

## Rozhodnutie POZ 895-2019/N-18-2021 zo 16. 2. 2021

### ABSTRAKT

V danom prípade úrad konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zmeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu podobného celkového dojmu označení **ELIT** versus **ELiT** a bezvýznamného vizuálneho vplyvu ich odlišností, ako určujúcich faktorov v prípade, kedy zhoda v spoločnom prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevedie k pravdepodobnosti zámény.

### ABSTRACT

In this case, the office concluded that likelihood of confusion according Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks exists due to the similar overall impression of the signs **ELIT** versus **ELiT** and the insignificant visual impact of their differences as determining factors in the case when identity in a common element with a low degree of distinctiveness does not usually lead to a likelihood of confusion.

### Kľúčové slová

Pravdepodobnosť zámény – Asociácia – Zhoda označení v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti – Celkový dojem označení – Bezvýznamný vizuálny vplyv odlišností

### Key words

Likelihood of confusion – Association – Identity of signs in elements with low degree of distinctiveness – Overall impression of the signs – Insignificant visual impact of differences

#### Staršia ochranná známka (OZ č. 232619)



#### Zverejnené označenie (POZ 895-2019)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 28. 4. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov „farby, nátery; farby v spreji; základné náterové farby“ v triede 2 a všetkých prihlásených tovarov „štetce; maliarske štetce; maliarske valčeky pre domácnosť; baliace plastové fólie“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, na základe toho, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 232619, zapísanej pre tovary v triedach 2 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov jednak široká spotrebiteľská, ale aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej

verejnosti priemerný stupeň pozornosti pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Z porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplynulo, že medzi nimi bola zistená určitá miera podobnosti z vizuálneho hľadiska založená na rovnakom slovnom prvku „ELIT“. Z fonetického a sémantického hľadiska boli porovnávané označenia vyhodnotené ako zhodné, resp. sa sémantické hľadisko neuplatnilo pri možnom odlišení porovnávaných označení. Zhodný slovný prvok „ELIT“, ktorý je jediným slovným prvkom sporných označení, predstavuje prvok disponujúci len nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k sporným tovarom, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné.

Podľa ustálenej národnej aj európskej rozhodovacej praxe, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény. Pravdepodobnosť zámény však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný.

V predmetnom prípade úrad poukázal na skutočnosť, že rozdiel v sporných označeniach spočívajúci len v minimálnej farebnej odlišnosti a v prítomnosti jednoduchého geometrického tvaru vo zverejnenom označení, ktorý tvorí pozadie pre slovný prvok, a vo zvýraznení bodky na písmene „i“ v staršej ochrannej známke, ktorá neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo obrazové prvky, nie je dostatočný na ich odlišenie.

V súlade s uvedenými zásadami spoločného postupu a rozhodovacej praxe bolo navyše zdôraznené, že spotre-

bitel' obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov, a preto na základe dominantného postavenia slova „ELIT“ tak vo zverejnenom označení ako aj v staršej ochrannnej známke a podobného celkového dojmu je dôvodné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými a zapísanými tovarmi pri priemernej miere pozornosti môže predpokladať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

V závere úrad konštatoval, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a to najmä vzhľadom na vysokú

pravdepodobnosť ich novej asociácie v mysli slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude zverejnené označenie považovať len za ďalší variant staršej ochrannej známky.

**Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 895-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené tovary v triedach 2 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala Ing. Jana Risková*

## Rozhodnutie POZ 601-2019/N-16-2021 z 3. 2. 2021

### ABSTRAKT

Námietkam podaným okrem iného z dôvodu nie dobrej viery podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhovel a prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu.

### ABSTRACT

The Office upheld the opposition filed inter alia on the grounds of bad faith under Article 7(j) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks and the trade mark application was rejected in its entirety.

### Kľúčové slová

nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, jedinečné a originálne označenie, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa, osoba dotknutá na svojich právach

### Key words

bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, unique and original sign, dishonest intention on the part of the applicant, person whose rights are infringed

### Označenia namietateľa



### Zverejnené označenie (POZ 601-2019)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 1. 6. 2020 a 2. 6. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ podal námietky okrem iného aj podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a odôvodnil ich tým, že je spoločnosťou podnikajúcou na území Slovenskej republiky od 20. 3. 2010 pod obchodným menom WILDE s. r. o., ktoré sa stalo základom loga – nezapísaného obrazového značenia so slovnými prvkami WILDE.SK POLOVNÍCTVO – LESNÍCTVO – VOLNÝ ČAS, a od 23. 11. 2011 používa aj doménu www.wilde.sk.

Námietateľ uviedol, že v oblasti predaja poľovníckych a lesníckych potrieb, oblečenia a obuvi, ako aj zbraní a streľiva patrí na Slovensku k obchodným spoločnostiam s najväčším ročným obrátom. Námietateľ vyslovil presvedčenie, že dlhoročným používaním sa logo WILDE stalo príznačným pre ním dodávané tovary a služby, pričom široká verejnosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (osobitne poľovníci) vníma a identifikuje tovary a služby namietateľa prostredníctvom loga WILDE.

Uplatnený námietkový dôvod odôvodnil namietateľ tým, že prihlasovateľ mal vedomosť o zhodnom označení