



Banská Bystrica 30.09.2024
MOZ 1767624/N-80-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa INCOLD S. P. A., Via Achille Grandi, 1, Rovigo, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej aj namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej

ochrannej známke  č. 1767624 majiteľa Iccold Refrigeration Equipment Limited, (Residence application) (for office use only), Room 2201-2210, Building 2, Chechuang Real Estate Plaza, No. 1 Cuizhi Road, Fengsha Village, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 21.12.2023, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

námietkam sa vyhovie a medzinárodnej ochrannej známke č. 1767624 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 1767624 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 26.3.2024 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých zapísaných tovarov zverejnenej známky v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 000380014 s právom prednosti z uplatnenej priority od 23.9.1996, zapísanej pre tovary a služby v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

K vizuálnej podobnosti kolíznych známk namietateľ uviedol, že napriek tomu, že medzi nimi existujú rozdiely vyplývajúce z použitia odlišných typografických znakov, tak známky možno vyhodnotiť ako podobné, pretože s výnimkou písmen „n/C“ sa všetky ostatné písmená staršej ochrannej známky opakujú v rovnakom poradí vo zverejnenej známke.

Ako podobné vo veľkej miere vyhodnotil namietateľ kolízne známky z fonetického hľadiska. Svoje konštatovanie odôvodnil tým, že v oboch prípadoch ide o dvojslabičné slová, ktorých druhá slabika je reprodukováaná

zhodne a pri reprodukcii prvej slabiky so zhodnou začiatočnou hláskou „i“ môže dôjsť k nevýraznému vysloveniu druhej hlásky v zverejnenej známke, čo ovplyvní zvukovú stopu.

Porovnaním zverejnenej známky a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska namietateľ dospel k názoru, že sémantické hľadisko buď nemožno uplatniť (obe označenia budú spotrebiteľia vnímať bez významu), alebo budú označenia sémanticky zhodné, resp. podobné, a to na základe slovného prvku „cold“ s rovnakou sémantickou asociáciou – chlad, zima.

Tovary zverejnenej známky v triede 11 namietateľ vyhodnotil ako zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku. Tiež zapísané služby v triede 37 „výstavba budov; opravy; inštalačné služby“ sú podľa názoru namietateľa komplementárne so všetkými tovarmi v triede 11 zverejnenej známky.

V celkom zhodnotení namietateľ poukázal na to, že stupeň pozornosti spotrebiteľov sa môže pohybovať od priemerného až po vysoký v závislosti od ceny, druhu tovaru, ale tiež špecializácie alebo podmienok použitia týchto tovarov. Zverejnená známka bola vyhodnotená ako podobná v rôznej miere so staršou ochrannou známkou, a to zo všetkých hľadísk, pričom táto podobnosť je umocnená aj konštatovanou zhodou a podobnosťou tovarov zverejnenej známky so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ vyjadril obavu, že na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámény medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 30.4.2024 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 30.7.2024 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 medzinárodná obrazová ochranná známka „ICCOLD“ č. 1767624, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Iccold Refrigeration Equipment Limited, (Residence application) (for office use only), Room 2201-2210, Building 2, Chechuang Real Estate Plaza, No. 1 Cuizhi Road, Fengsha Village, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 21.12.2023, s právom prednosti od 24.7.2023 s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ INCOLD S. P. A., Via Achille Grandi, 1, Rovigo, Taliansko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000380014 „incold“ s právom prednosti z uplatnenej priority od 23.9.1996, zapísanej pre tovary a služby v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

Porovnanie tovarov

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 11 – „*lighting apparatus and installations; refrigerating display cabinets; refrigerating appliances and installations; ice-cream making machines; refrigerators for use in cars; refrigerating cabinets; refrigerators, cooling apparatus and freezers for medical storage purposes; freezers; beverage cooling apparatus; cooling installations for water; walk-in refrigerators; refrigerating chambers; refrigerating containers; ice machines and apparatus; cool boxes, electric; milk cooling installations; cooling installations for liquids; cooling installations and machines; cooling appliances and installations; refrigerators; refrigerated goods display cabinet; wine cellars, electric; refrigerators with automatic defrost; ice making machines; cooling installations for tobacco; air cooling apparatus; air-conditioning apparatus; exhaust fans; hair dryers; heating apparatus; heating installations [water]*“ [osvetľovacie prístroje a zariadenia; mraziace vitríny; chladiace prístroje a zariadenia; stroje na výrobu zmrzliny; chladničky na použitie v automobiloch; chladiarne; chladničky; chladiace prístroje a mrazničky na uchovávanie biologického materiálu; mrazničky; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na chladenie vody; walk-in chladničky; chladiace komory; elektrické chladiace nádoby; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; zariadenia na chladenie mlieka; chladiace zariadenia na kvapaliny;

chladiace zariadenia a stroje; ochladzovacie prístroje a zariadenia; chladničky; vitríny na chladený tovar; elektrické vinotéky; chladničky s automatickým odmrazovaním; výrobníky ľadu; zariadenia na chladenie tabaku; prístroje na chladenie vzduchu; klimatizačné prístroje; odsávacie ventilátory; sušiče na vlasy, vykurovacie telesá; teplovodné vykurovacie zariadenia].

