



Banská Bystrica 28. 9. 2022

POZ 1640-2019/II-71-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. mája 2021 namietateľom AIWA CO., LTD., Metro AI Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, Tokyo 1150045, Japonsko (pred zmenou sídla: Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, 1410022 Tokyo, Japonsko), v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1640-2019/N-39-2021 z 21. apríla 2021 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1640-2019, do registra ochranných známkov, prihlasovateľa NDL HOME PRODUCTS (H.K.) LIMITED, 9399 West Higgins Road, Suite 1100, 999077 Cheung Sha Wan, Honk Kong, Čína, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Jánom Ďuricom, Zakvášov 1519/54 -10, 017 07 Považská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1640-2019/N-39-2021 z 21. apríla 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1640-2019/N-39-2021 z 21. apríla 2021 (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“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1640-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 1. a 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 10732733 „AIWA“ zapísanej pre tovary v triedach 9 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 254326 zapísanej pre tovary v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“). Namietateľ zastal názor, že celková zhodnosť a podobnosť prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, ako aj zhodnosť a podobnosť nárokovaných tovarov prihláseného označenia a tovarov, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, môže viesť k zámene označení na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako zhodné s tovarmi druhej

staršej ochrannej známky, pre ktoré táto zostala v platnosti po zúžení zoznamu tovarov a služieb. V rámci porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich zhodu.

Vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 9, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, pre ktoré táto po zúžení zoznamu tovarov a služieb zostala v platnosti, prvostupňový orgán konštatoval, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, konkrétne zhoda alebo podobnosť kolíznych tovarov.

Pokiaľ ide o námietky založené na prvej staršej ochrannej známke, prvostupňový orgán uviedol, že táto v priebehu konania o podaných námietkach zanikla dňom jej vzdania sa (17. júla 2020) majiteľom, v predmetnom prípade v postavení namietateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nárokové tovary prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné a nijako nesúvisiace s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že predmetné tovary sú minimálne súvisiace.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol aj pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 2. júna 2021 bol rozklad zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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 § 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 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1640-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28. júla 2019, prihlasovateľom NDL HOME PRODUCTS (H.K.) LIMITED, 9399 West Higgins Road, Suite 1100, 999077 Cheung Sha Wan, Honk Kong, Čína a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2019 pre tovary „počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítačové stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na

odeve; telekomunikačné vysieláče; prístroje na vnútornú komunikáciu“ v triede 9 a „osvetľovacie prístroje a zariadenia; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; vetracie zariadenia; zariadenia na zásobovanie vodou; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

aiwa

Namietateľ AIWA CO., LTD., Metro AI Building 3th Floor 1-54-5, Akabane, Kita-ku, Tokyo 1150045, Japonsko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 254326, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá bola pôvodne zapísaná pre tovary „*scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*“ (vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; automatické predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje) a „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*“ (zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a sanitárne zariadenia) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka)“. V priebehu konania o návrhu na jej zrušenie došlo k zúženiu zoznamu tovarov a služieb, pričom táto zostala v platnosti pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:

aiwa

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s posúdením podobnosti tovarov prihláseného označenia v triede 9 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, pričom zastal názor, že predmetné tovary sú minimálne súvisiace, a teda vo vzťahu k nim existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a 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 porovnaním tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia v triede 11 „*osvetľovacie prístroje a zariadenia; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; zariadenia na výrobu pary; varné prístroje a zariadenia; chladiace prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; vetracie zariadenia; zariadenia na zásobovanie vodou; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia*“ označil za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a sanitárne zariadenia*“ v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; telekomunikačné vysielacie; prístroje na vnútornú komunikáciu*“ v triede 9, tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné a nijako nesúvisiace s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že ide o tovary, ktoré majú odlišný charakter, účel použitia a spotrebitelia ich vyhľadávajú na uspokojovanie odlišných potrieb.

Kedže namietateľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie podobnosti nárokovaných tovarov prihláseného označenia, pre ktoré nebolo námietkam vyhovené [„*počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; telekomunikačné vysielacie; prístroje na vnútornú komunikáciu*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb], s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma porovnanie tovarov len v tomto rozsahu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že hoci namietateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nárokované tovary v triede 9 sú nepodobné a nijako nesúvisia s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by svoj nesúhlas bližšie vysvetlil a odôvodnil tak podaný rozklad.

V súvislosti s porovnaním predmetných kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nárokované tovary „*počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na hasenie požiarov; mobilné telefóny; smartfóny; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; telekomunikačné vysielacie; prístroje na vnútornú komunikáciu*“ v triede 9 a tovary druhej staršej ochrannej známky „*zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zásobovanie vodou a sanitárne zariadenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neslúžia na rovnaký ani podobný účel, uspokojujú odlišné potreby zákazníka, ani sa neponúkajú na rovnakých predajných miestach. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že hoci v súčasnej dobe s vysokou mierou moderných technológií mnohé zariadenia na ovládanie využívajú počítače, počítačové softvérové aplikácie, mobilné telefóny či smartfóny (mnohí spotrebitelia si napr. zriaďujú inteligentnú domácnosť, t. j. domáce spotrebiče ako sú osvetlenie, termostaty, zariadenia na varenie, sušičky a pod. ovládajú prostredníctvom smartfónu), to však automaticky nevedie k záveru, že tovary ako počítače, aplikácie či smartfóny sú podobné tovarom, ktoré ich môžu využívať na to, aby správne fungovali, resp. aby boli ovládané. Tieto tovary poskytujú iné podniky s odbornou kvalifikáciou v úplne odlišných oblastiach. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom namietateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil zhodnosť, resp. podobnosť predmetných tovarov dotknutých označení a stotožňuje sa so záverom prvostupňového orgánu, že nárokované tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné tovarom druhej staršej ochrannej známky v triede 11, ako aj s odôvodnením tohto záveru.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán dospel k záveru, že tieto sú zhodné. Prihlasovateľ uvedený záver v rozklade nespochybnil, pričom už na prvý pohľad je zrejmé, že predmetné posudzované označenia sú zhodné.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napriek konštatovanej zhodnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, vo vzťahu k nárokovaným tovarom prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, nie je možné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery kolíznych označení. Uvedené vyplýva z toho, že v predmetnom prípade nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok (podmienka zhodnosti alebo podobnosti nárokových tovarov v triede 9 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky), ktoré pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach musia byť splnené súčasne.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Ing. Ján Ďurica - patentový zástupca, Zakvášov 1519/54, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika