


Banská Bystrica 08.07.2024
OZ 255360/I-14-2024

ROZHODNUTIE


Vo veci návrhu navrhovateľa BELINI Syntia Skowrońska, Tabor Wielki 4b, 64-640 Bralin, Poľská republika zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava,

(ďalej navrhovateľ), na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 255360  majiteľa LTG, s. r. o., Studená 4B, 821 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou Bartošík Šváby s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava (ďalej majiteľ), za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


ochranná známka č. 255360 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 8.11.2023 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 255360  (ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 4, 11, 20, 21, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je slovenská spoločnosť predávajúca nábytok a doplnky nábytku najmä cez internet a na Slovensku ponúka svoje tovary a služby prostredníctvom stránky belini.sk. Ďalej konštatoval, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ

 č. 017940369, s právom prednosti od 7.8.2018, zapísanej pre tovary a služby v triedach 11, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Navrhovateľ poukázal na to, že je členom poľskej skupiny Belini Group, ktorá patrí k najväčším poľským výrobcam a predajcom nábytku, doplnkov a príslušenstva, uvádza svoje výrobky na trh EÚ, a samozrejme aj na slovenský trh (belininabytok.sk). S ohľadom na uvedené je podľa navrhovateľa zrejmé, že sú s majiteľom súťažiteľmi na rovnakom trhu, uvádzajú na trh zhodné a podobné tovary a služby a sú priamymi konkurentmi.

Navrhovateľ konštatoval, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka. K porovnaniu kolíznych tovarov a služieb navrhovateľ uviedol, že považuje všetky tovary a služby porovnávaných ochranných známk za zhodné a podobné, pretože ide o tovary a služby rovnakej povahy a účelu, a to nábytok, doplnky a príslušenstvo. Konkrétne uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 4 považuje za podobné s tovarmi v triede 11 staršej ochrannej známky, tovary napadnutej ochrannej známky v triede 11 a 20 sú podľa neho zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v tých istých triedach, tovary v triedach 21 a 27 považuje za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 20 a služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 považuje za zhodné so službami staršej ochrannej známky v tej istej triede.

Navrhovateľ pred porovnaním podobnosti označení kolízne ochranné známky opísal a uviedol, že dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je slovný prvok „belini“ a súčasne dominantným prvkom staršej ochrannej známky je prvok „BELINI“. Podľa navrhovateľa je výsledkom porovnania ochranných známk z vizuálneho aj fonetického hľadiska vysoký stupeň podobnosti, z významového hľadiska sú obe ochranné známky bez významu. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je podobná so staršou ochrannou známkou vo vysokej miere.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľ uviedol, že relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široký okruh spotrebiteľskej verejnosti, ale aj podnikateľská verejnosť (kancelárske, obchodné priestory) a odborná verejnosť - dizajnéri. Ďalej konštatoval, že spotrebiteľovi sa v pamäti uchová len čiastočná predstava dominantného prvku označenia, ktorý je u oboch označení rovnaký, a to pri zohľadnení miery pozornosti bežného spotrebiteľa, ktorý označenia vníma ako celok a nemá zvyčajne príležitosť priameho porovnania označení. Navyše zdôraznil, že obe ochranné známky sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby, ktoré sú určené rovnakému okruhu zákazníkov, pričom majiteľ a navrhovateľ sú priamymi konkurentmi na trhu, čo môže u spotrebiteľov vyvolať dojem, že ide o ekonomicky prepojené spoločnosti, resp. totožného výrobcu či poskytovateľa služby. Navrhovateľ poukázal na to, že spotrebiteľ bude považovať napadnutú ochrannú známku len za obmenu staršej ochrannej známky alebo sa bude domnievať, že napadnutá ochranná známka patrí pod niektorú z firiem zo skupiny „BELINI group“. Podľa navrhovateľa existuje jasná pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na strane verejnosti, pričom za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby.

Listom úradu z 27.11.2023 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 27.11.2023. Majiteľ sa k návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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).

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.



V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 255360 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa LTG s. r. o., Studená 4B, 821 04 Bratislava s právom prednosti od 14.12.2020 bola 16.6.2021 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 4, 11, 20, 21, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017940369 s právom prednosti od 7.8.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 11, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 4 – „*sviečky (na svietenie)*“;

v triede 11 – „*osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie prístroje s LED diódami; dekoračné svetelné reťaze; lampy*“,

v triede 20 – „*nábytok; pohovky; stoličky a kreslá; stoly; stolové dosky; ležadlá; lavičky (nábytok); kovový nábytok; drevené časti nábytku; dvierka na nábytok; nábytkové police; trojnožky (nábytok); sedacie vaky; vankúše; posteľe*“,

v triede 21 – „*kvetináče; svietniky*“,

v triede 27 – „*koberce*“,

v triede 35 – „*reklama; marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre tieto tovary a služby:

v triede 11 – „*lighting and lighting reflectors; indoor lighting; lamps for lighting purposes; table lamps; desk lamps; ceiling light fittings; incandescent light bulbs; halogen lights; LED light bulbs; low-energy bulbs; decorative indoor lighting; outdoor lighting; solar lights; decorative outdoor lighting; house lights; garden lighting; portable lighting; lamp shades; electric lights for Christmas trees; lanterns; lighting apparatus*“

[v preklade „osvetľovacie prístroje a zariadenia, reflektory; vnútorné osvetlenie; lampy; stolové lampy; lampy na písacie stoly; stropné svetlá; žiarovky; halogény; LED žiarovky; úsporné žiarovky; dekoratívne interiérové svietidlá; vonkajšie osvetlenie; osvetlenie so solárnymi panelmi; dekoratívne vonkajšie osvetlenie; svetlá určené na osvetlenie domu; záhradné osvetlenie; prenosné svietidlá; tienidlá na lampy; svetlá na vianočný stromček; lampáše; osvetľovacie prístroje“];