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných pre tovary:

v triede 11 – „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply, and sanitary purposes*“ [zariadenia na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, vetranie, zásobovanie vodou a na sanitárne účely].

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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary v triede 11, ktoré predstavujú rôzne typy zariadení na chladenie, vykurovanie, osvetľovanie, vetranie a ktoré sú špecifikované konkrétnymi pomenovaniami, napr. *chladiace prístroje, mraziace vitríny, chladiace boxy, klimatizačné prístroje, vykurovacie telesá*. Staršia ochranná známka je zapísaná pre širšie kategórie tovarov „*zariadenia na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, vetranie, zásobovanie vodou a na sanitárne účely*“, ktoré v sebe zahŕňajú všetky prihlásené tovary pre zverejnenú známku v triede 11. Ide tak o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnená známka
(MOZ 1767624)

ÍCCOLD

Strašia ochranná známka EÚ
(OZEÚ č. 000380014)

***incold**

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že obrazovú zverejnenú známku tvorí slovný prvok „ÍCCOLD“ vyhotovený šiestimi štylizovanými písmenami, pričom úprava spočívajúca len v jednoduchej úprave písmen neovplyvní vnímanie slovného prvku ako slovo „ÍCCOLD“.

Staršia obrazová ochranná známka je tvorená šesťpísmenkovým slovným prvkom „incold“, pričom nad prvým písmenom „i“ je bodka v tvare kvetinky a pod časťou „cold“ je grafický prvok pripomínajúci ťah štetcom. Predmetné úpravy neovplyvnia vnímanie slovného prvku ako slova „incold“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazovej zverejnenej známky tvorenej slovným prvkom „ÍCCOLD“ so staršou obrazovou ochrannou známkou „incold“. Obe označenia sú tvorené slovnými prvkami, ktoré zostávajú zhodne zo šiestich písmen, z ktorých päť je zhodných a umiestnených na totožnej pozícii „í/-i-“ a „-“

COLD/-cold“. Zverejnená známka aj staršia ochranná známka majú na prvej pozícii upravené písmeno „í/i“, v zverejnenej známke úprava spočíva v štylizácii dĺžka nad písmenom „i“, v staršej ochrannej známke je zas dĺžka nahradený drobným kvietkom. Tieto úpravy však jednoznačne umožňujú vnímanie písmena „l/i“. Jednoduchá úprava zverejnenej známky založená na hranatejších líniách písmen slovného prvku „ÍCCOLD“, tiež výrazným spôsobom neovplyvní vnímanie slovného prvku ako „ÍCCOLD“. V zverejnenej známke a staršej ochrannej známke sú rozdielne len písmená na druhej pozícii „C/n“, avšak táto odlišnosť je potlačená zhodou ostatných písmen, a preto nie je spôsobilá vyvolať u spotrebiteľa odlišný vizuálny vnem.

Opísané odlišnosti medzi označeniami nie sú v predmetnom prípade dostatočné na potlačenie podobného vizuálneho vjemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa. V danom prípade možno tiež predpokladať, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s dotknutými označeniami s určitým časovým odstupom, nebude schopný postrehnúť minimálne rozdiely medzi použitými slovnými prvkami. Zároveň je opätovne potrebné uviesť, že obrazová úprava zverejnenej známky spočívajúca len v minimálnej úprave písma slovného prvku „ÍCCOLD“ je nedostatočná na potlačenie podobného vizuálneho vjemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ v zverejnenej známke identifikuje podstatnú zhodnú časť „cold“ so staršou ochrannou známkou „incold“. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení je čiastočne podobný.

Z fonetického hľadiska budú zverejnená ochranná známka, ako aj staršia ochranná známka interpretované v súlade s ich písanou podobou, teda staršia ochranná známka ako „inkold“, a zverejnená známka ako „ikold“, pretože slovenskí spotrebiteľia bežne vyslovujú hlásku „c“ v cudzích slovách ako „k“. Pri znalosti anglického jazyka môže byť staršia ochranná známka interpretovaná ako „inkəuld“, t. j. takmer identicky ako v slovenskom jazyku.

