



Banská Bystrica 05.11.2025  
MOZ 1812916/N-119-2025

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S. C., Via Vittorio Veneto, 13, 40026 Imola (Bologna), Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej

republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1812916 **FAENZA** majiteľa FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD, Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone,, Gaoming District, Foshan City, 528511 Guangdong Province, Čína (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 3.10.2024, 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 Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:


**námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1812916 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke **FAENZA** č. 1812916 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 3.2.2025 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 a v spojení s § 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 tovarov zverejnenej známky v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ  **L A F A E N Z A** TILE WITH STYLE č. 015093099 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 4.9.2015, zapísanej pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ „L A F A E N Z A T I L E W I T H S T Y L E“ č. 017642241 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.12.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ pri opise označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že zverejnená známka je obrazová a obsahuje slovný prvok „FAENZA“ napísaný veľkými jednoduchými čiernymi písmenami. Prvá staršia ochranná známka obsahuje grafický prvok tvorený kruhmi, elipsami, resp. ich časťami v čiernej, šedej a bielej farbe. Slovný

prvok „LAFENZA“ je doplnený v spodnej časti označenia menším textom „TILE WITH STYLE“. Druhá staršia ochranná známka je slovná a obsahuje text „LAFENZA TILE WITH STYLE“, pričom v označeniach je rozhodujúci slovný prvok „LAFENZA“.

Namietateľ upozornil na to, že kolízne označenia sa zhodujú až v šiestich písmenách, pretože všetky porovnávané označenia obsahujú slovo „FAENZA“. Podľa namietateľa v prípade stretu výrobkov označených prvkami „LAFENZA“/„FAENZA“ môže spotrebiteľ chápať staršie ochranné známky ako označenia s členom „la“ (v taliančine označuje ženský rod) a v prípade zverejnenej známky ako to isté označenie, avšak bez člena. Podľa namietateľa preto existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, resp. pravdepodobnosť asociácie zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami.

K porovnaniu z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že toto porovnanie dáva v podstate rovnaký výsledok ako to je vo vizuálnom porovnaní. Zverejnená známka bude reprodukováaná ako „faenza“ alebo „faenca“ a podľa namietateľa z fonetického hľadiska je možné zverejnenej známke prisúdiť ešte vyššiu mieru podobnosti so staršími ochrannými známkami ako v prípade vizuálneho porovnania, pretože sekvencia písmen „faenza“ znie pre slovenského spotrebiteľa pomerne exoticky, výrazne a zapamätateľne. Odlišnosť od starších ochranných známk len v začiatkových písmenách „la“ pri zhode v celej zvyšnej časti tohto slovného prvku podľa namietateľa nezabezpečí odlišenie v takej miere, aby nedochádzalo ku vzniku pravdepodobnosti zámery alebo asociácie so staršími ochrannými známkami.

Pri porovnaní zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovenský spotrebiteľ bude pravdepodobne všetky porovnávané označenia považovať za fantazijné, a preto medzi nimi nebude robiť rozdiel. Podľa namietateľa v prípade takýchto vymyslených výrazov, bez konkrétneho významu je ťažšie vo všeobecnosti si zapamätať dané slovo. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť ľahko k zámene označení tovarov a služieb označených takýmito označeniami, vrátane asociácie, obzvlášť ak majú majitelia takýchto označení zhodný a podobný sortiment tovarov, rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov a tiež predajné miesta.

Čo sa týka porovnania tovarov v napadnutej triede 19 namietateľ uviedol, že všetky tovary zverejnenej známky v tejto triede možno označiť za rovnaké alebo podobné s tovarmi v triede 19 zapísanými pre staršie ochranné známky.

K celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery namietateľ uviedol, že v danom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter dotknutých tovarov najmä širšia spotrebiteľská verejnosť s určitými skúsenosťami v sektore stavebníctva a odborná verejnosť. Kolízne tovary predstavujú tovary strednodobej alebo dlhodobej spotreby, pričom cenová úroveň predmetných tovarov je variabilná a možno teda predpokladať, že miera pozornosti relevantnej verejnosti bude priemerná.

Namietateľ skonštatoval, že na základe porovnania kolíznych tovarov zverejnenej známky a tovarov starších ochranných známk možno konštatovať, že ide o tovary zhodné a podobné vo veľmi vysokej miere, pričom kolízne označenia sú taktiež vizuálne a foneticky podobné.

V tejto súvislosti tiež poukázal na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má zriedkakedy možnosť priamo porovnať rôzne označenia, ale musí sa spoľahnúť na svoju nedokonalú pamäť, čo platí aj v tomto prípade.

Svoje podanie namietateľ uzavrel konštatovaním, že z hľadiska celkového dojmu možno uviesť, že podobnosť zverejnenej známky a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska a vzájomná zhodnosť a podobnosť tovarov vedie k záveru o podobnosti z hľadiska celkového dojmu a možnosť konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámery na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

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 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 25.2.2025 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 26.5.2025 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.

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.


Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1812916

**FAENZA**, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., LTD, Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gaoming District, Foshan City, 528511 Guangdong Provincia, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 3.10.2024, s právom prednosti od 25.10.2023 s platnosťou na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S. C., Via Vittorio Veneto, 13, 40026 Imola (Bologna), Taliansko, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 015093099 (prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 4.9.2015, zapísanej pre tovary a služby v triedach 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ „LAFENZA TILE WITH STYLE“ č. 017642241 (druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.12.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Namietateľ založil podanie námietok na dvoch starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na vhodnom slovnom prvku a s ohľadom na širší rozsah tovarov druhej staršej ochrannej známky v triede 19, ktorý zahŕňa aj tovary prvej staršej ochrannej známky, budú predmetné námietky preskúmané z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania najskôr v súvislosti s druhou staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov

Námietky sa týkali tovarov:

**v triede 19** – „*wood, semi-worked; plywood; wood for making household utensils; wood veneers; wood panelling; wooden flooring; boards of wood; floor tiles of wood; slate; potters' clay; marble; artificial stone; pottery stone; building materials of natural stone; bricks; mosaics for building; tiles, not of metal, for building; floor tiles, not of metal; tile floorings, not of metal; wall tiles, not of metal; terrazzo; ceramic tiles; ceramic wall tiles; earthenware tiles; earthenware wall tiles; glass bricks; glass bricks (not for roofs); paving blocks, not of metal; earthenware floor tiles; ceramic tiles for flooring and facing; ceramic tiles for flooring and lining; mosaic floor tiles; terra-cotta floor tiles; glazed ceramic tiles; semi-refractory bricks, not of metal; glazed ceramic floor tiles; balustrades, not of metal; partitions, not of metal; windows, not of metal; doors, not of metal; water-pipes, not of metal; water-pipe valves, not of metal or plastic; branching pipes, not of metal; props, not of metal; laths, not of metal; parquet flooring; shutters, not of metal; floors, not of metal; ceilings, not of metal; gates, not of metal; door panels, not of metal; drain pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; acoustic panels, not of metal; polyethylene pipes used in geothermal heating and cooling systems; sewer pipes, not of metal; ceramic drain pipes; clapboard, not of metal; security gates, not of metal; buildings, not of metal; aquaria (structures); statues of stone, concrete or marble; works of art of stone, concrete or marble*“ (v preklade „drevo, čiastočne opracované; preglejka; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; drevené dyhy; drevené obklady; drevené podlahy; drevené dosky; drevené podlahové dlaždice; bridlica; hrnčiarska hlina; mramor; umelý kameň; hrnčiarsky kameň; stavebné materiály z prírodného kameňa; tehly; mozaiky pre stavebníctvo; dlaždice, obkladačky pre stavebné účely, nie z kovu; podlahové dlaždice, nie z kovu; dlaždicové podlahy, nie z kovu; obklady na steny, nie z kovu; terazzo; keramické dlaždice; keramické obklady na steny; kameninové dlaždice; hlinené obklady na steny; sklenené tvarovky; sklenené tehly (nie na strechy); dlažobné kocky, nie z kovu; hlinené podlahové dlaždice; keramické dlaždice na podlahy a obklady; keramické dlaždice na podlahy a obloženie; mozaikové podlahové dlaždice; terakotové podlahové dlaždice; glazované keramické dlaždice; položiaruvzdorné tehly, nie z kovu; glazované keramické podlahové dlaždice; zábradlia, nie z kovu; priečky, nie z kovu; okná, nie z kovu; dvere, nie z kovu; vodovodné potrubia, nie z kovu; ventily na vodovodné potrubia, (nekovové alebo neplastové); odbočky pre potrubia, nie z kovu; podpery, nie z kovu; lišty, nie z kovu; parketové podlahy; okenice, nie z kovu; podlahy, nie z kovu; stropné dosky nekovové; brány, nekovové; výplne dverí, nekovové; odtokové potrubia, nekovové; drenážne potrubia, nekovové; akustické panely, nekovové; polyetylénové rúry používané v geotermálnych vykurovacích a chladiacich systémoch; kanalizačné rúry, nekovové; keramické drenážne rúry; obkladové dosky, nekovové; bezpečnostné brány, nekovové; konštrukcie, nekovové; akváriá (konštrukcie); sochy z kameňa, betónu alebo mramoru; umelecké diela z kameňa, betónu alebo mramoru“).

Námietky boli založené na týchto tovaroch druhej staršej ochrannej známky:

**v triede 19** – „advertisement columns, not of metal; agglomerated cork for building; alabaster; alabaster glass; angle irons, not of metal; arbours (structures not of metal); armored doors, not of metal; artificial stone; asbestos cement; asphalt paving; balustrades, not of metal; non-metal beams; binding agents for making stones; building cardboard (asphalted); bituminous coatings for roofing; bituminous products for building; brackets, not of metal, for building; bricks; building glass; building materials (non-metallic); building panels, not of metal; building paper; buildings, not of metal; building stone; buildings, transportable, not of metal; building timber; busts of stone, concrete or marble; cabanas, not of metal; casement windows, not of metal; ceilings, not of metal; cement; cement slabs; chimneys, not of metal; cladding, not of metal, for building; clay; coatings (building materials); concrete; concrete building elements; non-metal cornices; door casings, not of metal; door panels, not of metal; non-metal doors; floorboards; earth for bricks; enamelled glass, for building; felt for building; fences, not of metal; figurines (statuettes) of stone, concrete or marble; fire burrs; fireproof cement coatings; floors, not of metal; floor tiles, not of metal; folding doors, not of metal; framework for building, not of metal; furrings of wood; non-metal gates; fireclay; insulating glass (building); jalousies, not of metal; laths, not of metal; letter boxes of masonry; calcareous stone; linings, not of metal, for building; lintels, not of metal; luminous paving blocks; manufactured timber; marble; masts (poles), not of metal; moldings, not of metal, for building; monuments, not of metal; mortar for building; mosaics for building; signs, not of metal (non-luminous and non-mechanical); olivine for building; outdoor blinds, not of metal and not of textile; pantiles; building cardboard; parquet floor boards; parquet flooring; paving blocks made of non-metallic materials; paving slabs, not of metal; pillars, not of metal, for building; planks (wood for building); plaster; plate glass (windows) for building; poles, not of metal, for power lines; porches, not of metal, for building; porphyry (stone); non-metal posts; clay (potters' -) (raw material); prefabricated houses (kits); props, not of metal; quartz; chalk (raw -); refractory construction materials, not of metal; reinforcing materials, not of metal, for building; non-metallic rigid pipes for building; rock crystal; non-metal roofing; roof flashing, not of metal; non-metal roofing; roofing, not of metal, incorporating solar cells; roofing shingles; roofing slates; non-metal roofing tiles; rubble; safety glass; sand, except foundry sand; sandstone for building; sandstone tubes; signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal; silver sand; slabs, not of metal, for building; slate; slate powder; stained-glass windows; staircases, not of metal; stair-treads (steps), not of metal; statues of stone, concrete or marble; stone; tar; telegraph posts, not of metal; terra cotta; tile floorings, not of metal; wall tiles, not of metal, for building; tufa; non-metal wainscotting; wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal, for building; wall tiles, not of metal; non-metal window frames; window glass, for building; non-metal windows; floor boards (of wood); wood panelling; wood paving; wood pulp board for building; veneer wood; works of art of stone, concrete or marble; stonemasonry (works of); xylolith.“  
(v preklade „reklamné stĺpy (nekovové); lisovaný korok pre stavebníctvo; alabaster; alabastrové sklo; uholníky (nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); nekovové protipožiarne dvere; umelý kameň; azbestocement; asfaltové dlažby; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); nosníky (nekovové); spojivá na výrobu brikiet; asfaltový (bitúmenový) kartón pre stavebníctvo; bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; nekovové uholníky pre stavebníctvo; tehly; stavebné sklo; nekovové stavebné materiály; stavebné panely s výnimkou kovových; stavebný papier; konštrukcie (nekovové); stavebný kameň; prenosné stavby (nekovové); stavebné drevo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie (nekovové); krídlové okná (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); cement; betónové dlaždice; komíny (nekovové); nekovové plášte pre stavebníctvo; hlina; omietky (stavebný materiál); betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; ozdobné lišty (nekovové); dverové rámy (nekovové); výplne dverí (nekovové); dvere (nekovové); lávky (nekovové); hlina na tehly; smaltované sklo pre stavebníctvo; plstený materiál pre stavebníctvo; ploty (nekovové); kamenné, betónové alebo mramorové figuríny; žiaruvzdorný kameň; ohňovzdorné cementové omietky; dlažky (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); skladacie dvere (nie kovové); stavebné konštrukcie (nekovové); drevené obloženie; brány (nekovové); šamot; izolačné sklo pre stavebníctvo; žalúzie (nekovové); lišty (nekovové); murované poštové schránky; vápenec; stavebné obkladové materiály (nekovové); preklady (nekovové); svetelná dlažba; umelé drevo; mramor; stožiare (nekovové); rímsy (nekovové); pomníky okrem kovových; stavebná malta; mozaiky pre stavebníctvo; nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); olivín pre stavebníctvo; vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); nekovové škridly; lepenka pre stavebníctvo; vlisy na parketové dlažky; parkety (parketové podlahy); dlažby (nekovové); dlaždice (nekovové); nekovové piliere pre stavebníctvo; drevené dosky pre stavebníctvo; sadra; tabuľové sklo (stavebný materiál); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); porfýr (kameň); nekovové stĺpy; hrnčiarska hlina

