



Banská Bystrica 13. 11. 2020
POZ 2063-2018/N-153-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „VIGAS“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.9.2018 prihlasovateľom Pavel Vigaš - VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica 11, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2063-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2019, 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 takto:


námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „VIGAS“, číslo spisu POZ 2063-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „VIGAS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2063-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.11.2019 podané námietky podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), ktoré sa týkali všetkých tovarov v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom starších medzinárodných ochranných známk č. 562922 „VIEGA“ (ďalej aj „ochranná známka č. 1“), č. 981529 „VIEGA“ (ďalej aj „ochranná známka

č. 2“), č. 1140060  (ďalej aj „ochranná známka č. 3“), starších ochranných známk Európskej Únie

 (ďalej aj „ochranná známka č. 4“), č. 14485932 „Viega: Höchster Qualität verbunden“ (ďalej aj „ochranná známka č. 5“), č. 9100207 „Viega Megapress“ (ďalej aj „ochranná známka č. 6“), č. 4521751 „Viega Smartpress“ (ďalej aj „ochranná známka č. 7“) a č. 14548499 „Viega: Connected in Quality“ (ďalej aj „ochranná známka č. 8“) platných na území Slovenskej republiky a zapísaných pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ k porovnaniu z vizuálneho hľadiska uviedol, že medzi zverejneným označením a ochrannými známkami č. 1 a 2 existuje vyššia miera podobnosti, pretože sa zhodujú v písmenách „VI“ a „GA“, ktoré sú v nich umiestnené na rovnakých pozíciách, rozdiely medzi nimi sú len v samohláske „E“ v starších ochranných známkach medzi písmenami „VI“ a „GA“, zatiaľ čo v zverejnenom označení uvedené písmená nasledujú za sebou a sú zakončené spoluhláskou „S“. Uviedol, že ochranné známky č. 3 a 4 sú so zverejneným označením podobné do tej miery, do akej miery sú podobné ich slovné prvky „VIGAS“ a „viega“. Čo sa týka viacslovných ochranných známk č. 5 až 8, tieto sú podobné so zverejneným označením v rozsahu ich slovného prvku „Viega“, poukázal na to, že spotrebitelia ich budú čítať zľava

doprava a kľúčovú úlohu pri ich porovnaní so zverejneným označením bude zohrávať slovo „Viega“, nachádzajúce sa na ich začiatku.

K porovnaniu označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že medzi zverejneným označením a ochrannými známkami č. 1 až 4 existuje vysoká miera podobnosti, spotrebiteľia zverejnené označenie prečítajú ako „vigas“ a v jeho ochranných známkach, s ohľadom na nemeckého majiteľa a nemecký pôvod tovarov, rozpoznávajú slovo „viega“, ktoré prečítajú po nemecky ako „víga“. Na podporu tohto tvrdenia namietateľ dodal, že slovenskí spotrebiteľia sa s jeho výrobkami stretávajú na trhu už roky a stretli sa s výslovnosťou jeho obchodného mena a ochranných známk. Podľa neho sa s výnimkou spoluhlásky „s“ porovnávané označenia prečítajú skoro rovnako, a to „vigas“/ „víga“, a aj keď na konci zverejneného označenia zaznie spoluhláska „s“, nie je to postačujúca na ich odlišenie. Ďalej namietateľ uviedol, že aj v prípade, ak by spotrebiteľia uvedené staršie ochranné známky prečítali ako „vjega“, podobnosť so zverejneným označením „vigas“ je naďalej silná. Čo sa týka ochranných známk č. 5 až 8, tieto budú spotrebiteľmi vyslovované po nemecky a fonetická podobnosť medzi nimi existuje do tej miery, do akej miery je podobný zvukový vnem ich slovných prvkov „vigas“/ „víga“, či „vjega“.

K porovnaniu dotknutých označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a ochranné známky č. 1 až 4 sú fantazijnej povahy. V súvislosti s viacslovnou ochrannou známkou č. 5 uviedol, že obsahuje dodatok „Höchster Qualität verbunden“, ktorý bežní slovenskí spotrebiteľia ovládajúci základy nemeckého jazyka pochopia vo význame „najvyššia kvalita pripojená“ a rovnaká situácia nastane aj v prípade sloganu „Connected in Quality“ prítomného v ochrannej známke č. 8. Ďalej uviedol, že fantazijný slovný prvok „Viega“ je v ochranných známkach č. 6 a 7 doplnený o ďalší fantazijný výraz „Megapress“ a „Smartpress“, ktoré nič nezmenia na ich význame. Namietateľ dodal, že foneticky reprodukované slovo „vigas“ môže byť spotrebiteľmi pochopené zo sémantického hľadiska aj ako privlastňovanie v genitíve v angličtine či nemčine, napr. „patriaci Viege“ by sa v angličtine vyjadrilo ako „Viega’s“ a v nemčine ako „Viegas“, čo foneticky znie rovnako ako zverejnené označenie. Vzhľadom na uvedené budú spotrebiteľia dotknuté označenia vnímať ako sémanticky prepojené.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je z celkového hľadiska podobné so všetkými jeho ochrannými známkami, podobnosť je daná najmä vysokou mierou vizuálnej a fonetickej podobnosti, resp. až zhodou z fonetického hľadiska a ich prípadnou sémantickou prepojenosťou.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary „výhrevné kotly“, jeho ochranné známky sú zapísané pre sanitárne zariadenia, potrubia a vykurovacie zariadenia a ich súčasti v triedach 6, 11, 17, 19 a 20, ktoré sú štandardne používané aj v súvislosti s výhrevnými kotlami. Koncoví spotrebiteľia si pri kúpe, výmene či rekonštrukcii kotla môžu zakúpiť a vymeniť aj vykurovacie rozvody. Namietateľ konštatoval, že výhrevné kotly, spojovací a iný materiál pre vykurovacie systémy sú prepojené, tovary prihlasovateľa sa nedajú zapojiť bez tovarov ponúkaných namietateľom a vždy sa budú fyzicky nachádzať vedľa seba v tom istom priestore, tvoria jeden ucelený technický systém, ktorého účelom je vykurovanie objektov, preto sú podobné. Ďalej uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť pozostáva z profesionálov v oblasti stavebníctva, ktorí vykurovacie systémy a výhrevné kotly inštalujú, aj z bežných spotrebiteľov, ktorí sú konečnými užívateľmi vykurovacích systémov, resp. výhrevných kotlov inštalovaných v rôznych budovách. Na základe uvedeného bude dochádzať k pravdepodobnosti zámény dotknutých označení na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Ďalej namietateľ uviedol, že jeho ochranné známky č. 1 až 4 majú na základe celosvetovej známosti značky „VIEGA“ vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť aj území Slovenska, čo preukazujú predložené faktúry, inzercia, články v rôznych časopisoch, tiež cenníky a katalógy. Uviedol, že distribútorom jeho tovarov pre Slovenskú a Českú republiku bola a je česká spoločnosť Viega s. r. o., poukázal na existenciu domény viega.sk, ktorá bola pôvodne (ešte v roku 2016) presmerovaná na internetovú doménu viega.cz, ale v súčasnej dobe je už naplnená obsahom v slovenskom jazyku. Namietateľ dodal, že vlastníkom uvedenej domény bol najskôr p. L., obchodný riaditeľ pre Slovenskú republiku, od roku 2010 ju vlastní namietateľ. Pravdepodobnosť zámény dotknutých označení sa zvyšuje aj v dôsledku vyššej rozlišovacej spôsobilosti jeho ochranných známk na území Slovenska, ktorú získali ich používaním, pričom dodal, že k stupňu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti je relevantný aj výskum, ktorým sa zaoberá v ďalšom odôvodnení.

Namietateľ konštatoval, že na rozlišovaciu spôsobilosť a zvýšenú pravdepodobnosť zámény vplyva aj to, že je vlastníkom známkového radu. Poukázal na to, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „VIEGA“, loga „VIEGA“ a ďalších ochranných známk VIEGA s pripojenými slovnými spojeniami. V tejto súvislosti

poukázal na rozhodnutie vo veci C-234/06 P, Bainbridge, bod 63, ktorého závery sa dajú podľa neho aplikovať aj na tento prípad. Označenie „VIGAS“ sa pri fonetickej reprodukcii ľahko zaradi do známkového radu v sémantickom význame „patriaci Viege“ („Viege“ v angličtine, resp. „Viegas“ v nemčine). Namietateľ dodal, že spotrebiteľia budú náchylní vnímať túto privlastňovaciu formu v genitíve aj s ohľadom na znalosť anglického sloganu „Connected in Quality“, či sloganu „Höchster Qualität verbunden“ v rámci jeho známkového radu.