Fonetické porovnanie možno zhrnúť do záveru, že v úvode zverejnenej známky aj staršej ochrannej známky zaznie zhodná hlásky „i“, ktorá je v staršej ochrannej známke doplnená hláskou „n“, pričom v interpretácii slovného prvku „inkold“ nie je zreteľne počuteľná, avšak za ňou zaznie v každom prípade zrozumiteľná slabika „kold“, prípadne „kəuld“. Z porovnania zvukovej podoby dotknutých označení vyplýva, že pri ich reprodukcii v súlade s pravidlami slovenského jazyka, prípadne pri anglickej výslovnosti, dochádza len k minimálnej odchýlke v ich výslovnosti. Možno skonštatovať, že podstatná zvuková stopa staršej ochrannej známky „kold“ bude obsiahnutá v zvukovom vneme vyvolanom interpretáciou zverejnenej známky, a preto sú porovnávané označenia čiastočne podobné aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V prípade porovnávaných obrazových označení tvorených slovami „ÍCCOLD“ a „incold“ je nutné vychádzať z toho, že tieto u priemerného spotrebiteľa, ktorý neovláda anglický jazyk, nebudú vyvolávať žiaden významový vnem a v takom prípade možno konštatovať, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie a odlišenie porovnávaných označení spotrebiteľom.

Avšak možno pripustiť, že časť spotrebiteľskej verejnosti v zverejnenej známke rozpozná jej časť *cold* v preklade z anglického jazyka - *studený, chladný*. Rovnako v staršej ochrannej známke spotrebiteľ s priemernou znalosťou anglického jazyka rozozná predložku *in* a slovo *cold*, a prisúdi tak výrazu význam v *chlade, chladný, studený*. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj keď spotrebiteľia bežne nerozoberajú označenia na časti, pokiaľ nie sú zvýraznené, majú tendenciu identifikovať v nich slová, ktoré im dávajú zmysel a môžu im pomôcť lepšie si ich zapamätať. Je možné preto predpokladať, že časť anglicky hovoriacej spotrebiteľskej verejnosti prisúdi konkrétny význam časti kolíznych označení *cold*, na základe čoho ich bude vnímať ako sémanticky podobné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti v prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „ÍCCOLD“ a „incold“ je tak nutné vychádzať z toho, že pokiaľ slovné prvky nebudú vyvolávať žiaden významový vnem,

tak sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie a odlišenie týchto označení spotrebiteľom, v prípade znalosti anglického jazyka sú porovnávané označenia pre spotrebiteľov podobné v tom rozsahu, že v nich možno identifikovať časť „cold“ s rovnakým významom.

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 zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti bude tvoriť vzhľadom na povahu dotknutých napadnutých tovarov tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na ich povahu a účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže ide aj o tovary spojené s vynakladaním vyšších finančných prostriedkov spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámieny zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že bola zistená ich podobnosť v čiastočnej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko bolo vyhodnotené konštatovaním, že slovné prvky buď nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie označení spotrebiteľom, resp. ich bude spotrebiteľ považovať za sémanticky podobné vzhľadom na zhodný prvok *cold*.

Podobnosť označení je založená na skutočnosti, že obe sú tvorené šesťpísmenkovým, jednoslabičným slovným prvkom, ktorý má päť písmen rovnakých a rovnako umiestnených v oboch porovnávaných označeniach. Rozdielne je len písmeno umiestnené na druhej pozícii v kolíznych označeniach. Ďalej je potrebné uviesť, že zverejnená známka aj staršia ochranná známka sú obrazové, avšak ich obrazová úprava spočíva v odlišnom vyhotovení zhodného písmena „l/i“, v jednoduchej štylizácii písmen zverejnenej známky a v podčiarknutí časti „cold“ v staršej ochrannej známke. Je dôležité poznamenať, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť vnímať označenia súčasne vedľa seba, porovnať ich a vyhodnotiť ich odlišnosti. Z obchodnej praxe vyplýva, že spotrebiteľ sa stretne raz s jedným a inokedy s druhým označením, čo zvlášť v prípade, ak nakupuje zhodné tovary, je dôvodné predpokladať, že sa musí spoľahnúť na nedokonalý obraz vyvolaný týmito označeniami, ktorý má uložený v pamäti, a preto môže byť ľahko uvedený o omylu. Súčasne je potrebné uviesť, že staršia obrazová ochranná známka je tvorená slovom „incold“ a jej rozlišovacia spôsobilosť je priemerná a celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami je podobný.

Navyše, z porovnania prihlásených a zapísaných tovarov vyplývajúca zhodnosť je spôsobilá kompenzovať a posilniť zistenú mieru podobnosti porovnávaných označení. Pravdepodobnosť zámieny na strane spotrebiteľa tak nie je možné vylúčiť, a to ani pre časť spotrebiteľov s vyššou mierou pozornosti, keďže podobné označenia by mali byť použité na zhodných tovaroch.

Preskúmanie všetkých podmienok uplatneného námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno uzavrieť konštatovaním ich naplnenia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika
SHANGHAI HFG INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING CO., LTD., Room 20, Area B, Floor 2, Building 12,, No. 1881, Lianmin Road,, Xujing Town, Qingpu District, Čínska ľudová republika