(surovina); nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); podpery (nekovové); kremeň; krieda (surová); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krištál; strechy (nekovové); strešné uholníky (nekovové); strechy (nekovové); strechy so solárnymi článkami (nekovové); strešné šindle; bridlica (strešná krytina); škridly (nekovové); hrubý štrk (stavebný materiál); netrieštivé sklo; piesok okrem lejárskeho; kameniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; nekovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); stribronosný piesok; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; bridlica; bridlicová múčka; vitrážové okná; schodiská (nekovové); stupne schodov (nekovové); sochy z kameňa, betónu a mramoru; kameň; decht; telegrafné stĺpy (nekovové); terakota; nekovové podlahové dlažby; dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); tuf; lamelové obloženie (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); nekovové obkladačky; rámy (okenné) s výnimkou kovových; stavebné sklo (na okná); okná (nekovové); drevené podlahové dosky; obklad z dreva; drevené dlážky; lepenkové platne pre stavebníctvo; drevené dyhy; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; kamenárske výrobky; xylolit“).

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 v triede 19 prihlásená pre tovary „drevo, čiastočne opracované; drevené dyhy; drevené obklady; drevené podlahy; drevené dosky; drevené podlahové dlaždice; bridlica; hrnčiarska hlina; mramor; umelý kameň; stavebné materiály z prírodného kameňa; tehly; mozaiky pre stavebníctvo; dlaždice, obkladačky pre stavebné účely, nie z kovu; podlahové dlaždice, nie z kovu; dlaždicové podlahy, nie z kovu; obklady na steny, nie z kovu; terazzo; keramické dlaždice; keramické obklady na steny; kameninové dlaždice; hlinené obklady na steny; sklenené tvarovky; sklenené tehly (nie na strechy); dlažobné kocky, nie z kovu; hlinené podlahové dlaždice; keramické dlaždice na podlahy a obklady; keramické dlaždice na podlahy a obloženie; mozaikové podlahové dlaždice; terakotové podlahové dlaždice; glazované keramické dlaždice; položiťaruvzdorné tehly, nie z kovu; glazované keramické podlahové dlaždice; priečky, nie z kovu; okná, nie z kovu; dvere, nie z kovu; podpery, nie z kovu; lišty, nie z kovu; parketové podlahy; podlahy, nie z kovu; stropné dosky nekovové; brány, nekovové; výplne dverí, nekovové; akustické panely nekovové; obkladové dosky, nekovové; bezpečnostné brány, nekovové; konštrukcie, nekovové; sochy z kameňa, betónu alebo mramoru; umelecké diela z kameňa, betónu alebo mramoru“, ktoré možno považovať za tovary zhodné so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19 „umelý kameň; tehly; stavebné sklo; konštrukcie (nekovové); stavebný kameň; kameň; stavebné drevo; výplne dverí (nekovové); dvere (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); stavebné konštrukcie (nekovové); drevené obloženie; brány (nekovové); lišty (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); mramor; mozaiky pre stavebníctvo; parkety (parketové podlahy); dlažby (nekovové); dlaždice (nekovové); hrnčiarska hlina (surovina); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; bridlica; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; sochy z kameňa, betónu a mramoru; terakota; nekovové podlahové dlažby; dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stavebné sklo (na okná); okná (nekovové); drevené podlahové dosky; drevené dlážky; drevené dyhy; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru“.