V ďalšej časti namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky majú dobré meno na území Nemecka. Uviedol, že skupina „Viega“ je nadnárodná firma pôsobiaca v oblasti sanitárnej a vykurovacej techniky s 3500 zamestnancami po celom svete, bola založená v roku 1899 a je lídrom na trhu spojovacieho materiálu pre sanitárne a vykurovacie zariadenia na trh, ako aj iné sanitárne a vykurovacie zariadenia. Spoločnosť za rok 2017 dosiahla celosvetový obrat predaja vo výške viac ako jedna miliarda eur, ťažiskovými tovarovými oblasťami boli systémová a spojovacia technika a nosnými boli predaje v európskom jadre a Severnej Amerike, približne 50 % objemu predajov bolo realizovaných na území Nemecka. Uviedol, že jeho obrat má dlhodobu stúpajúcu tendenciu, odkázal na umiestnenie spoločnosti na poprednom mieste v oblasti „*lisovacia technika a kovové rúrkové systémy pre vykurovanie a sanitu*“ v hodnotení „Weltmarktführerindex“ nemeckého ekonomického týždenníku WirtschaftsWoche, metaforicky označovaného ako „olympijské hry pre firmy“. Namietateľ sa tiež umiestnil medzi top rodinnými firmami a získal ocenenie aj v ďalšom hodnotení „Die Deutsche Wirtschaft“. Poznamenal, že jeho ochranné známky sú zhodné s jeho obchodným menom, preto pri jeho prezentácii dochádza zároveň k prezentácii jeho ochranných známk, k posilňovaniu ich dobrého mena a vysokú kvalitu jeho výrobkov preukazujú prestížne ocenenia. Názov spoločnosti „Viega“ bol odvodený od priezviska majiteľov spoločnosti („Viegener“), ktorí boli v roku 2014 ocenení nemeckým štátom Thüringen za ich zásluhy pri rozvoji regiónu, navyše je značka „Viega“ pravidelne propagovaná v časopisoch a na portáloch zameraných na domácnosť.

O dobrom mene a veľkej známosti značky svedčí aj skutočnosť, že samotná čierno-žltá kombinácia farieb, ktorá je obsiahnutá v ochrannej známke č. 3, je v Nemecku zapísaná ako farebná ochranná známka č. 30201500087, pričom v konaní o jej zápis musel preukázať nadobudnutie jej rozlišovacej spôsobilosti. V súvislosti s uvedeným namietateľ poukázal na to, že prieskum verejnej mienky, ktorý bol predložený v danom konaní, jednoznačne poukazuje aj na dobré meno ochranných známk „VIEGA“. Podľa namietateľa sa vo vzťahu k značke „VIEGA“ bežne na území Nemecka používa vyjadrenie „známa značka v Nemecku“ alebo „značka s dobrým menom v Nemecku“, či „známka s dobrým menom v Nemecku“. Je teda nepochybné, že jeho ochranné známky majú na území Nemecka dobré meno, okrem iného aj vo vzťahu k tovarom spojovacia a potrubná technika a pre systémy využívané vo vykurovacích systémoch.

Namietateľ zopakoval, že medzi kolíznymi označeniami existuje vysoká miera podobnosti, jeho spoločnosť má v Nemecku dobré meno a jeho obchodné meno je zhodné s jeho ochrannými značkami. Súčasne pôsobí aj na Slovensku, dotknuté tovary sú príbuzné a sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, sila dobrého mena aj stupeň nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti jeho ochranných známk sú veľmi silné a medzi označeniami existuje pravdepodobnosť zámény. Podľa namietateľa tak zverejnené označenie bude ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho ochranných známk. Inštalatéri, či koneční spotrebiteľia budú tovary prihlasovateľa vnímať ako komplementárne k jeho tovarom, pričom pri vykurovacích systémoch spotrebiteľia preferujú, aby všetky súčiastky z dôvodu kompatibility pochádzali z jedného zdroja, čo dáva prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu, ktorú by inak nezískal.

Namietateľ poukázal na to, že neexistuje náležitý dôvod, aby prihlasovateľ ťažil z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho ochranných známk. Pripomenul, že jeho ochranné známky s dobrým menom majú zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti, vo vzťahu k zapísaným tovarom sú fantazijné, a preto prípadný argument, že „VIGAS“ je priezvisko prihlasovateľa, nemôže byť úspešný, keďže priezvisko samo o sebe nijakým spôsobom nezakladá právo na registráciu ochrannej známky. V predmetnom prípade ani presne nejde o priezvisko prihlasovateľa „Vigaš“, lebo zverejnené označenie je bez diakritiky, čo má významný dopad na jeho podobnosť s ochrannými značkami namietateľa zo sémantického hľadiska. Navyše prihlasovateľ používa pri svojej činnosti obchodné meno „VIMAR“.

Podľa namietateľa by používanie zverejneného označenia spôsobovalo ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu jeho ochranných známk. K ujme na dobrom mene môže dôjsť už len tým, že spotrebiteľom nebudú rozmerovo sedieť diely dodané namietateľom s kotlami dodanými prihlasovateľom, resp. ešte k väčšej ujme môže dôjsť tak, že kotly prihlasovateľa nebudú kvalitné, pričom ich kvalitu namietateľ nebude

mať možnosť ovplyvniť a odkontrolovať. Ďalej namietateľ uviedol, že by používaním zverejneného označenia mohlo dôjsť aj k oslabeniu a k rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

V závere namietateľ konštatoval, že bolo preukázané naplnenie všetkých podmienok uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu z 27.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 7.2.2020 uviedol, že hoci sú tovary ochranných známk namietateľa zaradené v triede 11, nie sú podobné tovaru „*výhrevné kotly*“. Aj keď pri inštalácii výhrevných kotlov časť z týchto tovarov môže byť použitá, neznamená to, že by dochádzalo k zámene týchto tovarov, pretože sú výrazne odlišné a nepodobné. K porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že nie sú zhodné alebo podobné, keďže sú prihlásené a používané v odlišných tvaroch, farbách aj písme. Poukázal na to, že s ohľadom na celkový charakter dotknutých označení možno so zverejneným označením porovnávať ochranné známky č. 1, 3 a 4, pretože ďalšie ochranné známky obsahujú aj iné slovné prvky, ktoré zjavne zabezpečujú rozlišovacu spôsobilosť, výrazne odlišnú od zverejneného označenia.

Podľa prihlasovateľa sa porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska líšia použitím odlišných písmen, odlišným usporiadaním písmen a slabík. Zverejnené označenie má inú dĺžku prvej slabiky a na jeho konci sa nachádza písmeno „S“. K porovnaniu z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie budú spotrebiteľia čítať s prízvukom na prvej slabike a s výrazne znejúcim písmenom „s“ na jeho konci, kým slovný prvok „viega“ starších ochranných známk prečítajú ako „vié-ga“, t. j. s dôrazom kladeným na písmeno „e“ uprostred slova a jeho druhú slabiku prečítajú s veľmi malým dôrazom a intonáciou. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že dotknuté označenia nie sú podobné ani zo sémantického hľadiska, pretože zverejnené označenie predstavuje transkripciu priezviska prihlasovateľa bez interpunkčných znamienok. Prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „Viega“ budú relevantní spotrebiteľia vnímať ako fantazijný prvok, a pri zverejnenom označení budú jeho druhú slabiku „-gas“ registrovať ako vzťah k plynu a plynovým zariadeniam, teda kolízne označenia nebudú posudzovať ako významovo identické. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné zo žiadneho z posudzovaných hľadísk a nepovažuje ich za zameniteľné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia „VIGAS“ už od roku 1994, zaoberá sa výrobou vykurovacích telies a kotlov už vyše 25 rokov, pod označením VIGAS vyrába a predáva výhrevné kotly, čo preukazuje predloženými dôkazmi (faktúry, certifikáty, reklamné materiály). Poukázal na to, že používanie nezapísaného označenia predchádzalo dátumom prednosti ochranných známk namietateľa č. 2 až 8, jedine ochranná známka č. 1 má skoršie právo prednosti. Taktiež poukázal na to, že namietateľ preukazoval používanie svojich ochranných známk až od roku 2014, t. j. 20 rokov po začatí používania nezapísaného označenia „VIGAS“ ním a 24 rokov od registrácie ochrannej známky č.1. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „VIGAS“ už bol zapísaný ako ochranná známka č. 218712 s právom prednosti od 14.11.2006 po dobu 10 rokov a prihlasovateľ bol jej majiteľom. Podotkol, že namietateľ proti tejto ochrannej známke nepodal námietky, pričom používanie svojich ochranných známk vydokladoval až 2 roky po podaní prihlášky uvedenej ochrannej známky. Prihlasovateľ tiež uviedol, že 18.9.2006 bola podaná prihláška medzinárodnej ochrannej známky č. 901857 „Vigas“ pre viaceré krajiny, proti ktorej tiež namietateľ nepodal námietky. Podľa prihlasovateľa predložené dôkazy namietateľa nepreukazujú skoršie používanie jeho ochranných známk na území Slovenska pred používaním ochrannej známky č. 218712, resp. nepreukazujú skutočné používanie ochranných známk namietateľa, alebo nemajú súvis s územím Slovenskej republiky.