v triede 20 – „furniture and furnishings; clothes organisers; bookcases; desks and tables; countertops (furniture parts); infant walkers; pedestal units (furniture); doors for furniture; sectional non-metallic units (furniture); furniture parts; fronts of cupboards; wardrobe lockers; glass cabinets; non-metallic hooks for furniture; deck chairs; divans; chests of drawers; playpens; dressers (furniture); drawing room suites; console tables; dressers; bath seats; seats; sun loungers; bench tables; benches (furniture); beach beds; furniture; antique furniture; office furniture; Bamboo furniture; metal office furniture; furniture for children; furniture for displaying goods; living room furniture; seating furniture; household furniture; furniture for shops; bentwood furniture; computer furniture; furniture for kitchens; composable furniture; lawn furniture; bathroom furniture; leather furniture; bedroom furniture; furniture made of rattan; school furniture; upholstered furniture; transformable furniture; lounge furniture; furniture units; corner units [furniture]; table legs; interior window shutters; furniture fittings, not of metal; furniture panels; chair pads; protective coverings for furniture (shaped); wall shelves furniture; pouffes (furniture); lecterns; folding shelves; office requisites (furniture); divan bases; multi-purpose stands (furniture); holders; shelving units; occasional tables; tables; furniture cabinets; cupboards being furniture; easy chairs; boards in the nature of furniture; tools; washstands (furniture); vitrines; cabinet work; wickerwork; under-sink units; basin cabinets; bathroom fittings in the nature of furniture; brackets, not of metal, for furniture; edgings of plastic for furniture; furniture units for kitchens; kits of parts (sold complete) for assembly into articles of furniture; mirrors (silvered glass); frames; clothes hangers, clothes stands (furniture) and clothes hooks; beds; bedding for beds; mattresses; cushions; indoor blinds, and fittings for curtains and indoor blinds; mirrors (furniture); picture frames; photograph frames; picture and photograph frames; frames for signboards; framed stands; holders for photographs (frames); soft furnishings [cushions]; babies' baskets; moses baskets; mattresses; bed fittings, not of metal; headrests; rollers; mattress bases; bed bases; cushions; accent pillows; pet cushions; mattress cushions; bed rails; bedding, except linen; bed frames; pillows; bedsprings; rods for net curtains; poles for curtains; curtain suspension fittings; indoor blinds (roller); vertical blinds (indoor); venetian blinds; blackout blinds (indoor); indoor window blinds (shades) (furniture); fasteners, non-metallic; door, gate and window fittings, not of metal; work surfaces; locks and keys, non-metallic; bathroom vanity units incorporating basins; valves, non-metallic; shoe dowels, not of metal; tap venting plugs of wood; wood doorknobs; wood door handles; doorknobs, not of metal; ceramic knobs; wood knobs; glass knobs; non-metal hooks; plastic washers; tracks (rails) (non-metallic-); anchor bolts, not of metal, for use in bridge construction; ceramic pulls for furniture; porcelain pulls; anchor bolts, not of metal; suction pads (fixings); hinges, not of metal; wicker; bamboo canes; containers, and closures and holders therefor, non-metallic; barrels and casks, non-metallic; decorative wood boxes; wooden storage boxes; storage bins, not of metal; footlockers; storing boxes, not of metal; tool storage containers (non-metallic -) (empty); boxes for storage purposes (plastic); chests; boxes of wood; decorative plastic boxes; chests, not of metal; ladders and movable steps, non-metallic; animal housing and beds” [v preklade „nábytok a nábytkové zariadenie; organizéry na oblečenie; knižnice (nábytok); písacie stoly a stolíky; stolové linky (dosky) (časti nábytku); detské chodúľky; podstavcové jednotky a skrinky (nábytok); dvierka na nábytok; nekovové časti sektorov (nábytok); časti nábytku; dvere na príborníky; šatníky; vitríny; nekovové háčiky na nábytok; rozkladacie ležadlá; divány; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; ohrádky pre dojčatá; príborníky (nábytok); súpravy pre obývacie izby; pultové stoly; kuchynské príborníky; sedačky na kúpanie; sedadlá; rozkladacie ležadlá na opaľovanie; stoly s lavicami; lavičky (nábytok); plážové ležadlá; nábytok; starožitný nábytok; kancelársky nábytok; bambusový nábytok; kovový kancelársky nábytok; detský nábytok; nábytok na vystavovanie tovarov; nábytok do obývacích izieb; nábytok na sedenie; nábytok pre domácnosť; nábytok do predajní; nábytok z ohýbaného dreva; počítačový nábytok; kuchynský nábytok; kombinovateľný nábytok; záhradný nábytok; nábytok do kúpeľne; kožený nábytok; spálňový nábytok; ratanový nábytok; školský nábytok; čalúnený nábytok; meniteľný/variabilný nábytok; pohovky; časti nábytkových sektorov; rohové jednotky (nábytok); nohy stola; interiérové okenice; nekovové kovania na nábytok; nábytkové dosky a panely; vankúšové podložky na stoličky; ochranné poťahy na nábytok (tvarovo prispôsobené); nástenné nábytkové police; sedacie vaky (nábytok); pulty; skladacie police; kancelárske potreby (nábytok); základy divánov; viacúčelové stojany (nábytok); držiaky; police (nábytok); stolíky; stoly;

nábytkové skrine a skrinky; príborníky, príborníky (nábytok); kreslá, klubovky; tabule v podobe nábytku; taburetky; skrinky s umývadlom (nábytok); vitríny; stolárske umelecké výrobky; prútený alebo košíkársky tovar; zariadenia určené pod drezy; umývadlové skrinky; kúpeľňové doplnky v podobe nábytku; nekovové konzoly na nábytok; plastové lišty na nábytok; časti nábytkových sektorov pre kuchyne; súpravy dielov (predávané ako celok) na zostavenie nábytkových výrobkov; zrkadlá; rámy; vešiaky na odevy, stojany na šaty (nábytok), háčiky na odevy; posteľ; posteľná bielizeň; matrace; podušky; interiérové žalúzie a rolety, kovania na závesy a interiérové žalúzie a rolety; zrkadlá (nábytok); rámy na obrazy; rámiky na fotografie; rámy na obrazy a fotografie; rámy pre vývesné tabule a štíty; stojany s rámom; držiaky na fotografie (rámy); bytový textil (podušky); košíky pre bábätká; novorodenecké koše; matrace; nekovové príslušenstvo postelí; opierky hlavy; kolieska; rošty, základne pre matrace; rámy postelí; podušky; ozdobné vankúše; podušky pre domáce zvieratá; podušky na sedenie na zemi; posteľové zábrany; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; posteľné rámy; vankúše; posteľné pružiny; tyče na vešanie záclon; záclonové tyče; súčiastky a mechanizmy na zavesenie závesov a záclon; interiérové rolety; vertikálne žalúzie (vnútorné); vodorovné žalúzie; interiérové zatemňovacie žalúzie a rolety; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); nekovové spojovacie prvky; nekovové dverové, bránové a okenné kovania; pracovné dosky; nekovové zámky a kľúče; kúpeľňové toaletné skrinky s umývadlom; nekovové ventily; nekovové pokrytie podpätkov; drevená odvzdušňovacia zátka; drevené guľové kľučky na dvere; dverové kľučky z dreva; nekovové kľučky na dvere; keramické guľové úchytky; drevené guľové kľučky; sklené kľučky; nekovové háčiky; plastové podložky a tesnenia; nekovové vodiace koľajničky; nekovové kotviace skrutki používané pri stavbe mostov; keramické úchytky na nábytok; porcelánové rúčky; nekovové kotviace skrutki; nekovové prísavky (upevňovacie prvky); závesy, pánty (nekovové); prútené, bambusové palice; nekovové nádoby s uzávermi a držiakmi; nekovové sudy a kade; ozdobné drevené škatule; drevené úložné boxy; nekovové úložné nádoby; kufre (vojenské); nekovové skladovacie debny a škatule; nekovové nádoby na skladovanie náradia (prázdne); krabice na skladovacie účely (plastové); truhlice; drevené škatule a debny; ozdobné plastové škatule; nekovové debny; nekovové rebríky a prenosné schody; obydlia a lôžka pre zvieratá“],

v triede 35 – „retailing, wholesaling and sale via the internet (online sale), mail-order sale, catalogue sale and sale based on telephone orders of the following goods: candles and wicks for lighting, carpets, rugs, mats and matting; advertising, marketing and promotional services; marketing studies“ [v preklade „maloobchodný predaj, veľkoobchodný predaj a predaj prostredníctvom internetu (on-line predaj), zásielkový predaj, katalógový predaj, predaj na základe telefonických objednávok so zameraním na nasledujúce tovary: sviečky a knôty na svietenie, koberce, behúne, rohože a rohožky; reklamné, marketingové a propagačné služby; marketingový prieskum“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnňujúci 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 napadnutej ochrannej známky „sviečky (na svietenie)“ zapísané v triede 4 možno označiť za podobné s tovarmi „osvetľovacie prístroje a zariadenia, lampáše“ staršej ochrannej známky v triede 11. Predmetné tovary staršej ochrannej známky zahŕňajú okrem elektrických aj plynové lampy, olejové lampy a tiež svietidlá využívajúce parafín, teda zariadenia, v ktorých sa na osvetlenie používajú sviečky. Porovnávané tovary slúžia na podobný účel, a to na dodávanie svetla, osvetlenie. Hoci ich charakter je odlišný, patria do rovnakého trhového sektora so zariadeniami na osvetlenie a sú určené rovnakej verejnosti a môžu sa navzájom dopĺňať. Porovnávané tovary sú podobné, aj keď len v nízkej miere.

