



Banská Bystrica 24. 4. 2020
POZ 2535-2018/N-33-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa spoločnosti HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu



označenia do registra ochranných známk, prihláseného 26.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s. r. o., Ľubochnianska č. 2, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2535-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 , číslo spisu POZ 2535-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2535-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.5.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky **Familia** č. 1317280 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 3.2.2016, ktorá je zapísaná pre „papierenské výrobky, servítky a papierové utierky, toaletný papier; papierové vreckovky, papierové obrusy; papierové obrúsky (prestieranie), lepenkové podložky pod poháre a papierové podložky pod poháre, ozdoby na párty z papiera a dekorácie na párty z papiera“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil podobnosťou zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou so skorším právom prednosti a zhodnosťou tovarov, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú.

Podľa namietateľa sa porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska zhodujú v prvých piatich písmenách „F-A-M-I-L“ obsiahnutých v slovných prvkoch ako aj v písmenách I/Y umiestnených na šiestej pozícii. Rozdielnosť medzi označeniami namietateľ uvádza len v poslednom písmene „A“ staršej ochrannej známky a v grafickom prvku zverejneného označenia, ktorý však vo vzťahu k slovnému prvku je niekoľkokrát menší

a zároveň ustupujúci do úzadia pri celkovom vizuálnom vneme. Rozdielne písmeno „A“ ako aj rozdielne písmená „I/Y“ spolu s grafickým prvkom podľa názoru namietateľa nie sú schopné dostatočne odlíšiť porovnávané označenia. Namietateľ z vizuálneho hľadiska konštatoval vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa sa pri reprodukcii označenia budú odlišovať len v poslednej slabike „ja“, avšak prvé tri slabiky oboch označení sú identické. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie je ako celok obsiahnuté v staršej ochrannej známke, a preto v prípade fonetického hľadiska konštatoval značnú podobnosť porovnávaných označení.

V prípade sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie „FAMILY“ a rovnako staršia ochranná známka „FAMILIA“ sú významovo identické, keďže v oboch prípadoch pre spotrebiteľa tieto pojmy znamenajú „rodina“.

Pri porovnaní tovarov namietateľ konštatoval, že tovary v triede 5 a 16 zverejneného označenia sú zhodné a podobné s tovarmi v triede 16 staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámieny ako aj možnosť vzniku asociácie porovnávaných označení a dodal, že spotrebiteľia by mohli považovať zverejnené označenie za čiastočne upravenú staršiu ochrannú známku a pri zhodných tovaroch by mohli byť presvedčení, že tieto pochádzajú od namietateľa.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 2535-2018 zamietol z dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach v rozsahu všetkých tovarov v triede 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 2.9.2019 porovnal zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku a dospel k záveru, že sú nepodobné.

Pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú rozdielne, vzhľadom na to, že ide o rozdielne druhy ochranných známk (obrazová vs. slovná), že majú rozdielne znenie a farebné vyhotovenie (modrý slovný prvok „Family“ vo zverejnenom označení) a zverejnené označenie navyše obsahuje kombináciu geometrických tvarov (dvoch elíps).

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a ich rozdielnosť prihlasovateľ založil na rozdielnosti ich písmen.

Pri porovnaní zo sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia sú rozdielne, pričom rozdielnosť vyplýva z porovnania slovných prvkov a ich úpravy.

Pri porovnaní tovarov prihlasovateľ pripustil zhodnosť tovarov, ktorá je však podľa neho irelevantná vzhľadom na vyššie konštatovanú odlišnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 2535-2018 zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2535-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s. r. o., Ľubochnianska č. 2, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary v triedach 3, 5, 16, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul, Turecko je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky **Familia** č. 1317280 s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti od 3.2.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

v triede 5 – „*hygienické obrúsky; detské plienky*“;

v triede 16 – „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 16 – „*paper products, napkins and paper towels, toilet paper; handkerchiefs of paper; paper tablecloths; paper place mats, coasters made of cardboard and coasters of paper, party ornaments made of paper and party decorations made of paper*“ (papierenské výrobky, servítky a papierové utierky, toaletný papier; papierové vreckovky, papierové obrusy; papierové obrúsky (prestieranie), lepenkové podložky pod poháre a papierové podložky pod poháre, ozdoby na párty z papiera a dekorácie na párty z papiera).

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa 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 doplňujúci 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 zverejneného označenia „*hygienické obrúsky; detské plienky*“ prihlásené v triede 5 a zapísané tovary „*papierenské výrobky; papierové vreckovky*“ v triede 16 pre staršiu ochrannú známku sú tovarmi podobnými. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie sú tovarmi vyrobenými úplne alebo čiastočne z papiera, pričom slúžia na rovnaký účel, a to absorpciu vlhkosti a rovnako ako zapísané tovary môžu byť predávané v lekárnach aj drogériách a vzhľadom na ich povahu aj v rovnakých oddeleniach. Prihlásené a zapísané tovary môžu mať aj rovnakých výrobcov, distribučné kanály a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti. Navyše ich možno považovať za konkurenčné, keďže spotrebiteľ môže hygienické obrúsky a detské plienky v prípade núdze nahradiť papierovými vreckovkami alebo iným papierenským výrobkom.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ prihlásené v triede 16 sú zhodne uvedené v zozname tovarov staršej ochrannej známky v rovnakej triede, preto ide o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2535-2018)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1317280)



Familia

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 obrazovým označením, ktoré pozostáva zo slovného prvku „Family“ napísaného modrým písmom v jednoduchej grafickej úprave, ktoré je orámované obvodovými kontúrami elipsy červeno-zelenej farby.

Staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim len zo slovného prvku „Familia“ napísaného hrubým tlačným písmom v čiernej farbe.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že slovné prvky v oboch porovnávaných označeniach obsahujú na ich začiatku päť zhodných písmen uvedených v rovnakom poradí („Famil-“) a odlišujú sa len ich koncovou časťou, kedy vo zverejnenom označení je na šiestej pozícii písmeno „y“ a v staršej ochrannej známke na šiestej a siedmej pozícii sú písmená „ia“. Vo zverejnenom označení je slovný prvok síce umiestnený v elipsovitom bielom pozadí s farebným okrajom, avšak je potrebné uviesť, že spotrebiteľ si pri vizuálnom vnímaní viac všimajú práve slovný prvok, ktorý si zapamätajú a v budúcnosti naň môžu odkázať. Vzhľadom na uvedenú zhodu podstatnej časti slovných prvkov sporných označení je nutné považovať porovnávané označenia za vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie vyslovované ako „fa-mi-ly“ alebo s anglickou výslovnosťou ako „fe-mi-ly“ a staršia ochranná známka bude interpretovaná ako „fa-mi-li-ja“, teda celkový vyvolaný zvukový vnem bude veľmi podobný, keďže na začiatku zaznejú tri zhodné slabiky („fa-mi-li“). Napriek tomu, že zverejnené označenie je reprodukované prostredníctvom troch slabík a staršia ochranná známka prostredníctvom štyroch slabík, je možné hovoriť o fonetickej podobnosti označení vo vyššej miere vzhľadom na to, že pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov, ktorý je zhodný, resp. pri reprodukcii staršej ochrannej známky zaznie celé zverejnené označenie a posledná slabika „ja“ v staršej ochrannej známke takmer zanikne, keďže prízvuk je kladený na prvú a tretiu slabiku.

Pri skúmaní označení zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že slovo „Family“ je anglické a v preklade znamená „rodina“ a slovo „Familia“ sa stalo bežným hovorovým slovom pre vyjadrenie slova „rodina“. Porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „Family“ a „Familia“, o ktorých možno tvrdiť, že spotrebiteľská verejnosť bude týmto slovným prvkom prisudzovať jednotný význam „rodina“, alebo „rodinný“ a preto je možné konštatovať, že kolízne označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

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 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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (papierenské výrobky, vreckovky) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu mieru pozornosti, keďže ide o produkty dennej spotreby.

K celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, je potrebné uviesť, že bola konštatovaná ich podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska založená na zhodnosti piatich zo šiestich resp. siedmich písmen na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch porovnávaných označení. Zo sémantického hľadiska bola konštatovaná zhoda na základe rovnakého významu slov „Family“ a „Familia“, ktoré môže spotrebiteľovi naznačovať, že vo vzťahu k dotknutým tovarom v triedach 5 a 16 ide o výrobky určené pre rodinu, a teda ide o prvky s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Aj pri zohľadnení uvedeného však nemožno poprieť, že porovnávané označenia pôsobia podobným celkovým dojmom vzhľadom na zhodnú podstatnú časť označení a zistené rozdiely medzi nimi (prítomnosť písmen „y“ vs. „ia“ na konci označení, farebné vyhotovenie a prítomnosť jednoduchého grafického prvku elipsy vo zverejnenom označení slúžiacim skôr ako pozadie) nemožno považovať za dostatočné na ich rozlíšenie, a to najmä v prípade, ak spotrebiteľ nemá príležitosť porovnať označenia vedľa seba. Vzhľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že pri nižšej miere pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti pre všetky námietkami dotknuté tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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

Doručit:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovkého 13
851 01 Bratislava 5

JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát
Plynárenská 1
071 01 Michalovce 1