Prihlásený tovar „preglejka“ sa vyrába lepením drevených dýh, a teda je možné ju považovať za zhodný tovar s tovarom „drevené dýhy“ zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 19 „vodovodné potrubia, nie z kovu; (nekovové alebo neplastové); odbočky pre potrubia, nie z kovu; odtokové potrubia, nekovové; drenážne potrubia, nekovové; polyetylénové rúry používané v geotermálnych vykurovacích a chladiacich systémoch; kanalizačné rúry, nekovové; keramické drenážne rúry“ predstavujú tovary, ktoré patria buď do oblasti vodovodnej siete alebo do kanalizačnej siete a vo všeobecnosti ich možno zaradiť pod všeobecný názov tovaru, ktorý je zapísaný pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19 „nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo“, a teda možno konštatovať, že ide o zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 19 „*ventily na vodovodné potrubia*“ možno s tovarmi „*nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo*“ považovať za tovary podobné, pretože ide o tovary, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a používajú sa spolu. Porovnávané tovary zdieľajú rovnaké distribučné kanály a možno očakávať ich rovnaký pôvod.

Prihlásené tovary „*akváriá (konštrukcie)*“ možno zaradiť pod tovary so všeobecným názvom „*konštrukcie (nekovové)*“, zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19, a teda ide o zhodné tovary.

Tovary prihlásené pre zverejnenú známku „*zábradlia, nie z kovu*“ označujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej patria zapísané tovary „*nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia)*“ staršej ochrannej známky v triede 19. Z uvedeného dôvodu možno hovoriť o zhodných tovaroch.

Tovar prihlásený pre zverejnenú známku v triede 19 „*hrnčiarsky kameň*“ je tovar patriaci, resp. využívaný pri umeleckej činnosti, a teda podobný s tovarmi rovnakého určenia „*hrnčiarka hlina (surovina)*“, ktoré sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19.

Prihlásené tovary pre zverejnenú známku v triede 19 „*okenice, nie z kovu*“ sú tovary, ktoré bývajú využívané spolu s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19 „*okná (nekovové), vitrážové okná*“, a teda ide o tovary doplnkové, ktoré sú montované spolu, pretože samostatne bez tovarov staršej ochrannej známky nie sú prakticky využiteľné, zdieľajú rovnaké distribučné kanály a možno očakávať ich rovnaký pôvod. Ide o tovary podobné.

Tovary prihlásené pre zverejnenú známku v triede 19 „*drevo na výrobu náradia pre domácnosť*“ vzhľadom na konkrétne využitie materiálu a použitia, možno označiť za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 19 „*stavebné drevo; drevené dosky pre stavebníctvo; drevené podlahové dosky; obklad z dreva; drevené dyhy*“. Predmetné tovary majú rovnakú povahu, zdieľajú rovnaké distribučné kanály a majú zvyčajný rovnaký pôvod.

Porovnanie tovarov, ktoré boli označené námietkami ako kolidujúce, možno uzavrieť konštatovaním, že všetky dotknuté prihlásené tovary zverejnenej známky v triede 19 možno označiť za zhodné a podobné vo vysokej miere, resp. doplnkové so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku.

### **Porovnanie označení**

Zverejnená ochranná známka (MOZ č. 1812916)    Druhá staršia ochranná známka (EU č. 017642241)

**FAENZA**

LAFENZA TILE WITH STYLE

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.

Zverejnená známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „FAENZA“, napísaným veľkými mierne štylizovanými písmenami.

Druhá staršia ochranná známka je slovným označením pozostávajúcim zo 4 slov „LAFENZA TILE WITH STYLE“. V prípade slovných označení sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo/slová, pričom nie je podstatné, či je slovo/slová napísané veľkými alebo malými písmenami.

**Z vizuálneho hľadiska** ide teda o porovnanie obrazového označenia (zverejnená známka) pozostávajúceho z jediného graficky veľmi mierne upraveného slovného prvku so slovným označením (druhá staršia ochranná

známka) pozostávajúcím zo štyroch slovných prvkov. Slovný prvok zverejnenej známky „FAENZA“ je celý obsiahnutý v prvom slovnom prvku staršej ochrannej známky „LAFENZA“. Je pritom pravdepodobné, že spotrebiteľia v prvom slovnom prvku staršej ochrannej známky dokážu zreteľne rozoznať a oddeliť slovnú časť „LA“ a slovo „FAENZA“, keďže „LA“ je vo viacerých jazykoch (napríklad taliančina, španielčina, francúzština) určitý člen reprezentujúci ženský rod. V oboch porovnávaných označeniach sa nachádza rovnaký slovný prvok „FAENZA“, pričom ide o jediný prvok zverejnenej známky a toto slovo je súčasťou prvého slovného prvku staršej ochrannej známky, ktorý pre spotrebiteľov nie je vizuálne bezvýznamným a vďaka jeho umiestneniu prednostne upúta ich pozornosť. Druhá staršia ochranná známka však, ako už bolo uvedené, obsahuje aj ďalšie slovné prvky, a teda z vizuálneho hľadiska možno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení len v nižšej miere.

**Z fonetického hľadiska** budú zverejnená známka, ako aj druhá staršia ochranná známka, interpretované prostredníctvom ich slovných prvkov. Vzhľadom na to, že obe označenia sú v cudzom jazyku, interpretácia závisí od znalosti spotrebiteľa príslušného cudzieho jazyka. Zverejnená známka bude pravdepodobne interpretovaná ako „faenza“ alebo v talianskom jazyku ako „faenza“ a staršia ochranná známka ako „lafaenza/lafaenza“ a ďalšie slová tak ako sa píše, t. j. „tile wit style“ alebo v anglickom jazyku ako „tajl wits stajl“. Prvý slovný prvok v oboch označeniach „faenza“ / „lafaenza“ je zreteľne vyslovovaným slovným prvkom bez spodobovania a skracovania, a teda je predpoklad, že bude nosným prvkom pri fonetickom vnímaní porovnávaných označení. Pri reprodukcii staršej ochrannej známky bude spotrebiteľmi najpravdepodobnejšie vyslovený len prvý slovný prvok „LAFENZA“, a to pri zohľadnení tendencie spotrebiteľov skracovať viacslovné označenia. V prípade vyslovenia druhej staršej ochrannej známky len prostredníctvom jej prvého slovného prvku možno porovnávané označenia považovať za podobné, v prípade jej vyslovenia ako celku, možno vzhľadom na ostatné slovné prvky v druhej staršej ochrannej známke hovoriť o podobnosti z fonetického hľadiska len v nižšej miere.

**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.

Zverejnená známka je tvorená slovným prvkom „faenza“, ktorý nemá v slovenskom jazyku žiadny význam a môže byť vnímaný ako fantazijný výraz. Nemožno pritom s určitosťou vylúčiť, že časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti môže toto slovo poznať ako názov menšieho talianskeho mesta v oblasti Emilia-Romagna.

V druhej staršej ochrannej známke prvý slovný prvok „lafaenza“ sa v podstate skladá z dvoch častí „la“ a „faenza“. Je pravdepodobné, že spotrebiteľia budú slovnú časť „la“ považovať za určitý člen vyjadrujúci rod, a teda ako úvodnú časť slova „faenza“, pričom pri vnímaní spotrebiteľmi bude mať v celkovom dojme menší význam. Ďalšie slovné prvky v staršej ochrannej známke sú v anglickom jazyku „tile with style“ a pre anglicky hovoriacich spotrebiteľov budú vnímané vo význame „dlaždice so štýlom“. Je pritom potrebné uviesť, že tieto prvky možno vo vzťahu k tovarom v triede 19 považovať za opisné.

Sémantické porovnanie možno uzavrieť konštatovaním, že podobnosť označení závisí od skutočnosti, či spotrebiteľia poznajú talianske mesto „Faenza“. Pre časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude zverejnenú známku a prvý slovný prvok druhej staršej ochrannej známky spájať s talianskym mestom, sú porovnávané označenia zo sémantického hľadiska podobné. Ak spotrebiteľom bude známy len význam anglických slov obsiahnutých v druhej staršej ochrannej známke („tile with style“ – dlaždice so štýlom), porovnávané označenia budú pre túto časť spotrebiteľskej verejnosti zo sémantického hľadiska nepodobné.

V prípade, že spotrebiteľia budú všetky slovné prvky tvoriace porovnávané označenia vnímať ako fantazijné (bez konkrétneho významu), nie je možné sémantické porovnanie označení.

#### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny**



Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

Z porovnania tovarov zverejnenej známky s tovarmi druhej staršej ochrannej známky vyplynulo, že v triede 19 ide o tovary zhodné alebo podobné. K výberu a nákupu týchto tovarov bude spotrebiteľ pristupovať s priemernou alebo vyššou mierou pozornosti, keďže nejde o bežne nakupované tovary, pričom ide o tovary rôznej kvality a vyhotovenia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery možno konštatovať, že pri porovnaní zverejnenej známky a druhej staršej ochrannej známky bola zistená nižšia podobnosť z vizuálneho hľadiska, podobnosť, resp. podobnosť v nižšej miere z fonetického hľadiska a sémantické hľadisko môže alebo nemusí mať vplyv na celkové porovnanie označení.

Podobnosť porovnávaných označení bola konštatovaná na základe zhodného slovného prvku „FAENZA“, resp. u staršej ochrannej známky „LAFENZA“, ktorý ako jediný tvorí zverejnenú známku a súčasne je súčasťou prvého slovného prvku druhej staršej ochrannej známky. Slovo „FAENZA“ je relatívne dlhé, tvorené zo šiestich zhodných písmen umiestnených na rovnakých pozíciách, pričom možno dôvodne predpokladať, že spotrebiteľia ho v druhej staršej ochrannej známke neprehliadnu. Nemožno pritom opomenúť, že ďalšie prvky v druhej staršej ochrannej známke sú vo vzťahu k dotknutým tovarom opisnými prvkami, teda pre časť verejnosti, ktorá ich význam porozumie, nebudú prispievať k odlišeniu.

Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov zverejnenej známky v triede 19 so zapísanými tovarmi druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Možno teda uviesť, že aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa existuje reálne riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení. Odlišnosť spočívajúca v pridaní časti, či člena „LA“ k slovnému prvku „FAENZA“ a ďalších slovných prvkov v druhej staršej ochrannej známke, nie je spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi označeniami zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov. Je tiež zrejmé, že spotrebiteľ si označenia nemusí celkom pamätať, a to najmä v prípade, keď nemá príležitosť porovnávať označenia vedľa seba, resp. je pravdepodobné, že si bude pamätať spoločné slovo „FAENZA“ a cez toto slovo dané označenia spájajú a považovať ich za súvisiace, pochádzajúce od toho istého podnikateľa.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery medzi zverejnenou známkou a druhou staršou ochrannou známkou je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti označení, či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Druhé staršej ochrannej známke možno ako celku pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že kolízne označenia sú vytvorené s využitím rovnakého, resp. takmer rovnakého slovného prvku „FAENZA“ / „LAFENZA“, cez ktorý miera podobnosti kolíznych označení ako celkov vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámery a asociácie v plnom rozsahu aj v súvislosti s tou časťou spotrebiteľskej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je vo vzťahu k časti dotknutých tovarov vyšší, pretože aj veľmi vnímavý a pozorný spotrebiteľ môže obe označenia považovať za varianty patriace tomu istému alebo ekonomicky prepojenému subjektu.

V závere možno zhrnúť, že na základe podobnosti porovnávaných označení umocnenej zistenou zhodou a podobnosťou dotknutých tovarov je, pri priemernej aj vyššej miere pozornosti relevantnej verejnosti, nutné považovať riziko vzniku pravdepodobnosti zámény a asociácie porovnávaných označení za reálne.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto bolo námietkam vyhovené v plnom rozsahu.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na prvej staršej ochrannej známke, ktorá je zapísaná pre užívanie zoznam tovarov ako druhá staršia ochranná známka. Vzhľadom na uvedené nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k nej, pretože jej posúdenie by žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

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. Janka Boháčová  
poverená riadením oddelenia sporových  
konaní

#### **Doručiť:**

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika  
Guangzhou Zefang Yuhang Intellectual Property Agency Co. LTD, Unit 2906-2908 , Tower B, China Shine Plaza,, No.9 Linhe West Road,, Tianhe District, Guangzhou City, Čínska ľudová republika