Tovary napadnutej ochrannej známky „osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy“ zapísané v triede 11 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov staršej ochrannej známky v triede 11, ide o tovary zhodné. Tovary napadnutej ochrannej známky „osvetľovacie prístroje s LED diódami; dekoračné svetelné reťaze“ v triede 11 možno považovať za zhodné s tovarmi „osvetľovacie prístroje a zariadenia“ staršej ochrannej známky v triede

11. Predmetné tovary staršej ochrannej známky označujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej patria uvedené tovary napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „nábytok; pohovky; kreslá; stoly; stolové dosky; lavičky (nábytok); dvierka na nábytok; nábytkové police; sedacie vaky; vankúše; posteľe“ zapísané v triede 20, tieto sú zhodné s tovarmi „nábytok, divány, kreslá, stoly, stolové linky (dosky)(časti nábytku); lavičky (nábytok); dvierka na nábytok; police (nábytok), sedacie vaky (nábytok); vankúše; posteľe“ staršej ochrannej známky zapísanými v triede 20. Predmetné tovary sú v rovnakom znení, resp. ako synonymá, uvedené v oboch zoznamoch tovarov porovnávaných ochranných známk.

Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky „stoličky, ležadlá; kovový nábytok; drevené časti nábytku; trojnožky (nábytok)“ zapísané v triede 20 možno zaradiť do širšej kategórie tovarov „nábytok“ staršej ochrannej známky zapísaných v triede 20, teda ide o tovary zhodné.

Tovary napadnutej ochrannej známky „kvetináče“ zapísané v triede 21 možno označiť za podobné s tovarmi „záhradný nábytok, prútený alebo košíkársky tovar, nekovové úložné nádoby, drevené škatule a debny, nekovové debny“ staršej ochrannej známky zapísanými v triede 20. Uvedené tovary staršej ochrannej známky zahŕňajú vonkajšie kusy nábytku alebo zariadenia, resp. predstavujú rôzne úložné nádoby, ktoré môžu spotrebiteľia využiť ako nádoby na pestovanie kvetov, ako alternatívu využitia kvetináčov. Kvetináče sa používajú aj ako vonkajšie dekoratívne predmety, ktoré môžu mať rovnaký štýl alebo dekoratívne prvky ako kusy vonkajšieho nábytku. Nie je nezvyčajné, že spoločnosti vyrábajúce exteriérový nábytok a bytové doplnky vyrábajú aj kvetináče, ktoré umožňujú kupujúcim kúpiť si obe sady tovarov súčasne. S ohľadom na uvedené, aj keď porovnávané tovary môžu mať iný účel a spôsob použitia, zhodujú sa vo výrobcovi, spája ich estetická funkcia, ktorú plnia, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu byť distribuované rovnakými kanálmi, preto sú v nízkej miere podobné.

Tovary napadnutej ochrannej známky „svietniky“ zapísané v triede 21 možno označiť za tovary podobné s tovarmi „viacúčelové stojany (nábytok); držiaky“ staršej ochrannej známky v triede 20. Tovary napadnutej ochrannej známky „svietniky“ predstavujú dekoratívne predmety, podstavce, určené na nasadenie sviečky. Predmetné tovary staršej ochrannej známky sú určené na kladenie či upevnenie rôznych vecí, pričom okrem svojej základnej funkcie môžu v domácnostiach plniť aj dekoratívnu funkciu. Na základe uvedeného porovnávané tovary môžu mať podobný spôsob použitia, zhodujú sa vo výrobcovi, spája ich estetická funkcia, ktorú plnia, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu byť distribuované rovnakými kanálmi, preto sú v nízkej miere podobné.

