvoreniu celku, či to je rekonštrukcia, konštrukcia, výstavba alebo len inštalovanie umývadla a vane v kúpeľni. Poukázal na to, že podobnosť tovarov a služieb sa posudzuje s ohľadom na všetky relevantné okolnosti, ktorými sú povaha tovarov, určenie a účel ich používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný či doplnujúci charakter, a to všetko z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Namietateľ konštatoval, že v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nárokové výrobky, ktoré predstavujú vybavenie sanitárnych zariadení (napr. vane, sprchy, radiátory či bidety), či jednotlivé komponenty slúžiace na vybavenie (batérie, kohútiky). V súvislosti s nekovovými stavebnými materiálmi v triede 19 uviedol, že ide o tovary, ako napríklad špárovacia hmota, omietka, lepidlá, tesnenia či izolácie, vodovodné potrubia, dlážky, dverové prahy, zárubne, dlaždice, obkladačky a pod., teda všetko materiály, ktoré sa nakupujú a používajú spoločne s výrobkami zatriedenými v triede 11 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb. Spadajú sem teda tiež materiály, ktoré sa používajú napr. pri rekonštrukcii kúpeľne, vybudovaní sanitárneho zariadenia a pod., a nepochybne sú tak doplnkové vo vzťahu k tovarom v triede 11. Ďalšími v rade takýchto výrobkov využívaných v stavebníctve pre ten istý účel sú tiež stavebné obkladové materiály (nekovové), dlažby (nekovové), dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové) taktiež prihlásené v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že všetky predmetné tovary sú určené pre použitie v stavebníctve, majú rovnaké distribučné kanály, teda predajne so stavebninami, s vybavením stavieb a interiérov, a ich existencia a použitie sú navzájom nevyhnutné. Ako priemerní spotrebiteľia, tak profesionáli v odbore tieto tovary nakupujú spoločne, pričom pre zjednodušenie tak často robia na jednom mieste a kupujú ich od jedného predávajúceho. Namietateľ preto zastal názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď uviedol, že nárokované tovary v triede 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené pre použitie v rovnakom segmente stavebníctva, pre rovnakú skupinu spotrebiteľov a sú ponúkané na tých istých predajných miestach ako tovary staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov, a teda predmetné tovary možno označiť za zhodné a podobné.

V súvislosti s porovnaním nárokovovaných tovarov „*nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v triede 27, namietateľ konštatoval, že tieto sú určené pre rovnakú skupinu spotrebiteľov, ktorí vnímajú tieto výrobky ako dodávané na trh rovnakými distribučnými kanálmi. Zastal názor, že ak spotrebiteľ v obchode narazí na ponuku podlahových krytín (kobercov či linolea) označených staršou ochrannou známkou a následne na ponuku nábytku či zrkadiel označených prihláseným označením, s ohľadom na nedokonalú predstavu kolíznych označení uloženú v pamäti si môže tieto výrobky a označenia spojiť a domnievať sa, že ide o ponuku toho istého výrobcu. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-395/12 z 11. februára 2015 „Solidfloor The professional's choice“ a vo veci T-387/18 z 13. februára 2020 „DELTA SPORT“. Uviedol, že Všeobecný súd v druhom spomenutom rozsudku dospel k záveru, že rámy obrazov a stoly patria do kategórie interiérového vybavenia, a teda sú určené na rovnaký účel (zariadiť a vyzdobiť interiér), resp. minimálne sa ich účel môže prekrývať. Tieto výrobky taktiež môžu byť predávané spoločne v obchodoch špecializovaných na zariaďovanie interiérov, kde je možná koordinovaná kúpa všetkých potrebných objektov tak, aby spoločne ladili v interiéri. Rovnaký záver platí podľa namietateľa aj pre kolízne tovary v preskúvanom prípade, ktoré tiež slúžia pre zariadenie interiéru a majú tak rovnaký, resp. prekrývajúci sa účel a často sú kupované spoločne. Namietateľ preto konštatoval, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keďže považoval uvedené kolízne tovary za identické alebo podobné vzhľadom na ich rovnaký účel, distribučné kanály a komplementárny charakter.

Namietateľ súhlasil s napadnutým rozhodnutím aj čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že slovenský spotrebiteľ slovo „lotus“ nebude vnímať vo význame kvet lotosu, ale ako značku automobilov „Lotus“, uviedol, že s týmto argumentom sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vysporiadal. Podľa namietateľa prvostupňový orgán správne rozhodol, že aj keď určitá časť spotrebiteľov môže poznať značku automobilov „Lotus“, nebude ju spájať s kolíznymi tovarmi, keďže ide o úplne odlišný segment trhu. Slovenskí spotrebiteľia tak budú vnímať význam časti slovného prvku staršej ochrannej známky „lotus“ ako označenie kvetu alebo budú vnímať staršiu ochrannú známku ako fantazijnú, pričom sémantické hľadisko sa v takomto prípade pri posúdení celkového dojmu zohľadňovať nebude.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nezohľadnil prítomnosť obrazového prvku a jeho vplyv na vizuálne odlišenie prihláseného označenia od staršej ochrannej známky, namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“). Uviedol, že v metodických pokynoch EUIPO sa uvádza, že pri vizuálnom porovnaní slovnej ochrannej známky a obrazovej ochrannej známky so slovným prvkom je rozhodujúce, či majú označenia zhodnú podstatnú časť písmen v rovnakej pozícii a či je slovný prvok obrazového označenia vysoko štylizovaný. Argumentoval, že v preskúvanom prípade je slovný prvok prihláseného označenia takmer identický so staršou ochrannou známkou, a preto nemožno spochybňovať ich vysokú podobnosť. Samotné slovo nie je nijak štylizované a obrazový prvok nie je dostatočne výrazný a dominantný na to, aby dal prihlásenému označeniu vlastný celkový dojem a poprel tak prítomnosť takmer identického slova v kolíznych označeniach. Namietateľ zdôraznil, že aj keď je obrazový prvok umiestnený na ľavej strane slovného prvku, ktoré sa číta zľava doprava, pri vnímaní kombinácie slovného a obrazového prvku je rozhodujúci práve slovný prvok,

v predmetnom prípade pomerne dlhé slovo, ktoré spotrebiteľ verbalizuje a uchováva vo svojej pamäti tak, ako ho používa, keď si tovar vyberá a objednáva.

Čo sa týka fonetického hľadiska, namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú takmer identické. Odmietol tiež tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nesprávne uplatnil kompenzačný princíp. Zastal názor, že porovnávané označenia sú foneticky a vizuálne veľmi podobné a rovnaký záver je možný aj z významového hľadiska. Aj nižší stupeň podobnosti tovarov by teda stačil pre celkový záver o pravdepodobnosti ich zámeny. Prvostupňový orgán však správne rozhodol, že kolízne označenia sa vzťahujú na tovary, ktoré sú tiež veľmi podobné a riziko zámeny takto označených tovarov je veľmi vysoké.

Namietateľ s ohľadom na uvedené skutočnosti konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je správne, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2523-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26. novembra 2018 prihlasovateľom Róbertom Mačákom AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, a zverejnená vo vestníku úradu 8. januára 2019 pre tovary „vane; vane na sedacie kúpele; inštalovaný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; lampy; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; stropné svietidlá; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové

sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele“ v triede 11, „stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)“ v triede 19 a „nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 15289275 „LOTUSAN“ s právom prednosti od 30. marca 2016, zapísanej pre tovary „chemicals for use in industry or science; chemicals for coating materials of all kinds; artificial resins, silicones, water glass, all the aforesaid goods other than for use in connection with automobiles“ (chemikálie používané na priemyselné alebo vedecké účely; chemické výrobky na nanášanie materiálov všetkých druhov; umelé živice, silikón, vodné sklo, všetky tieto tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 1, „paints, varnishes, lacquers; paints, primers, all the aforesaid goods except liquid, non-pigmented and unfilled coating materials and not for use in connection with automobiles“ (farby, fermeže, laky; farebné nátery, podkladové farby, všetky tieto tovary s výnimkou tekutých, nepigmentovaných a neplnených nanášacích látok a nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 2, „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cloths for cleaning impregnated with cleaning preparations; all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ (bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, handry na čistenie napustené prípravkami na čistenie; všetky tieto tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 3, „insulating paints, artificial resin dispersions; all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ (izolačné nátery, disperzie umelej živice; všetky tieto tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 17, „building materials (non-metallic); mortar, pargets, lime, cement; spackling compound; all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ (nekovové stavebné materiály; malta, nátery, vápno, cement; tmeliace zmesi; všetky uvedené tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 19, „textiles and textile goods, including coated goods, not included in other classes; all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ (tkaniny a textilné tovary, aj povrstvené, nezahrnuté do iných tried; všetky tieto tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 24, „carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); all the aforesaid goods not for use in connection with automobiles“ (koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; všetky tieto tovary nie sú určené na použitie v spojení s automobilmi) v triede 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to jednak s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení, ako aj s ohľadom na porovnanie kolíznych tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo

ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe uvedeného dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary „*vane; vane na sedacie kúpele; inštalčný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval za tovary priamo súvisiace a majúce doplnkový charakter k všeobecne definovaným tovarom staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ v triede 19, a to vzhľadom na skutočnosť, že všetky sú určené na použitie v stavebníctve pri výstavbe a rekonštrukcii domov, bytov a iných obydlí. Konštatoval, že uvedené porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (stavebniny), a preto ide o tovary podobné, aj keď v nižšej miere.

Nárokované tovary „*stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)*“ v triede 19 prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi „*nekovové stavebné materiály*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že tovary staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ sú uvedené všeobecným pojmom, pod ktorý možno zahrnúť všetky konkrétne špecifikované druhy stavebných nekovových materiálov, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že tieto slúžia na rovnaký, resp. podobný účel ako tovary staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27, a preto ide o tovary podobné. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné kolízne tovary sú určené na zariadenie domov a bytov tak, aby boli vhodné na bývanie alebo na ich dekoráciu, majú rovnaké distribučné kanály, rovnaký okruh spotrebiteľov a môžu mať aj rovnaké predajné miesta (predajne nábytku).

Nárokované tovary „*lampy; stropné svietidlá*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako doplnkové k tovarom staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27, keďže rovnako slúžia na dekoráciu domov a bytov. Uviedol, že svietidlá a koberce do domácností sú zvyčajne vyberané spotrebiteľmi tak, aby sa navzájom k sebe hodili, resp. spolu tvorili jeden ladiaci celok, môžu byť dostupné na rovnakých predajných

miestach a aj keď nie ich výrobca, minimálne ich distribútor je zvyčajne rovnaký, a preto ich vyhodnotil ako podobné.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale pri tomto porovnaní je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Zatriedenie tovarov a služieb podľa medzinárodného triedenia slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary a služby nemôžu byť označené ako podobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede a naopak, nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nárokované tovary „*vane; vane na sedacie kúpele; inštalačný materiál na vane; kúpeľňové armatúry; bidety; radiátorové uzávery; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; toalety (WC); sprchy; elektrické radiátory; umývadlá; radiátory (na kúrenie); kohútiky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; toaletné (záchodové) misky; záchodové sedadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; kúpeľové vane; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; pisoáre; prístroje na hydromasážne kúpele*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno súhrnne definovať ako sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, prípadne vykurovacie zariadenia a sauny, ktoré sa pri výstavbe alebo zariaďovaní príslušných priestorov používajú súčasne so široko definovanou skupinou tovarov staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ v triede 19, pod ktoré možno zahrnúť napr. stavebnú maltu, štrk, omietky, vápno, betón, drevené dyhy, drevené dosky, dlažby, dlaždice, obkladačky a pod. Hoci možno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že uvedené nárokované tovary v triede 11 sú samostatne využiteľné na rozdiel od tovarov „*nekovové stavebné materiály*“ v triede 19, z ktorých sa vyrábajú ďalšie tovary, pri posúdení podobnosti tovarov je potrebné zobrať do úvahy aj ďalšie rozhodujúce skutočnosti, resp. faktory ovplyvňujúce posúdenie podobnosti kolíznych tovarov. V predmetnom prípade sa uvedené porovnávané tovary navzájom dopĺňujú, keďže napr. pri zabudovaní radiátoru alebo sprchovacej kabíny v interiéri sa môže použiť napr. vápno, cement, betón, malta, omietky, mramor a pod., a teda relevantná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené (odborná alebo bežní koncoví spotrebiteľia) môže byť rovnaká, pričom kolízne tovary je možné zakúpiť spoločne na jednom mieste v stavebninách. Z uvedených skutočností vyplýva, že porovnávané tovary majú spoločné atribúty (relevantná verejnosť, predajné miesta, dopĺňujúci charakter), ktoré podmieňujú ich podobnosť, aj keď v nižšej miere. Vzhľadom na uvedené tento záver neovplyvní ani prihlasovateľom tvrdená skutočnosť, že sanitárne zariadenia sa nevyrábajú z nekovových stavebných materiálov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*stavebné obkladové materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové)*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno zahrnúť pod široko definovanú skupinu tovarov staršej ochrannej známky „*nekovové stavebné materiály*“ v triede 19, a preto orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že ide o tovary zhodné.

V súvislosti s porovnaním nárokovaných tovarov „*nábytok; nekovové háčiky na vešiaky; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); police (samostatne stojaci nábytok); skrinky s umývadlom (nábytok); zrkadlá; stojany na uteráky (nábytok)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27 je potrebné uviesť, že tieto kolízne tovary majú spoločný účel, ktorým je zariadenie, ako aj dekorácia interiérov. Rovnaký je aj relevantný spotrebiteľ, ktorý vyberá a nakupuje predmetné kolízne tovary tak, aby sa k sebe hodili a vytvárali tak spoločne zladený priestor. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nemožno vylúčiť ani rovnaké predajné miesta predmetných porovnávaných tovarov. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o tovary podobné, resp. podobné v nižšej miere.

Rovnako aj v prípade porovnania nárokovaných tovarov „*lampy; stropné svietidlá*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky „*koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27 možno konštatovať, že lampy a svietidlá majú okrem svojej technickej funkcie (osvetľovanie) aj dekoračnú funkciu a sú súčasťou zariadenia interiéru tak, ako aj rôzne podlahové krytiny. Kolízne tovary majú rovnakého spotrebiteľa, ktorý vyberá všetky súčasti zariadenia tak, aby sa navzájom k sebe hodili a môže ich zakúpiť aj na rovnakých predajných miestach v obchodoch špecializovaných na interiérové zariadenie alebo v obchodoch s nábytkom, kde môžu byť ponúkané

v rovnakých alebo susedných oddeleniach. Vzhľadom na uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nižšiu mieru podobnosti uvedených porovnávaných tovarov.

Na základe uvedeného porovnania orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že všetky nárokované tovary prihláseného označenia v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné, podobné alebo podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 19 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a ich vysokej podobnosti z fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, uviedol, že v prípade, ak spotrebiteľ bude spájať porovnávané označenia s významom kvetu lotosu indického, nemožno vylúčiť ich vysokú podobnosť až zhodu, v prípade, že spotrebiteľia nepriradia porovnávaným slovným prvkom žiadny význam, sémantické hľadisko ako také podľa prvostupňového orgánu nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na ich opis. Predmetom porovnania je prihlásené obrazové označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „LOTOSAN“ vyobrazeným tučnými písmenami veľkej tlačenej abecedy fialovej farby. Pred slovným prvkom je umiestnený obrazový prvok znázorňujúci kvet lotosu v kruhu v rovnakej fialovej farbe s výnimkou dvoch lupienkov, ktoré sú ružové. Staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu zo slovného prvku „LOTUSAN“. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačеныmi písmenami alebo sú použité malé tlačené písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, „RadioCom“, bod 43).

V prípade porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zřejmé, že slovné prvky „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ pozostávajú rovnako zo siedmich písmen, z ktorých šesť je zhodných a umiestnených na rovnakých pozíciách. Slovné prvky porovnávaných označení sa odlišujú len v jednom písmene „O“ vs. „U“ uprostred. Prihlásené označenie je okrem slovného prvku tvorené aj obrazovým prvkom kvetu umiestneným na jeho začiatku. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako celok, prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení nedokáže potlačiť vysokú vizuálnu podobnosť slovných prvkov posudzovaných označení, ktoré sa odlišujú len v jednej samohláske uprostred slovných prvkov. S ohľadom na uvedené je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie kolíznych označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí, a to že prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako „lo-to-san“ a staršia ochranná známka ako „lo-tu-san“. Z uvedeného je zřejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík, pričom prvá a tretia slabika sú zhodné a stredná slabika sa odlišuje v samohláske „o“ vs. „u“. Pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán zastáva názor, že celkový fonetický vnem porovnávaných označení je vysoko podobný.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V prípade kolíznych označení orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že síce slovné prvky „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“ budú pre spotrebiteľa predstavovať fantazijné slová, teda slová bez konkrétneho významu, avšak v prípade slovného prvku „LOTOSAN“ spotrebiteľ môže vnímať slovo slovenského jazyka „lotos“, ktoré je zahrnuté v tomto

prvku. Zároveň nemožno opomenúť, že prihlásené označenie okrem slovného prvku obsahuje aj obrazový prvok, pričom tento rovnako evokuje lotosový kvet. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že spotrebiteľ prihlásené označenie bude vnímať v tomto význame. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade kolízne označenia na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje za sémanticky nepodobné.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že spotrebiteľ si bude staršiu ochrannú známku asociovať so známym označením „Lotus“ používaným pre športové autá, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na odlišný segment tovarov, na ktorý sa predmetné označenia vzťahujú, nie je dôvodné takúto asociáciu predpokladať. Navyše pri posudzovaní podobnosti označení zo sémantického hľadiska je pri slovných označeniach predmetom posúdenia jazykový význam slov, resp. výrazov známy priemernému spotrebiteľovi, pričom za jazykový význam slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku nemožno považovať skutočnosť, že tento zahŕňa známe označenie automobilov.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia vnímané spotrebiteľom ako celky majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa však môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v posudzovanom prípade nie je sporné, že túto tvoria dve skupiny, a to jednak odborná verejnosť reprezentovaná staviteľmi, architektami, remeselníkmi a jednak široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavujú koncoví užívatelia kolíznych tovarov v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že nejde o tovary dennej spotreby, ale o finančne náročnejšie tovary, ktoré vyberá spotrebiteľ na časovo dlhšie obdobie, je potrebné uvažovať s priemerným až vyšším stupňom pozornosti, ktorú venuje spotrebiteľ týmto tovarom pri ich výbere. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že prihlasovateľ túto skutočnosť v podanom rozklade nespochybnil.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámeny je na strane spotrebiteľa, a to aj pri vyššej pozornosti reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne podobné a foneticky podobné vo vysokej miere, a to vzhľadom na vysokú podobnosť ich slovných prvkov „LOTOSAN“ vs. „LOTUSAN“. Zároveň tovary prihláseného označenia boli posúdené ako zhodné, podobné a podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Pravdepodobnosť zámeny v danom prípade nedokáže vylúčiť len skutočnosť, že porovnávané označenia nie sú zo sémantického hľadiska podobné. Rozdiel spočívajúci v tom, že jedno označenie si spotrebiteľ spojí s určitým významom, zatiaľ čo druhé nebude mať pre neho žiaden význam, v predmetnom prípade nepostačuje na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny, keďže podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska je veľmi vysoká.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade, napriek určitým odlišnostiam v porovnaní tovarov a v sémantickom porovnaní kolíznych označení, k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom prihláseného označenia v triedach 11, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Mgr. Bc. Róbert Gašparovič
Martinčekova 785/24
821 09 Bratislava – Ružinov

II.

JUDr. David Štros
AK Štros & Kusák
Panenská 29
811 03 Bratislava