V závere prihlasovateľ konštatoval, že zamietnutím prihlášky zverejneného označenia by úrad porušil samotnú podstatu zmyslu ochrannej známky, ak by zamietol označenie, ktoré už bolo používané ako nezapísané označenie v období od 1994 až 2018 a bolo zapísané a platné ako ochranná známka v rokoch 2006-2016. Namietateľ by tak mohol zakázať používanie takéhoto označenia prihlasovateľovi, ktorý ho používal aj pred prihlásením ochranných známk namietateľa a aj pred ich reálnym používaním na území Slovenska. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby úrad námietky zamietol v plnom rozsahu a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ v podaní doručenom úradu 18.3.2020 uviedol svoje stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa. Keďže ide o podanie, ktoré bolo doručené po zákonnej lehote na podanie námietok, s ohľadom na koncentračnú zásadu zakotvenú v § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach, naň nie je možné prihliaďať.

Pre úplnosť možno uviesť, že namietateľ vo svojom podaní opakovane uviedol svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, reagoval na prihlasovateľove argumenty a zotrval na podaných námietkach.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


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


V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „VIGAS“, číslo spisu POZ 2063-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.9.2018 prihlasovateľom Pavel Vigaš - VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica 11, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2019 pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 562922 „Viega“ s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 2.12.1991, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 9, 11, 17, 19 a 20 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 981529 „VIEGA“ s účinkami v Európskej únii a s právom prednosti od 12.8.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 11, 19 a 20 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1140060  s účinkami v Európskej únii a s právom prednosti od 4.3.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 17, 19 a 20 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),

-obrazovej ochrannej známky EÚ č. 010377241  s právom prednosti od 28.10.2011 a zapísanej pre tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 17, 19 a 20 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 014485932 „Viega: Höchster Qualität verbunden“ s právom prednosti od 20.8.2015 a zapísanej pre tovary v triedach 6, 7, 11 a 19 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 009100207 „Viega Megapress“ s právom prednosti od 12.5.2010 a zapísanej pre tovary v triedach 6, 7 a 11 (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 014521751 „Viega Smartpress“ s právom prednosti od 2.9.2015 a zapísanej pre tovary v triedach 6, 11 a 19 (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 014548499 „Viega: Connected in Quality“ s právom prednosti od 10.9.2015 a zapísanej pre tovary v triedach 6, 7, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „ôsma staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k nemu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ založil podanie námietok na ôsmich starších ochranných známkach, avšak vzhľadom na charakter porovnávaných označení a rozsah zapísaných tovarov budú predmetné námietky založené na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach preskúmané najskôr v súvislosti so prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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).

Namietateľ podal námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Aj bez podrobného porovnania možno uviesť, že dotknuté označenia nie sú zhodné, a teda nespĺňajú jednu z kumulatívnych podmienok § 7 písm. a) bod 1. citovaného zákona. Navyše v odôvodnení námietok sa namietateľ vecne zaoberal odôvodnením námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Keďže podania sa posudzujú podľa ich obsahu, predmetné námietky budú posúdené len podľa námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 11 – „*výhrevné kotly*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov v triedach 6, 9, 17, 19 a 20 zapísaná aj pre tovary:

v triede 11 – „*toilet seats and urinals; water distribution trims for heating; floor heating installations and parts thereof; heating fittings; drainage and overflow plumbing fittings for bathtubs and shower pans, wash-hand basins and bidets, sinks, pans as well as for washing machines, dishwashers and drain pipes; all these goods made of metal or plastic materials*“ [toaletné sedadlá a pisoáre; doplnky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry; drenážne a prepádové vodovodné armatúry pre vane a sprchy, umývadlá a bidety, výlevky, odtokové vane pre práčky, umývačky riadu a odtokové rúry; všetky tieto výrobky vyrobené z kovu alebo plastu].

Druhá staršia ochranná známka je okrem tovarov v triedach 6, 19 a 20 zapísaná aj pre tovary:

v triede 11 – „*shutoff and regulation for pipelines in water pipe installations, for radiator installations and under soil heating installations as well as for large surface heating installations for anti-icing and for heating and cooling installations for flooring, industrial areas, sports flooring, walls, ceilings and for concrete core activation and for district heating supply installations, gas supply systems, liquefied petroleum gas systems, oil burning installations, fire extinguisher systems, sprinklers, compressor units, solar plants, industrial plants, cooling water systems, vacuum tubing installations and low-pressure steam systems as far as included in this class; thermostatic valves (parts of heating installations); regulation and safety equipment for gas pipes; sanitary inflow, drain and overflow valves for bathtubs and shower tubs, washbasins, bidets, sinks, drains, washing machines, dish-washers and dripping water pipes, lavatory and urinal drains, floor drains with or without backflow preventer, bathroom drains, balcony drains, terrace drains and shower drains; plaster trap fittings being parts of sanitary devices, consisting of pipes and valves; water distribution and water piping valves for use in in-house sanitary installations; water distribution and water piping valves for use in radiator installations, under soil heating installations, overhead radiation heating, under soil heating installations as well as for large surface heating installations, sports floorings and walls and of parts of the aforementioned goods; toilet cisterns, urinal flushers, drainage connectors for assembly in mounting frames; accessories and parts of the aforementioned goods, as far as included in this class; metal valves for washbasins as well as stench traps for washbasins; adapted rosettes and cover hoods made of plastics and/or glass for sanitary inflow, drain and overflow armatures for bathtubs and shower tubs; water distribution boxes, namely metal cabinets for insertion of water distributors for water installations and heating installations; valves for washbasins; stench traps for washbasins, stench traps mainly consisting of glass for bidets*“ [uzatváracie a regulačné ventily pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia, ako aj pre veľké povrchové vykurovacie zariadenia pre ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia pre podlahy, priemyselné priestory, športové podlahy, steny, stropy a na aktiváciu betónového jadra a pre zariadenia na dodávku tepla, plynové systémy, systémy na skvapalnené ropné plyny, zariadenia na spaľovanie oleja, hasiace systémy, rozprašovače, kompresorové jednotky, solárne elektrárne, priemyselné zariadenia, systémy chladiacej vody, vákuové potrubia a nízkotlakové parné systémy, pokiaľ sú zahrnuté do tejto triedy; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení); regulačné a bezpečnostné zariadenia pre plynové potrubia; sanitárne prítokové, odtokové a prepádové ventily pre vane a sprchové vane, umývadlá, bidety, výlevky, odtoky