Tovary napadnutej ochrannej známky „koberce“ zapísané v triede 27 možno označiť za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „nábytok“ zapísanými v triede 20. Nábytok je určený na použitie v domácnosti alebo slúži na jej dekoráciu a koberce slúžia na zakrytie podláh, aby ich izolovali proti chladu a zdobili ich, teda rovnako tvoria súčasť vybavenia obydla. Porovnávané tovary majú v podstate rovnaký účel, keďže sú určené na vybavenie domu, často sa používajú rovnakým spôsobom, a to usporiadaním v domácnosti s cieľom zariadiť ju a ozdobiť. Medzi týmito výrobkami existuje určitý stupeň estetickej komplementárnosti, keďže priemerný spotrebiteľ sa pri ich výbere rozhoduje podľa materiálu a vzhľadu, aby bol celkový vzhľad domácnosti harmonický, majú spoločnú estetickú funkciu, ktorá vedie spotrebiteľov spravidla k tomu, aby ich používali spolu a navzájom ich ladili. Koberce a nábytok sa často predávajú spoločne v obchodoch špecializovaných na interiérové zariadenie a dekorácie, čo môže príslušným spotrebiteľom uľahčiť vnímanie úzkych väzieb medzi nimi. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že predmetné tovary sú podobné.

Služby napadnutej ochrannej známky „reklama; marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ zapísané v triede 35 možno označiť za zhodné so službami „reklamné, marketingové a propagačné služby; marketingový prieskum“ staršej ochrannej známky zapísanými v triede 35. Predmetné služby staršej ochrannej známky označujú širšiu kategóriu služieb, do ktorej patria všetky uvedené služby napadnutej ochrannej známky, preto ide o služby zhodné.

Porovnaním tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami staršej ochrannej známky

možno skonštatovať, že všetky napadnuté tovary a služby boli posúdené ako zhodné a podobné v rôznej miere s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 255360)



Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 017940369)



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.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorená zo slovného prvku „belini“ napísaného tučnými písmenami malej abecedy bielej farby. Za slovným prvkom je zelená bodka, ktorá je veľmi malá, a preto ľahko prehliadnuteľná. Slovný prvok je umiestnený v čiernom obdĺžniku. Za dominantný prvok napadnutej ochrannej známky možno považovať slovný prvok „belini“, ktorý je v tomto prípade nositeľom rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvorí ju obrazový prvok hnedého vertikálneho obdĺžnika, v ktorom sú umiestnené ďalšie prvky, a to prvok písmena „B“, slovné prvky „BELINI“ a „group“. Písmeno „B“ je stvárnené štylizovaným písmom bielej farby, je umiestnené v strede obdĺžnika a rozmerovo najvýznamnejšie. Pod ním je umiestnené slovo „BELINI“, napísané veľkými písmenami tlačenej abecedy bielej farby, v porovnaní s prvkom písmena „B“ menším písmom. V pravom dolnom rohu, pod poslednou slabikou slova „BELINI“ je umiestnený svojou veľkosťou podstatne menší slovný prvok „group“, ktorý spotrebiteľia z tohto dôvodu môžu aj prehliadnuť. Hoci z hľadiska veľkosti a rozmiestnenia prvkov staršej ochrannej známky dominuje prvok stvárňujúci písmeno „B“, rozlišujúcim prvkom v tomto prípade bude pre spotrebiteľov prvok „BELINI“, keďže spotrebiteľia majú tendenciu pri vnímaní orientovať sa podľa prvkov, ktoré pre nich majú nejaký význam, resp. sa podobajú slovám, ako aj s prihliadnutím na fakt, že prvok písmena „B“ budú vnímať v podstate len ako zdôraznenie prvého písmena slova „BELINI“.

