



Banská Bystrica 4. 5. 2022
POZ 398-2021/N-35-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI, Inköy Mahallesi, Eskisehir Karayolu Bulvari, No:96, Merkez, Kütahya, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „Lavonsi“ do registra ochranných známkov, prihláseného 10.2.2021 prihlasovateľkou Larysou Konovalovou, Dukelská 365/17, 900 01 Modra 1, Slovenská republika, zastúpenou v konaní Ing. Luciou Szlamenkovou, Pri lesíku 672/12, 900 50 Hrubá Borša (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 398-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.4.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Lavonsi“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 398-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 6.7.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ „LAV“ č. 15175821 s právom prednosti od 3.3.2016 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 8, 11, 19, 21, 35, 37, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je obrazová v takmer štandardnom type písma pozostávajúca z troch písmen „L-A-V“, a že zverejnené označenie je obrazovou ochrannou známkou pozostávajúcou zo siedmich písmen „L-A-V-O-N-S-I“ taktiež v štandardnom type písma.

Podľa namietateľa z vizuálneho hľadiska je staršia ochranná známka ako celok obsiahnutá vo zverejnenom označení, pričom porovnávané označenia sa zhodujú v prvých troch písmenách „L-A-V“. Namietateľ grafickú úpravu porovnávaných označení považoval za bezvýznamnú a dodal, že priemerný spotrebiteľ pravdepodobne detaily označení vôbec nebude vnímať. Namietateľ poukázal na to, že priemerný spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na zapamätaný nedokonalý vnem, a preto konštatoval strednú mieru podobnosti kolíznych označení.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska namietateľ opätovne konštatoval strednú mieru podobnosti porovnávaných označení.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obidve označenia sú vnímané slovenskou verejnosťou ako fantazijné.

V závere porovnania kolíznych označení namietateľ uviedol, že pri zohľadnení porovnávaných hľadísk sú staršia ochranná známka a zverejnené označenie podobné.

Pri porovnaní tovarov prihlásených a zapísaných v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ konštatoval, že aj bez podrobnejšieho porovnania sú tieto tovary identické, podobné a súvisiace.

Podľa namietateľa vzhľadom na uvedené existuje vysoká miera pravdepodobnosti zámenny porovnávaných označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch.

Namietateľ tiež poukázal aj na možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a dodal, že vytvorenie zverejneného označenia prihlasovateľom vyvoláva dojem jej zámerného spájania so staršou ochrannou známkou, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných, podobných a súvisiacich tovaroch presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia, číslo spisu POZ 398-2021, bola zamietnutá pre všetky tovary prihlásené v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 17.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadrila.

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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 zákona o ochranných známkach 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 obrazovej ochrannej známky „Lavonsi“, číslo spisu POZ 398-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.2.2021 prihlasovateľkou Larysou Konovalovou, Dukelská 365/17, 900 01 Modra 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 14.4.2021 pre tovary v triedach 3, 14, 16, 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI, Inköy Mahallesi, Eskisehir Karayolu Bulvari, No:96, Merkez, Kütahya, Turecko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „LAV“ č. 15175821 s právom prednosti od 3.3.20216, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 8, 11, 19, 21, 35, 37, 39, 41 a 43 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

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

v triede 21 – „*domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; ručné nástroje na čistenie; oceľová vlna a drôtenky na čistenie; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovary); výrobky zo skla, porcelánu a kameniny*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre tovary:

v triede 21 – „*household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; dishes, jars, cookie jars, glasses, cups, trays, egg cups, coffee cups, saucepans, carafes, cake molds, teapots, tableware (other than knives, forks and spoons) made of glass and porcelain, namely, bowls, mugs, plates, salt and pepper shakers, gravy boats, jugs and vases; statuettes, statues and works of art of glass and porcelain*“ (domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem maliarskych štetcov); materiály na výrobu kief; oceľová vlna a drôtenky; sklo (surovina alebo polotovar), nie pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kuchynský riad, nádoby, schránky na keksy, poháre, šálky, podnosy, stojany na vajíčka, šálky na kávu, panvice, karafy, formy na zákusky a koláče, čajníky, stolový riad (okrem príborov) zo skla a porcelánu, najmä misky, hrnčeky, taniere, soľničky a koreničky, misky na omáčku, džbány a vázy; sošky, sochy a umelecké predmety zo skla a porcelánu).

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 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 prihlásené pre zverejnené označenie v triede 21 „*domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; oceľová vlna a drôtenky na čistenie; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a kameniny*“ sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Prihlásené tovary „*ručné nástroje na čistenie*“ ako všeobecný pojem zahŕňajú konkrétne tovary „*kefy*“ staršej ochrannej známky, teda ide o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 398-2021)

Lavonsi

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 15175821)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie obsahuje čiernou farbou napísaný slovný prvok „Lavonsi“ v nepatrnej grafickej úprave, v ktorom začiatkové písmeno „L“ je veľké, ostatné písmená sú malé. Staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „LAV“ napísaný veľkými písmenami, z troch strán orámovaný bledosivou tenkou čiarou, pričom vrchná časť písmena „A“ je červená. Slovný prvok „LAV“ staršej ochrannej známky je zhodný so začiatkom slovného prvku zverejneného označenia „Lav-“. Rozdiel medzi oboma označeniami je v druhej časti slovného prvku „-onsi“ zverejneného označenia. Odlišnosti medzi spornými označeniami, čo sa týka štylizácie písma, použitia červenej farby v časti písmena „A“ v staršej ochrannej známke a orámovania slovného prvku v staršej ochrannej známke sú minimálne, preto na vizuálne vnímanie označení bude mať podstatný vplyv slovný prvok v nich obsiahnutý, a to najmä rozdiel spočívajúci v ich dĺžke, kedy slovný prvok „LAV“ staršej ochrannej známky pozostáva len z troch písmen na rozdiel od slovného prvku zverejneného označenia „Lavonsi“, ktorý je zjavne dlhší, pozostávajúci až zo siedmich písmen. V súlade s uvedeným aj pri zohľadnení zhodnej slovnej časti „LAV“ a „Lav-“, je možné konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné v minimálnej miere.

Z fonetického hľadiska je možné uviesť, že pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie trojslabičné slovo „la-von-si“. V prípade staršej ochrannej známky bude jej zvuková reprodukcia v podobe jednoslabičného slova „lav“. Napriek tomu, že na začiatku zaznejú zhodné písmená „L, A, V“, resp. „l, a, v“, tieto sú usporiadané v rozdielnych slabikách "lav" vs "la-von" a fonetika bude ovplyvnená zvukovou stopou odlišnej a dlhšej koncovky „-onsi“. Taktiež celková dĺžka zvukového vnemu z reprodukcie označení je výrazne rozdielna, ako aj intonácia a rytmus ich reprodukcie. Porovnávané označenia možno preto hodnotiť ako foneticky podobné len v minimálnej miere.

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 „Lavonsi“ a „LAV“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový

vnem. Grafické prvky staršej ochrannej známky predstavujú len pozadie pre slovný prvok. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska.

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.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, ktoré vzhľadom na to, že predstavujú produkty dennej spotreby, vyžadujú nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

V danom prípade boli porovnávané označenia z vizuálneho a tiež z fonetického hľadiska vyhodnotené ako podobné len v minimálnej miere vzhľadom na to, že sú v nich obsiahnuté zhodné písmená „Lav-“/“LAV“, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť.

V tomto prípade je staršia ochranná známka považovaná za krátke označenie lebo obsahuje len tri písmená a čím je slovný prvok kratší, tým ľahšie je spotrebiteľ schopný vnímať všetky jeho jednotlivé písmená. Na rozdiel od nej, zverejnené označenie obsahuje sedem písmen a je v porovnaní so staršou ochrannou známkou relatívne dlhé, a preto ďalšie štyri písmená „onsi“ majú významný vplyv na celkový dojem z označení. Pri reprodukcii porovnávaných označení je rytmus aj intonácia odlišná, a hoci spotrebiteľ zvyčajne sústreďuje svoju pozornosť na začiatok označení, v tomto prípade prvá časť slovného prvku „Lav“ zverejneného označenia nebude umelo vyčlenená a vnímaná samostatne.

Kolízne označenia teda vyvolávajú odlišný celkový dojem, a preto aj v prípade zhodných tovarov a aj pri nižšom stupni pozornosti spotrebiteľa je možné vznik pravdepodobnosti zámény, ako aj pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú vo vzťahu k námietkami napadnutým tovarom v triede 21 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto 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

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského /13, 851 01 Bratislava-Petržalka
Szlamenková Lucia, Ing., ulica Pri lesíku 672/12, 925 23 Hrubá Borša