práčov a umývačiek riadu, odtokové potrubia, odtoky záchodov a pisoárov, podlahové odtoky s ochranou proti spätnému toku, kúpeľňové žľaby, balkónové žľaby, terasové odtoky a sprchové odtoky; armatúry na zachytávanie omietky ako súčasť sanitárnych zariadení, pozostávajúce z rúrok a ventilov; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie vo vnútorných sanitárnych zariadeniach; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v podzemných vykurovacích zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie, v športových podlahách a stenách a časti vyššie uvedeného tovaru; toaletné nádrže, splachovače pisoárov, odtokové spojky pre montáž do montážnych rámov; doplnky a časti vyššie uvedeného tovaru, pokiaľ sú zahrnuté v tejto triede; kovové ventily pre umývadlá, ako aj lapače zápachu pre umývadlá; upravené rozety a krycie nástavce vyrobené z plastu a/alebo skla pre sanitárne prítokové, odtokové a prepádové armatúry do vaní a sprchovacích vaní; rozvodné skrinky na vodu, menovite kovové skrinky na vkladanie rozdeľovačov vody pre vodné a vykurovacie zariadenia; ventily pre umývadlá; zápachové uzávery pre umývadlá, zápachové uzávery pre bidety pozostávajúce hlavne zo skla].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Tovary „*výhrevné kotly*“ zverejneného označenia v triede 11 možno opísať ako zariadenia, ktoré slúžia na ohrievanie kvapalín, sú zdrojom tepla a zabezpečujú vykurovanie, ide teda o zariadenia, ktoré sú určené na vykurovanie interiérov a distribúciu tepla v nich, prípadne aj na prípravu teplej vody v objekte. Tovary „*doplnky na rozvod vody vo vykurovaní; vykurovacie armatúry*“ **prvej staršej ochrannej známky** v triede 11 možno vo všeobecnosti charakterizovať ako prídavné súčasti zariadení na vykurovanie, slúžia na zabezpečenie správnej činnosti týchto zariadení, na správny rozvod a distribúciu tepla, tiež na kontrolu ich bezpečnosti, prípadne na ich ochranu pred poškodením. Z uvedeného je zrejmé, že ide o komponenty, ktoré musia byť použité pri inštalácii výhrevného kotla a tiež vo vykurovacej sústave, ktorá je napojená na zdroj tepla, teda na kotol, zabezpečujú tým jeho funkčnosť a účel, na ktorý je určený. V prípade výhrevných armatúr aj doplnkov na rozvod vody vo vykurovaní tak ide o časti, ktoré sú vo vzťahu k výhrevným kotlom silne komplementárne tovary, pretože bez ich zapojenia nemôžu fungovať, tieto tovary sa zvyčajne zhodujú vo výrobných aj distribučných kanáloch, teda ide o tovary podobné.

Rovnako možno uviesť, že v prípade tovarov „*výhrevné kotly*“ zverejneného označenia v porovnaní s tovarmi „*zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti*“ **prvej staršej ochrannej známky** v triede 11 ide v oboch prípadoch o tovary s rovnakým účelom, ktorým je zabezpečenie vykurovania interiérov. Možno uviesť, že zariadenie na podlahové kúrenie musí byť pripojené k zdroju tepla, ktorým môže byť výhrevný kotol, ide teda o zariadenia vzájomne prepojené, pričom možno predpokladať aj ich rovnaký pôvod a distribučné kanály, rovnako predajné miesta a sú určené rovnakým konečným spotrebiteľom, teda aj tieto tovary možno označiť za podobné.

Pri porovnaní tovarov „*výhrevné kotly*“ zverejneného označenia s tovarmi „*uzatváracie a regulačné ventily pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia, ako aj pre veľké povrchové vykurovacie zariadenia pre ochranu proti námraze a pre vykurovacie a chladiace zariadenia pre podlahy a pre zariadenia na dodávku tepla; termostatické ventily (časti vykurovacích zariadení)*“ **druhej staršej ochrannej známky** v triede 11 možno uviesť, že ide o tovary, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Uzatváracie a regulačné ventily, či zariadenia sú nutnou súčasťou pri inštalácii výhrevných kotlov, ide o pomocné zariadenia, umožňujúce uzatvárať a regulovať prietok výhrevného média (kvapaliny, plynu a pod.) v rozvodoch, ktorým sa distribuuje teplo zo zdroja. Uzatváracie a regulačné ventily slúžia na zabezpečenie správnej činnosti zariadení, ich bezpečnosti a na ich kontrolu, resp. aj na ochranu pred ich poškodením. Možno pritom uviesť, že účelom predmetných zariadení je vykurovanie a jeho regulácia, sú teda silne komplementárne a majú rovnakých výrobcov aj distribučné kanály. Možno konštatovať, že ide o podobné tovary.

Pri porovnaní tovarov „*výhrevné kotly*“ zverejneného označenia s tovarmi „*rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie*“ **druhej staršej ochrannej známky** v triede 11

možno rovnako uviesť, že ide o tovary, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Tovary druhej staršej ochrannej známky možno charakterizovať ako systémy vykurovania - rozvody, ktoré sú pripojené k zdroju tepla, napr. aj ku kotlu, ktoré slúžia aj na vykúrenie interiérov a zabezpečenie stálej distribúcie tepla v nich. Z uvedeného je zrejmé, že ide o komponenty, ktoré musia byť pripojené k zdroju tepla, t. j. k výhrevnému kotlu, zabezpečujú následne distribúciu tepla z neho a tým jeho funkčnosť a účel, na ktorý je určený. Ide tak o tovary, ktoré sú vzájomne silne komplementárne, pretože bez seba nemôžu fungovať, tieto tovary sa zvyčajne zhodujú vo výrobných aj distribučných kanáloch, teda ide o tovary podobné.

Porovnaním tovarov zverejneného označenia s tovarmi starších ochranných známk bolo zistené, že tovary zverejneného označenia v triede 11 sú podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky (ďalej obe aj „staršie ochranné známky“) v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2063-2018)

Staršie ochranné známky (MOZ č. 562922
a MOZ č. 981529)

VIGAS

VIEGA

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.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „VIGAS“.

Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „VIEGA“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení, ktoré sú zhodne tvorené jedným slovným prvkom. Porovnávané slovné prvky sú rovnako tvorené piatimi písmenami, začínajú sa zhodnými písmenami „VI“ a v oboch sa nachádzajú aj písmená „GA“. Slová sa odlišujú v doplnení písmena „E“ v strede starších ochranných známk, ktoré v zverejnenom označení nie je. Rozdiel je aj v poslednom písmene zverejneného označenia „S“. Porovnávané slová sú pomerne krátke, pričom sa zhodujú v štyroch písmenách z piatich, ktoré aj keď nie sú v kolíznych označeniach na rovnakých pozíciách, sú usporiadané v rovnakom slede za sebou. Zistené rozdiely v doplnení písmena „E“ v strede starších ochranných známk a v ukončení zverejneného označenia písmenom „S“ nepotlačia celkovo podobný vizuálny dojem spôsobený rovnakou dĺžkou slov, ich identickým začiatkom, prítomnosťou totožných a v rovnakom slede umiestnených písmen „VI“ a „GA“ v oboch označeniach a ich podobnou štruktúrou. S ohľadom na skutočnosť, že uvedené zistené rozdiely nie sú také, aby prevažovali nad ich spoločnými znakmi a aj keď rozdiel medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska môže byť pri porovnaní spotrebiteľom postrehnuteľný, nie je dostatočný na to, aby si ho spotrebiteľ pri prvotnom kontakte zapamätal a aby tieto označenia spotrebiteľ neskôr bezpečne rozlíšil, pokiaľ ich neporovnáva vedľa seba. Dotknuté označenia možno z vizuálneho hľadiska označiť za podobné vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľmi reprodukované ako „vi-gas“. Staršie ochranné známky budú reprodukované najpravdepodobnejšie ako „vje-ga“, keďže hoci slovenský spotrebiteľ toto slovo identifikuje ako cudzie, uprednostní jeho vyslovenie v súlade so slovenskou výslovnosťou. Tento predpoklad vychádza z toho, že v slove „VIEGA“ je prítomná dvojhláska „ie“, ktorá je súčasťou nášho jazyka a jej výslovnosť je tak slovenským spotrebiteľom blízka. Súčasne však nemožno úplne vylúčiť, že časť spotrebiteľov ovplyvnená znalosťou nemeckého jazyka a nemeckou gramatikou bude staršie ochranné známky reprodukovat' v súlade s nemeckou výslovnosťou aj ako „ví-ga“, teda bez vyslovenia písmena „E“. Pri zvukovej realizácii obidvoch porovnávaných označení sa pravidelne striedajú samohlásky a spoluhlásky, pričom ide zhodne o dvojslabičné slová. Prvá slabika porovnávaných označení zaznie v prípade reprodukcie staršej ochrannej známky po slovensky čiastočne podobne „vi“/ „vje“ v prípade použitia nemeckej výslovnosti starších ochranných známk skoro zhodne „vi“/ „ví“. V druhej časti porovnávaných označení potom zaznie zreteľne, výrazne a veľmi podobne slabika „gas“ a „ga“, a to kvôli samohláske „a“, ktorá je nositeľom zvučnosti a ukončenie zverejneného označenia písmenom „s“ ju nepotlačí. Je teda nepopierateľné, že pri reprodukcii zverejneného označenia a starších ochranných známk bude podobne alebo až zhodne znieť začiatok kolíznych označení („vi“/ „vje“ alebo „ví“/ „ví“) a aj ich

zakončenie „gas“/ „ga“. Možno vysloviť záver, že v prípade vyslovenia starších ochranných známkou jedným alebo druhým uvedeným spôsobom v porovnaní so zvukovou realizáciou zverejneného označenia bude získaný fonetický vnem podobný a rozdiel v reprodukcii spôsobený vyslovením písmena „E“, či písmena „S“ významným spôsobom túto podobnosť nepreváži. Celkový zvukový vnem vyvolaný porovnávanými označeniami možno potom hodnotiť ako minimálne čiastočne podobný až vysoko podobný.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia so zhodným a 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 označení tvorených slovami „VIGAS“ a „VIEGA“, ide o slová, ktoré v slovenskom, ani v anglickom či nemeckom jazyku nemajú žiadny konkrétny význam, preto nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, že sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie spotrebiteľom a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámény.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že spotrebiteľia by mohli vnímať význam zverejneného označenia ako priezvisko prihlasovateľa bez interpunkčných znamienok. Zverejnené označenie pozostáva len z jedného slova bez konkrétneho významu, nie je vyjadrené spôsobom, ktorý by naznačoval, že ide o priezvisko osoby, preto nie je dôvod predpokladať, že by ho spotrebiteľia vnímali práve takto alebo výlučne takto. Rovnako v tomto prípade možno odmietnuť aj argument namietateľa, že spotrebiteľia budú označenie „VIGAS“ vnímať ako genitív od slova „VIEGA“ v anglickom jazyku, ktorý sa tvorí ako „Viega’s“; teda patriaci Viege. Keďže slovo „VIEGA“ nemá pre spotrebiteľov konkrétny význam, je možné priradenie takéhoto významu zverejnenému označeniu vylúčiť.

K ďalšiemu tvrdeniu prihlasovateľa, že spotrebiteľia budú v zverejnenom označení vnímať koncovú časť „-gas“ ako odkaz na plyn a plynové zariadenia možno uviesť, že táto možnosť je veľmi málo pravdepodobná. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nepokračuje v analýze jej rôznych podrobností. Hoci za určitých okolností spotrebiteľia môžu slovné označenie pri jeho vnímaní rozdeliť na menšie časti a na prvky, ktoré pre nich majú konkrétny význam alebo slová, ktoré sú im známe, toto možno predpokladať len v prípadoch, keď je možné slovo rozdeliť na jednotlivé časti - slovné prvky, ktoré majú konkrétny význam a ktoré by spoločne tvorili súvislý celok dávajúci zmysel. Slovná časť „VI-“ v zverejnenom označení nemá žiadny význam, nejde o obvyklú predponu, či skratku, ktorej možno priradiť nejaký význam, preto je nepravdepodobné, že by spotrebiteľia takýmto spôsobom umelo rozdelili slovo „VIGAS“ na dve časti. Navyše v zverejnenom označení nie je žiadnym spôsobom vizuálne naznačené rozdelenie tohto uceleného slova, napr. pomocou malých a veľkých písmen, štylizácie písmen alebo použitia špeciálneho znaku oddeľujúceho prvky, ako napríklad symbol, číslica, spojovník alebo iné interpunkčné znamienko.

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.

V prípade porovnávaných tovarov zverejneného označenia a starších ochranných známk v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o tovary určené pre odbornú verejnosť, ale aj bežným spotrebiteľom, ktorý si predmetné tovary vyberajú, hoci ich následne odborne inštalujú profesionáli. Možno teda vyvodit', že ide o produkty, ktorých výberu a kúpe je venovaná dostatočná pozornosť, ide o tovary dlhodobej spotreby, ich obstarávacia cena nie je nízka, a aj bežný spotrebiteľ ich spravidla kupuje prostredníctvom odborného predajcu, preto spotrebiteľia výberu predmetných tovarov venujú vyššiu mieru pozornosti.

Možno zdôrazniť, že staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „VIEGA“, ktorý nemá žiadny konkrétny význam a je fantazijný, nemá žiadny súvis so zapísanými tovarmi, teda staršie ochranné známky disponujú vlastnou priemernou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ poukázal v námietkach na to, že jeho staršie ochranné známky majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť odvodenú od celosvetovej známosti značky „VIEGA“, pričom značka je intenzívne používaná aj na Slovensku.

Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť je spôsobilosť, ktorá prevyšuje vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom si vyžaduje rozpoznanie ochrannej známky zo strany podstatnej skupiny verejnosti, čím sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známy môže zvýšiť, a to aj vtedy, ak má malú alebo žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Povaha, faktory, dôkazy a posúdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti sú také isté ako v prípade dobrého mena, pričom vyžadovaný prah rozpoznania na zistenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti môže byť nižší v porovnaní s tým, aký sa vyžaduje na preukázanie dobrého mena.

Na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk „VIEGA“ namietateľ predložil nasledovné dôkazy:

- faktúry vystavené namietateľom a spoločnosťou Viega EMEAPA GmbH & Co pre slovenských odberateľov v období od 2014 až 2019, podľa ktorých dodával tretím osobám, veľkoobchodom zameraným na plyn, vodu, kúrenie, rôzny sortiment zaradený do produktových skupín: kovanie, plastové tvarovky, potrubné tvarovky, rúry, oceľové rúry, tesnenia, odtoky, lisovacie tvarovky, spojovacie armatúry - trubky, plynové guľové ventily, časť faktúr od 20.9.2018 nepatrí do relevantného obdobia, príloha 3,
- inzercie v časopise Plynár-Vodár-Kúrenár, v ktorom boli v priebehu roka 2014 publikované tri propagačné články o spoločnosti VIEGA a jej produktoch: sprchových žľaboch Advantix Vario, úspešnej sérii ovládacích dosiek na bezdotykové splachovanie WC Visign for Public a systém podlahového temperovania



Fonterra Reno, pri článkoch je zobrazené označenie  (ďalej aj „logo Viega“), príloha 4,

- inzertné články v magazíne TechCON v čísle 1/2014 o WC moduloch VIEGA a v čísle 3/2013 o systéme podlahového temperovania Fonterra Reno firmy Viega, v článkoch sú aj informácie o spoločnosti Viega, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail) a logo Viega, príloha 5,
- článok v časopise Technika 7-8/2014 o používaní lisovacieho nástroja PressGun 5 od firmy Viega, určenom na používanie pri inštalčných prácach, príloha 6,
- článok na portáli tzbportal.sk z 20.10.2014 o systéme podlahového temperovania Fonterra Reno firmy Viega, s odkazom na Viega s. r. o., stránku www.viega.cz, info@viega.cz a logo Viega, príloha 7,
- propagačné články „High-tech v domácnosti“ a „Komfort na dosah“ zverejnené 1.3.2014 v časopise VIP magazín o produktoch spoločnosti Viega, a to o elektronicky riadených systémom v interiéri, slúžiacich na uľahčovanie života a o sprchovom žľabe, s odkazom na stránku viega.cz, príloha 8,
- katalógy, brožúry, cenníky namietateľa z rokov 2013-2018 v slovenskom jazyku, na ich titulnej strane je logo Viega, na niektorých slogan „Viega. CONNECTED IN QUALITY“. Sú v nich prezentované rôzne výrobky spoločnosti Viega, a to elektronické vaňové armatúry; séria Viega Visign, zahŕňajúca široké príslušenstvo na inštaláciu WC, odtokové súpravy, sprchové žľaby Viega Advantix; samostatne sprchový žľab Viega Advantix, jeho príslušenstvo a komponenty; systémy Viega Smartpress, Viega Profipress; Viega Megapress ako systémy rúr využívaných pri inštalácii pitnej vody, v oblasti vykurovacích a chladiacich zariadení, v priemyselnom inžinierstve, v plynových inštaláciách, ich komponenty a príslušenstvo; predstenovú techniku Viega Prevista pre inštalácie sanity v kúpeľniach, lisovacie systémy Viega na lisovanie systémov rúrok využívaných pri inštaláciách vykurovacích systémov; na konci katalógov sú uvedené kontaktné údaje namietateľa, telefónne čísla do ČR aj na SR, odkazy na stránky viega.com, viega.cz, informačné e-maily, kontaktné miesto pre ČR a SR Viega s. r. o., Ostrava, odkaz na osobu Petra L. a jeho e-mailovú adresu, logo Viega, na fotografiách produktov namietateľa sa väčšinou priamo na nich nachádza slovo Viega alebo logo Viega, súčasne sú pri niektorých výrobkoch zobrazené rôzne značky svedčiace o získaných oceneniach výrobkov za dizajn (napr. RedDot Design Award winner, German Design Award, Design Award, Design Plus powered by ISH), príloha 9,

- výtlačok z archívneho nástroja webovej stránky viega.sk zo 7.10.2016, podľa ktorej bola vtedy stránka presmerovaná na doménu viega.cz a výtlačok z viega.sk z 31.10.2019 s obsahom, na ktorom je zobrazená propagácia nového sprchového žľabu Advantix Cleviva, tiež nová generácia predstenevej techniky Viega Prevista a na stránke je aj logo Viega, v sekcii kontakty sú na stránke uvedené údaje o pobočke, kontaktnom mieste pre Slovenskú a Českú republiku v Ostrave a v Prahe, seminárnom centre v Ostrave, o konateľovi a obchodných riaditeľoch pre Českú republiku, pre Slovenskú republiku (Peter L.), regionálnom zastúpení v Čechách a na Slovensku, v roku 2016 bola slovenská stránka presmerovaná na českú stránku a v roku 2019 už bola prístupná nezávisle, prílohy 10 až 12,
- výtlačok z backorder.sk s údajmi o doméne viega.sk, podľa ktorej najstarší známy stav domény bol 31.7.2006, jej vlastníkom bol PETE-1942 (podľa namietateľa p. Peter L.), v roku 2010 sa vlastníkom stala Yegon s. r. o., (v roku 2015 zmena na Webglobe-Yegon, s. r. o.), v roku 2018 sa zmenil vlastník na osobu označenú ako WY-100995, ktorá je podľa aktuálneho stavu vlastníkom domény a Webglobe-Yegon, s. r. o. je registrátorom; výtlačok z whois.sk-nic.sk s údajmi o doméne viega.sk, ktorej držiteľom je WY-100995, pričom pod týmto kódom je uvedený namietateľ, ako registrátor domény je uvedený Webglobe-Yegon, s. r. o., prílohy 13 a 14,
- inštruktážne video publikované na YouTube 14.4.2016 v anglickom jazyku, ide o návod na používanie nástroja MegapressGun Viega, vo videu je zobrazené logo Viega a slovo Viega je vo videu vyslovované ako „víga“, prílohy 15 a 16,
- výtlačok z archívu stránky viega.cz zo 7.10.2016, na titulnej stránke z tohto dátumu je okrem ďalších odkazov na novinky aj ukážka použitia nástroja MegapressGun pod názvom „Megapress: lisovací technika pro silnostěnné ocelové trubky!“, príloha 17,
- prospekt „Viega HÖCHSTER QUALITÄT VERBUNDEN“ v nemeckom jazyku zrejme z roku 2016, v ktorom je opísaná história firmy, spomínajú sa pravidelné ocenenia za dizajn produktov (viac ako 100 ocenení), zameranie firmy na inovatívne riešenia a neustále zlepšovanie produktov, sú v ňom predstavené rôzne možnosti využitia produktov, referencie, produkty a systémy spoločnosti, tiež napr. mílniky spoločnosti: rok 1995 (uvedenie lisovacích systémov), rok 2000 (svetová premiéra Viega SC-Contur-revolúcia v lisovacej technológii), rok 2007 (predstavenie podlahového temperovania Fonterra a konektorov Viega Raxofix), rok 2009 (vaňové armatúry Multiprex Trio E), rok 2011 (sprchové žľaby Viega Advantix Vario) a rok 2014 (Viega Megapress - lisovanie hrubostenných oceľových rúr), príloha 18.

Namietateľ poukázal na to, že zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk „Viega“ možno odvodiť aj od celosvetovej známosti značky „VIEGA“, o ktorej predložil nasledovné dôkazy:

- výpis hesla „Viega“ z nemeckej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia a z archívnej verzie tejto stránky zo 17.1.2016, v ktorých sú rovnaké údaje o spoločnosti namietateľa, je tu zobrazené logo Viega, údaje o založení spoločnosti v roku 1899 a o jej histórii, o viac ako 17 tis. výrobkoch z produktových oblastí sanitárnych a vykurovacích systémov, o tom, že spoločnosť je lídrom na trhu s technológiou pripojenia lisov, získala rôzne medzinárodné ocenenia za dizajn, jej majiteľom bol v roku 2014 udelený Durínsky rád za zásluhy, prílohy 19 a 20, (INV 23j)
- brožúru spoločnosti namietateľa v nemeckom jazyku z roku 1974 s názvom „75 JAHRE VIEGA

ARMATUREN“, na titulnej strane je označenie , v brožúre sú informácie o spoločnosti, fotografie prevádzok, výrobkov, zakladateľov firmy, súčasného vedenia (členovia rodiny Viegener), príloha 21,

- výročnú správu namietateľa z roku 2017, ktorá obsahuje účtovnú uzávierku za rok 2017 a rôzne informácie o stave spoločnosti, vyplýva z nej, že existuje 47 spoločností skupiny Viega, v ktorých namietateľ vlastní priamo alebo nepriamo väčšinu práv (napr. aj spoločnosť VIEGA EMEAPA uvedená vo faktúrach v prílohe 3) a medzi množstvom spoločností so 100% majetkovou účasťou namietateľa sú spoločnosti z Európy aj z celého sveta a aj spoločnosť Viega s. r. o., Praha, Česká republika. Firma má dlhoročnú viac ako 100-ročnú históriu, zamestnáva viac ako 4 tis. zamestnancov, či už v materskej spoločnosti alebo v ďalších výrobných a predajných spoločnostiach, je popredným medzinárodným výrobcom a predajcom sanitárnej a vykurovacej techniky, v roku 2017 dosiahla najsilnejší rast od roku 2011. Zo správy vyplýva, že v roku 2017 dosiahla tržby vo výške 1 233, 4 mil. eur a nárast zaznamenali hlavne produktové oblasti systémovej a spojovacej techniky (str. 12), v závere je správa audítora, podľa ktorej výročná správa poskytuje pravdivý obraz o aktívach, finančnej situácii a výsledkoch skupiny v súlade so zásadami účtovníctva a v súlade s právnymi požiadavkami, príloha 22,
- výtlačky zo stránky viega.de z 31.10.2019 s fotografiami rôznych produktov spojovacej technicky pre vykurovacie zariadenia a systémy, väčšina zobrazených výrobkov je označená slovom „Viega“, príloha 23,
- výtlačok zo stránky northdata.de, na ktorom sú údaje o ekonomickej výkonnosti a vývoji obratu namietateľa (predtým Viega GmbH & CO) k 31.12.2016 a graf zobrazujúci výšku predaja/obratu spoločnosti za roky 2008 až 2016, ktorý sa pohybuje medzi 800 až 1200 mil. eur a má stúpajúcu tendenciu, príloha 24,

- výtlačok z www.weltmarktfuehrerindex.de z 29.10.2019 s profilom namietateľa vo Weltmarktfuehrer-Index, zaradenom zaradeného do kategórie WMF Champion (DE), ktorý zobrazuje základné údaje o spoločnosti namietateľa, o zameraní, histórii a produktoch spoločnosti, pri profile spoločnosti sú uvedené kritériá zaradenia do tohto rebríčka, a to podiel vlastníka v regióne DACH v % (namietateľ: 100%), podiel na svetovom trhu - počet kontinentov v roku 2018 – namietateľ: 6 kontinentov, obrat spoločnosti v eurách (namietateľ: 1,233 mil. eur), podiel na vývoze viac ako 50% a počet zamestnancov (4144), pričom ide o údaje z roku 2017, tiež údaj o tom, či je spoločnosť vedená zakladateľmi (áno) a rok založenia spoločnosti, rok 1899, príloha 25,

- článok „Die Weltmarktfuehrer nach Branchen“ publikovaný na www.wiwo.de (stránka nemeckého týždenníka WirtschaftsWoche obchodných správ vydávaného v Nemecku) zo 7.11.2016, v ktorom sa píše o indexe svetového trhu „Weltmarktfuehrer-Index“. Podľa článku ide o zoznam zostavený Univerzitou v St. Gallen a poskytuje informácie o tom, kto je lídrom na trhu, do zoznamu sú zaradené globálne aktívne a úspešné spoločnosti so špičkovými technológiami a väčšinou ide o rodinné firmy. Ako jeho základ slúži databáza s viac ako tisíc záznamami o potenciálnych lídroch svetového trhu z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. V priloženom aktuálnom rebríčku najlepších spoločností je v kategórii „iné spracovanie“ zaradená aj spoločnosť namietateľa s obratom 1,016 mil. eur a viac ako 3500 zamestnancami, príloha 26,

- výtlačok z die-deutsche-wirtschaft.de z 29.10.2019 s názvom 1000 najväčších rodinných firiem Nemecka, na ktorom je profil namietateľa z 12.8.2019. Rebríček DDW zahŕňa zástupcov nemeckých rodinných spoločností s najvyšším obratom, skupina Viega je v ňom zaradená na 219. mieste ako jeden z popredných svetových poskytovateľov inštalčných systémov, spoločnosť mala v roku 2015 obrat 1094 mil. eur, 3674 zamestnancov a je zaradená do oblasti sanitárnej a vykurovacej techniky, založená bola v roku 1899, vlastníkom je rodina Viegener a firma je zaradená ako „Excellenzbetrieb Deutscher Mittelstand“, príloha 27,

- výtlačky z baulinks.de, derwesten.de, avedition.de, podľa ktorých produkty spoločnosti Viega získali ocenenia za svoj dizajn, a to „Red Dot Design Awards“ v roku 2006, „German Design Award“ v roku 2013, „ocenenie dizajnového centra Baden–Württemberg v roku 2014, jeden článok z roku 2011 sa týka sprchového žľabu Viega Advantix a jeho dizajnu, prílohy 28 až 31,

- výtlačok z archívu stránky thueringen.de zo 14.7.2015, v ktorom sa píše, že Walter a Hanz-Bernd Viegenerovci z Attendornu boli v roku 2014 ocenení za svoje zásluhy zástupcom spolkového štátu Nemecka - Durínska, príloha 32,

- články o produktoch VIEGA v nemeckých časopisoch BundesBauBlatt 7-8/2019, Sanitär+Heizungstechnik z 1.4.2019 o ocenení dizajnu produktu Viega Visign, TGA Fachplaner z 1.4.2018 a na portáli tab.de z 20.12.2018, článok o sanitárnej technike z portálu de.decorexpro.com, v ktorom je medzi najpopulárnejšími a najuznávanejšími výrobcami sifónov uvedený aj namietateľ, resp. Viega ako známou značku z Nemecka, ktorá vyrába pomerne lacné, ale vysoko kvalitné sifóny, prílohy 33 až 36, 40,

- správu z www.sbz-online.de z 23.7.2019 o podujatí Viega - Roadshow, ktorá podľa názvu nadchla 12 tis. návštevníkov, ktorí boli oboznámení so systémami a novinkami spoločnosti Viega, príloha 37,

- výpis z registra nemeckej ochrannej známky č. 30201500871 [redacted] s dátumom prednosti 6.2.2015, zapísanej 17.6.2016 pre tovary v triedach 6, 7, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je namietateľ, príloha 38,

- prieskum z apríla 2016 vypracovaný na základe požiadavky namietateľa, týkajúci sa rozlišovacej


spôsobilosti označenia [redacted] žltó-čiernej kombinácie. Podľa prieskumu vykonanom na vzorke 300 zástupcov z radov odborníkov - inštalatérov, je táto farebná kombinácia rozpoznávaná vo vzťahu k inštaláciám pre pitnú vodu, kúrenie a plyn, sanity a predstenových inštalčných systémov na viac ako 70%. Bol vyslovený záver, že farebná kombinácia sa vzťahuje na konkrétneho výrobcu, konkrétne „Viega“, čo dokazuje silné ukotvenie tejto farebnej kombinácie ako určenie na „Viega“ u príslušnej skupiny relevantnej verejnosti a táto farebná kombinácia má rozlišovaciu spôsobilosť pre výroby namietateľa, príloha 39.

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že doklady namietateľa s výnimkou dôkazov v prílohe 33, 34 a 37 sú datované v relevantnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. sa vzťahujú k relevantnému obdobiu a súčasne sa vzťahujú k územiu Európskej únie a viaceré aj k územiu Slovenskej republiky (prílohy 3 až 14, 17).

Z predložených dôkazov vyplýva, že spoločnosť namietateľa sa zaoberá výrobou a predajom širokého sortimentu produktov z oblasti sanitárnej techniky a inštalácii vykurovacích systémov, ide o nemeckú rodinnú firmu s dlhoročnou tradíciou založenou v roku 1899, ktorá je dlhodobo etablovaná na predmetnom trhu na celom svete, v Európe, aj na Slovensku. Z dôkazov vyplýva, že spoločnosť namietateľa kladie dôraz

na inováciu, zlepšovanie a kvalitu produktov, má miliónové obraty, ktoré majú stúpajúcu tendenciu, napr. v rokoch 2008 až 2017 sa pohybovali od 800 do 1200 mil. eur, priamo alebo nepriamo vlastní ďalšie výrobné a predajné spoločnosti nielen v Nemecku, ale aj v ďalších krajinách EÚ a sveta, v roku 2017 zamestnávala viac ako 4 tis. ľudí. V rôznych rebríčkoch je oprávnená zaradovaná medzi významné výrobné spoločnosti v Nemecku aj celosvetovo. Bolo zistené, že vďaka svojim inováciám výrobkov je prezentovaná v médiách, kvôli aktivitám svojich predstaviteľov je tiež vnímaná ako významná spoločnosť s prínosom pre región. Dôkazy vypovedajú o tom, že namietateľ patrí medzi lídrov na trhu sanitárnej techniky a vykurovacích systémov v Európe, a to vzhľadom na rozsah svojej pôsobnosti, obraty, počet zamestnancov, že jeho výrobky sú spájané s kvalitou a sú pravidelne dlhoročne oceňované za svoj dizajn, navyše je zrejmé, že cieľom namietateľa je zlepšovanie svojich produktov, vyvíjanie nových postupov v prospech ich jednoduchšieho a účinnejšieho využívania pre zákazníkov. Predložené dôkazy preukazujú, že namietateľ svoje produkty predával v rámci Európy aj celého sveta a od roku 2014 dodával svoje produkty aj na slovenský trh, a to aj prostredníctvom ním riadenou spoločnosťou. Podľa predložených dôkazov, ktoré zobrazujú výrobky namietateľa je zrejmé, že výrobky sú priamo označované označením „VIEGA“ aj na nich samotných. Dôkazy preukazujú, že výrobky označené „VIEGA“ boli dostupné aj pre slovenských spotrebiteľov, ktorí boli oboznámení s jeho sortimentom prostredníctvom katalógov a brožúr, aj prostredníctvom odbornej tlače, či internetu a jeho webových stránok, namietateľ mal svoje zastúpenie aj pre Slovenskú republiku a pobočky v Čechách boli určené aj slovenskej verejnosti. Možno uviesť, že súčasťou propagačných článkov, katalógov a brožúr boli informácie o spoločnosti VIEGA, jej úspechoch a o kvalite výrobkov a ich oceneniach, napr. aj v katalógoch pri niektorých výrobkoch boli zobrazené značky o získaných oceneniach. Bolo zistené, že namietateľ svoje produkty označuje slovným označením „VIEGA“, ktoré možno vnímať ako tzv. housemark a možno spomenúť, že toto slovo, pôvodne odvodené od mena zakladateľov spoločnosti namietateľa, tvorí súčasne aj jeho obchodné meno. Popri slovnom označení

 viega

„VIEGA“ na označovanie svojich výrobkov používa aj označenie , a svoje produkty, resp. produktové rady a série výrobkov označuje pripojením ďalšieho slovného prvku k označeniu Viega, napr. Viega Megapress, Smartpress, ale aj ďalšie označenia (Viega Advantix Vario, Viega Visign, Viega Profipress, Viega Prevista).

Po zhodnotení týchto dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno skonštatovať, že dôkazy namietateľa preukazujú dlhoročné používanie slovnnej ochrannej známky „VIEGA“, teda prvej a druhej staršej ochrannej známky, a to v súvislosti s rôznymi spojovacími materiálmi, či produktmi určenými aj do vykurovacích systémov, ide o tovary v triede 11 prvej staršej ochrannej známky „*doplňky na rozvod vody vo vykurovaní; zariadenia na podlahové kúrenie a ich časti; vykurovacie armatúry*“ a druhej staršej ochrannej známky „*uzatváracie a regulačné ventily pre potrubia vo vodovodných inštaláciách, pre radiátory a pre podlahové vykurovacie zariadenia; rozvody vody a vodovodné ventily na použitie v radiátorových zariadeniach, v zariadeniach spätného vykurovania, v podzemných vykurovacích zariadeniach na veľké povrchové vykurovanie*“ v tej istej triede, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi zverejneného označenia, a to na území EÚ. V tomto konaní bolo preukázané ich intenzívne a pravidelné používanie od roku 2014 aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, súčasne z dôkazov vyplýva, že namietateľ venoval dostatočnú pozornosť propagácii a cielenej reklame svojich výrobkov a je z nich zrejmé, že si vybudoval známkový rad založený práve na prvku „VIEGA“. S ohľadom na preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie na značnom územnom teritóriu aj významnom kvantitatívnom rozsahu v rámci krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky možno dôvodne konštatovať, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude prvú a druhú staršiu ochrannú známku namietateľa aj vďaka jej známosti a úspešnosti v krajinách EÚ dobre rozpoznávať, teda možno uznať, že disponujú zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 11, a to aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť predmetných starších ochranných známok je podporená aj preukázaným používaním ďalších ochranných známok namietateľa „Viega Megapress“, „Viega Smartpres“, ktoré tvoria známkový rad ochranných známok namietateľa založený na slovnom prvku „VIEGA“, čo rozhodne nemohlo uniknúť relevantným odborníkom v danej oblasti na Slovensku, ktorí boli konfrontovaní s viacerými ochrannými známkami namietateľa obsahujúcimi prvok „VIEGA“.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa možno konštatovať, že pri ich porovnaní bola zistená vizuálna podobnosť vo vyššej miere aj minimálne čiastočná podobnosť z hľadiska fonetického, dokonca pri zohľadnení ich nemeckej výslovnosti, ktorú aspoň pre časť slovenskej odbornej verejnosti nemožno úplne odmietnuť, ide o vysokú podobnosť. Sémantické hľadisko kvôli fantazijnému charakteru porovnávaných označení nezohráva žiadnu

úlohu pri posúdení pravdepodobnosti zámieny. Súčasne bola zistená podobnosť medzi kolíznymi tovarmi. Podobnosť označení je v tomto prípade vyvolaná podobným slovným prvkom „VIGAS“ zverejneného označenia so slovom „VIEGA“, ktoré tvorí staršie ochranné známky, a ktorý je vo vzťahu k tovarom fantazijný. Rozdiely porovnávaných označení spočívajúce v písmene „E“ v strede starších ochranných známk a písmene „S“ na konci zverejneného označenia, pričom inak ide o rovnako dlhé označenia obsahujúce štyri rovnaké písmená z piatich, nie sú spôsobilé ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne odlišovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov, najmä keď označenia neporovnávajú vedľa seba a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je navyše umocnená zistením, že staršie ochranné známky namietateľa možno zaradiť medzi označenia so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorú získali dlhoročným používaním, propagáciou aj existenciou známkového radu ochranných známk namietateľa založenom na slove „Viega“. Staršie ochranné známky teda bude dotknutá verejnosť rozoznávať a poznať, čím sa riziko vzniku pravdepodobnosti zámieny, aj napriek zvýšenej pozornosti spotrebiteľov pri výbere dotknutých tovarov, stáva reálnejšou a pravdepodobnejšou. S ohľadom na všetky uvedené zistenia nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podmienky vyplývajúce z uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k zverejnenému označeniu boli v plnom rozsahu naplnené.

Keďže v danom prípade bolo na základe prvej a druhej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedeného námietkového dôvodu v celom rozsahu podaných námietok, nie je potrebné sa zaoberať jeho preskúmaním aj vo vzťahu k ďalším ochranným známkam namietateľa, na ktorých podané námietky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tiež založil.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení deklaroval názor, že majiteľ ochrannej známky by nemal blokovat' slovný prvok, ktorý je už dlhšie obdobie používaný iným subjektom a poukázal pritom na to, že používa nezapísané označenie „VIGAS“ už do roku 1994 a pod týmto označením vyrába a predáva výhrevné kotly. Zdôraznil, že používanie nezapísaného označenia predchádzalo dátumom prednosti starších ochranných známk namietateľa s výnimkou prvej staršej ochrannej známky. Uviedol aj, že bol majiteľom slovnej ochrannej známky č. 218712 „VIGAS“ od 14.11.2006 do 14.11.2016 (pozn. zanikla uplynutím ochrannej doby), pričom namietateľ proti jej zápisu nepodal žiadne námietky. Tiež poukázal na existenciu MOZ č. 901857 „VIGAS“, platnej od roku 2006 s účinkami v Slovenskej republike, aj v iných štátoch, proti existencii ktorej tiež namietateľ nenamietal (dôkazy: výpisy z ochrannej známky č. 218712 a z MOZ 901857).

Prihlasovateľ na preukázanie používania označenia „VIGAS“ predložil výpis zo živnostenského registra, podľa ktorého získal oprávnenie na podnikanie v oblasti výroby vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 25.4.1994, 23 faktúr z rokov 2008 až 2019, ktoré vystavil pre rôznych odberateľov zo Slovenska za kotly označené „VIGAS“, tiež faktúry za inzerciu v časopisoch Štýl domu a bytu 1/2011, 3/2011 a 4/2011, Nový čas 2013 a 2016, Dom a bývanie 4/2013, za reklamnú kampaň v RTVS v roku 2014 (sponzoring počasia), spolu s ukázkami tejto inzercie, na ktorej sú propagované kotly označované označením „VIGAS“, reklamný leták na výrobky kotly „VIGAS“ z jesene 2017. Ďalej prihlasovateľ predložil cenníky za kotly z rokov 1997, 2000, 2001, 2003, 2007, 2013, 2016 a 2019, návod na obsluhu kotla „VIGAS“ (záručný list) z roku 2002, certifikáty preukázania zhody vydané Technickým skúšobným ústavom pre výrobky - kotly „VIGAS“, výrobcom ktorých je prihlasovateľ z rokov 2001, 2003, 2011, 2016 a rozhodnutia Technického skúšobného ústavu o schválení výrobkov, kotlov „VIGAS“ z rokov 1995 a 1997 vydaných pre prihlasovateľa.

Z predložených dokladov je bez pochybností zrejmé, že prihlasovateľ používal označenie „VIGAS“ na označovanie výrobkov kotlov, a že sa zaoberá ich výrobou, na Slovensku ich predáva, inštaluje a propaguje, a to všetko zrejme od roku 1994. V tomto prípade je však potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní dôvodu uplatneného v rámci § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach proti zápisu zverejneného označenia, nie je možné brať do úvahy používanie nezapísaného označenia, prípadne používanie a existenciu skoršej ochrannej známky č. 218712 ako relevantný faktor, ktorý by zakladal nejaké práva neskoršie podanej prihlášky na zverejnené označenie, a tým by mohol mať vplyv na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámieny starších ochranných známk a zverejneného označenia. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je irelevantné, že prihlasovateľ v minulosti používal označenie, ktoré je zhodné so zverejneným označením, alebo že ho mal už v minulosti chránené ako ochrannú známku. Pre vznik práva

prednosti k prihláške zverejneného označenia je rozhodujúci len deň jej podania, t. j. 20.9.2018, preto pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky zverejneného označenia, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška zverejneného označenia, a to bez ohľadu na prípadné skoršie používanie zverejneného označenia. Možno pritom podotknúť, ako to správne konštatoval aj prihlasovateľ, že prvá staršia ochranná známka, vo vzťahu ku ktorej bolo tiež zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu, ma právo prednosti od 2.12.1991, ktoré predchádza začiatku používania nezapísaného označenia „VIGAS“ prihlasovateľom.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa o existencii medzinárodnej ochrannej známky „VIGAS“ č. 901857 iného majiteľa, proti ktorej podľa prihlasovateľa namietateľ nepodal námietky, je potrebné uviesť, že táto okolnosť je pri posúdení uplatneného námietkového dôvodu irelevantná. Navyše možno v tomto prípade nad rámec podania námietok, keďže nejde o okolnosť, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť výsledok tohto rozhodnutia, poukázať na vyjadrenie namietateľa, ktoré predložil ako reakciu na vyjadrenie majiteľa (po zákonnej lehote na podanie námietok) a v ktorom uviedol, že proti zápisu základnej prihlášky tejto medzinárodnej ochrannej známky podal námietky v roku 2006. Neskôr boli námietky vzaté späť, pretože medzi jej majiteľom a namietateľom došlo k uzavretiu dohody o koexistencii, ktorej kópiu predložil.

Namietateľ založil námietky aj na námietkovom dôvode podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, nebolo dôvodné skúmať naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu, pretože ich posúdenie by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan EDING
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Ivan Belička - patentový zástupca
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica 4