Z vizuálneho hľadiska ide v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazových označení. Napadnutá ochranná známka je tvorená jedným slovom „belini“, ktoré je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Rozdiel medzi porovnávanými označeniami je v ich farebnosti, v prvku čierneho obdĺžnika v napadnutej ochrannej známke, ktorý však bude vnímaný len ako dekoratívny bezvýznamný prvok, v zelenej bodke, ktorá je z hľadiska veľkosti zanedbateľná a v ďalších prvkoch staršej ochrannej známky, teda v prítomnosti prvku písmena „B“, slova „group“ a hnedého obdĺžnika. Rozlišujúcim prvkom napadnutej ochrannej známky je slovný prvok „belini“, pričom na celkové vizuálne vnímanie staršej ochrannej známky síce vplyvajú v rôznej miere všetky jej prvky, avšak práve slovo „BELINI“ v nej predstavuje pre spotrebiteľa tiež rozlišujúci prvok. S ohľadom na zistenú zhodnosť jediného slovného prvku napadnutej ochrannej známky so slovom, ktoré je obsiahnuté aj v staršej ochrannej známke, nie sú odlišnosti spočívajúce v prítomnosti iných prvkov v porovnávaných označeniach spôsobilé potlačiť ich vizuálnu podobnosť. Kolízne ochranné známky sú celkovo čiastočne vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude reprodukována ako „belini“. Pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky s ohľadom na rozmiestnenie a veľkosť jednotlivých slovných prvkov možno za

najpravdepodobnejšiu reprodukciu považovať vyslovenie slova „belini“, ktoré bude pre spotrebiteľov rozlišujúcim prvkom v nej. S určitosťou nemožno úplne vylúčiť ani reprodukciu slovného prvku „belini“ spolu s obrazovým prvkom písmena „B“, teda „b belini“ alebo „bé belini“, resp. aj spolu so slovom „group“, ako „b belini grup“ alebo „bé belini grup“. V každom prípade sa reprodukcia napadnutej ochrannej známky s reprodukciami staršej ochrannej známky zhoduje vo vyslovení slova „belini“, ktoré bude v oboch kolíznych označeniach vyslovené rovnako. Rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami môže z tohto hľadiska nastať len pri súčasnom vyslovení ostatných prvkov staršej ochrannej známky. Pri zvážení zvukovej realizácie slovných prvkov napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky možno v prípade, ak bude staršia ochranná známka reprodukováaná len ako „belini“, konštatovať, že sú z fonetického hľadiska zhodné. V prípade, že spotrebiteľia budú reprodukovávať aj ďalšie prvky v nej možno konštatovať podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam ochranných známk zložených zo slovných aj obrazových prvkov je daný očakávaným chápaním celkového významu ich slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovom „belini“, ktoré nie je slovenským slovom a nie je ani súčasťou slovnej zásoby žiadneho z bežne používaných cudzích jazykov slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, preto bude vnímaný ako fantazijný.

Staršia ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom „BELINI“, teda z hľadiska významu platia rovnaké závery ako v prípade napadnutej ochrannej známky. Obrazový prvok písmena „B“ v nej bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímaný ako stvárnenie a zdôraznenie prvého písmena slova „BELINI“. Čo sa týka slovného prvku „group“ v staršej ochrannej známke, ide o anglické slovo vo význame skupina, ktorému budú slovenskí spotrebiteľia rozumieť a vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám ho môžu vnímať ako označenia spojenia viacerých subjektov/spoločností označených „Belini“ vzájomne spätých spoločnými záujmami. Jediným nositeľom významu v staršej ochrannej známke je teda slovný prvok „group“, ktorý je však stvárnený malými písmenami a spotrebiteľia ho ľahko môžu prehliadnúť.

Porovnanie označení zo sémantického hľadiska možno v prípade, že spotrebiteľia nebudú v staršej ochrannej známke vnímať slovný prvok „group“ uzavrieť konštatovaním, že sémantické hľadisko, vzhľadom na fantazijnosť určujúcich slovných prvkov, neovplyvní ich vnímanie a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny.

V prípade, že prvok „group“ spotrebiteľia v staršej ochrannej známke neprehliadnu, možno konštatovať nepodobnosť porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska založenú na zrejmom význame slova „group“ v staršej ochrannej známke.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 sú tovary a služby, o ktorých sa zistilo, že sú zhodné a podobné v rôznej miere, určené širokej verejnosti, ako aj spotrebiteľom so špecifickými odbornými znalosťami. Miera pozornosti sa môže líšiť od priemernej až po vyššiu v závislosti od špecializovanej povahy tovaru a služby, frekvencie nákupu a jeho ceny.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery, pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky bola zistená ich čiastočná vizuálna podobnosť, fonetická zhodnosť, resp. podobnosť, založená na prítomnosti slovného prvku „belini / BELINI“. Súčasne bolo zistené, že sémantické hľadisko buď pri posúdení pravdepodobnosti zámery nezohráva žiadnu úlohu alebo bol konštatovaný záver o sémantickej odlišnosti porovnávaných ochranných známk, z dôvodu obsiahnutia prvku „group“ v staršej ochrannej známke. Staršia ochranná známka je tvorená z niekoľkých obrazových a slovných prvkov, a ako celku jej možno vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám pripísať priemernú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý porovnávané ochranné známky zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, možno uviesť, že dominantný slovný prvok „belini“ napadnutej ochrannej známky je zhodne obsiahnutý v staršej ochrannej známke, v ktorej je rozlišujúcim prvkom. Podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami bola konštatovaná práve na základe tohto zhodného slovného prvku, ktorý je obsiahnutý v oboch ochranných známkach. Navyše obe porovnávané ochranné známky majú obdĺžnikový podklad, ktorého usporiadanie vertikálne či horizontálne si spotrebiteľ nezapamätá, obdĺžniky sú v oboch prípadoch tmavé, zvýrazňujúce kontrast podkladu a bieleho slovného prvku tvoreného rovnakým slovom, čo tiež podporuje podobnosť celkového dojmu vyvolaného označeniami. Zistené rozdiely medzi nimi spočívajú v prítomnosti prvku písmena „B“ v staršej ochrannej známke, ktoré však spotrebiteľia budú zrejme vnímať ako zvýraznenie prvého písmena slova „BELINI“, a slova „group“ v staršej ochrannej známke. Slovo „group“ v spojení so slovným prvkom „BELINI“ zrejme evokuje existenciu viacerých takto pomenovaných spoločností, resp. skupinu „BELINI“, takže samo o sebe je bez rozlišovacej spôsobilosti. Zistená podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na základe zhodného slovného prvku podporená zhodou a podobnosťou tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete s takto označenými tovarmi a službami oprávnené môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Odlišnosti spočívajúce v minimálnom grafickom stvárnení napadnutej ochrannej známky ako aj v grafickom stvárnení staršej ochrannej známky a v jej ďalších prvkoch, nepreklenú podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami. Slovný prvok „BELINI“ v staršej ochrannej známke má na spotrebiteľa väčší vplyv ako jej obrazové prvky a ich štylizácia, preto je veľmi pravdepodobné, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať napadnutú ochrannú známku len ako variáciu staršej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka evokuje zrejmu príbuznosť so staršou ochrannou známkou a je zřejmé, že ani spotrebiteľ s vyššou mierou pozornosti nedokáže bezpečne odlíšiť zhodné a v rôznej miere podobné tovary a služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou. Naopak, bude dôvodne predpokladať, že ide o tovary a služby pochádzajúce od toho istého subjektu. Uvedené navyše posilňuje skutočnosť, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na obraz, ktorý má uložený vo svojej pamäti. S ohľadom na uvedené možno konštatovať pravdepodobnosť zámery a pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe všetkých uvedených skutočností bolo zistené, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno považovať za dôvodný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Martin Král
podpredseda úradu

Doručiť:

Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava
Bartošík Šváby s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava