



Banská Bystrica 10. 8. 2015

POZ 1472-2013/OZ 237084/I-53-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Greenlux s. r. o., U hráze 1640, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Igorom Gažíkom, Bojnická cesta 7, 971 01 Prievidza (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 237084 „greenlux“ majiteľa Greenlux Finland Oy, Töölönkatu 8E, FI-00100 Helsinki, Fínsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 237084 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 02.12.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 237084 „greenlux“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky MOZ č. 1041970 „GREENLUX“ s určením i pre Slovenskú republiku s právom prednosti od 29.12.2009 a zapísanú pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal 06.06.2012 prihlášku CTM č. 010941672 „greenlux“ prostredníctvom OHIM-u a následne 19.06.2013 registráciu označenia stornoval. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ napriek tomu, že vzal svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva späť, odklonil ju na národnú prihlášku v Slovenskej republike s tým, že vedel, že jeho práva kolidujú so staršou ochrannou známkou navrhovateľa. Z tohto dôvodu podľa navrhovateľa nebola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v dobrej viere.

Ďalej navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranná známka je vo svojom slovnom vyjadrení doslovne zhodná s napadnutou ochrannou známkou a obe ochranné známky sa vzťahujú na zhodné alebo podobné tovary. Navrhovateľ tiež poukázal na konanie v Rakúsku, kde úrad rovnaké označenie po odčlenení prihlášky CTM na národnú prihlášku nezapísal.

Listom úradu z 05.01.2015 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 k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 09.01.2015. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 237084 „greenlux“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Greenlux Finland Oy, Töölönkatu 8E, FI-00100 Helsinki, Fínsko, s právom prednosti od 06.06.2012 bola 15.04.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. 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 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.

V konaní bolo zistené, že navrhovateľ, spoločnosť Greenlux s. r. o., U hráze 1640, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, je majiteľom kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 1041970 „GREENLUX“, ktorá bola 29.12.2009 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 9, 11 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a medzinárodnej ochrannej známky č. 1041970 vyplýva, že medzinárodná ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 11- „osvetľovacie zariadenia s LED; svietidlá“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 9 - „*modular apparatus for defense, protection, command, signaling, and alarm and signaling apparatus, industrial remote control apparatus, and apparatus for junction, defense, measuring apparatus, reading, alarm and monitoring, electric installation accessories, including extension cords, wires and patch cables, adaptors, electrical outlets, plugs, power packs, transformers (electricity), converters foodstuffs, movement sensors, bells for houses, programmer, time-delay switches, power supply switches, couplers, cable clamps connection, batteries, accumulators, electric step-up transformers, observation cameras, interphones and videophones*“ (v preklade „modulárne prístroje na obranu, ochranu, príkazy, signalizáciu, alarmy a signalizačné prístroje, priemyselné zariadenia na diaľkové ovládanie a prístroje pre križovatky, obranu, meracie prístroje, čítacie prístroje, alarmy a monitorovacie zariadenia, doplnky elektrických zariadení, vrátane predlžovacích káblov, vodičov a prepojovacích káblov, adaptéry, elektrické zásuvky, zástrčky, agregáty, transformátory (elektrotechnika), zdrojové transformátory, pohybové senzory, zvončeky pre domy, programovacie zariadenia, vypínače časového oneskorenia, napájacie spínače, spojky, káblové

napájacie svorky, batérie, akumulátory, elektrické transformátory na zvýšenie napätia, pozorovacie fotoaparáty, domáce telefóny a videofóny“),

v triede 11 - „*light sources, lighting fixtures for houses, or decorative and for special purposes electric fans, small lighting fittings and spare parts used for lighting fixtures, bulbs, fluorescent lights, neon tubes, fixtures for fluorescent lights and discharge lamps*“ (v preklade „svetelné zdroje, osvetľovacie zariadenia pre domácnosti alebo ozdobné a na špeciálne účely, elektrické ventilátory na vetracie účely, príslušenstvo do svietidiel a náhradné diely pre svietidlá, žiarovky, žiarivky, neóny, zariadenia pre žiarivky a výbojky“),

v triede 17 – „*tape and protection for electrical insulation*“ (v preklade „elektroizolačné ochranné pásky“)

Pri posudzovaní podobnosti tovarov napadnutej a staršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povaha, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*osvetľovacie zariadenia s LED; svietidlá*“ možno bezpochyby označiť za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „svetelné zdroje, osvetľovacie zariadenia pre domácnosti alebo ozdobné a na špeciálne účely“ v triede 11, keďže obe porovnávané ochranné známky chránia tovary- osvetľovacie zdroje a svietidlá.

V tomto prípade bolo teda pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky zistené, že všetky jej tovary možno považovať za identické a zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 11.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 237084)

Staršia ochranná známka (MOZ 1041970)

greenlux



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorí ju slovo „greenlux“ v bežnom type písma, pričom nie je rozhodujúce, či toto slovo bude napísané veľkým alebo malým písmom, pretože predmetom jeho ochrany ako slovnej ochrannej známky je slovo ako také a nie jeho úprava.

Staršia ochranná známka je kombinovaná, tvorená tmavosivým obdĺžnikom, v ktorom je umiestnený obrazový prvok kruhu so zobrazenými šíriacimi sa svetelnými lúčmi a slovný prvok „GREENLUX“, písaný veľkými písmenami tlačenej abecedy. Slovo „GREEN“ je písané bielym písmom, ďalšia časť slova „LUX“ svetlosivým. Za dominantný prvok možno v prípade staršej ochrannej známky označiť slovo GREENLUX, ktoré je stvárnené tak, že spotrebiteľa upúta najviac.

Z vizuálneho hľadiska je pri porovnaní napadnutej a staršej ochrannej známky zjavné, že sa zhodujú v použítom slovnom prvku a rozdiel medzi nimi z toho hľadiska spočíva len v grafickom stvárnení staršej ochrannej známky. Grafická úprava staršej ochrannej známky (podklad obdĺžnika, obrazový prvok- kruh s lúčmi) nie je obzvlášť výrazná a priemerný spotrebiteľ si ju nemusí presne zapamätať. S určitosťou tak možno uviesť, že spotrebiteľia budú týmto prvkom venovať nižšiu pozornosť ako slovnému prvku „GREENLUX“. Kombinované označenia, ktoré neobsahujú výrazné a originálne spracované obrazové prvky totiž spotrebiteľia prednostne vnímajú predovšetkým prostredníctvom ich slovných prvkov a tieto si pri vizuálnom vnímaní aj viac všímajú. Na základe skutočnosti, že v oboch porovnávaných ochranných známkach bude spotrebiteľ vnímať zhodnú slovnú časť „GREENLUX“ je potrebné konštatovať podobnosť predmetných ochranných znáмок z vizuálneho hľadiska.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** budú obidve reprodukované zhodne, keďže je v nich použitý len tento slovný prvok. O kombinovaných

ochranných známkach sa spotrebiteľia spravidla zmieňujú len pomocou slovných prvkov, pokiaľ je dostatočne výrazný a jasne identifikovateľný. Obrazový prvok staršej ochrannej známky v tomto prípade pravdepodobne teda nebude mať žiadny vplyv na ich porovnanie z tohto hľadiska a tak možno konštatovať ich fonetickú zhodu.

Z významového hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. V tomto prípade sa napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka zhodujú v slovnom prvku, ktorý je tvorený spojením dvoch slov „GREEN“ a „LUX“, ktoré majú svoj význam. Anglické slovo „green“, teda zelená farba je zrozumiteľné i pre slovenských spotrebiteľov aspoň s minimálnou úrovňou znalosti anglického jazyka a slovo „lux“ je hlavnou jednotkou intenzity osvetlenia podľa medzinárodnej sústavy SI. V tomto prípade ani použitý obrazový prvok ani grafické spracovanie staršej ochrannej známky neposúva význam slovného prvkú „GREENLUX“ do inej významovej roviny, pretože obrazový prvok znázorňuje svetelné lúče, čím len podporuje spojenie významu tohto slova s osvetlením rovnako ako slovo LUX. Každopádne teda možno konštatovať, že obe značenia budú evokovať ten istý význam, a to spojenie s osvetlením, zrejme ekologickým a šetrnejším k životnému prostrediu. Vzhľadom na uvedené možno porovnávané ochranné známky považovať za zhodné i z tohto hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

V danom prípade je pravdepodobnosť zámény potrebné posudzovať s ohľadom na verejnosť, ktorá je relevantnou vo vzťahu k svietidlám, osvetleniu pre domácnosť. Keďže takéto tovary sú určené širokej verejnosti, cez ľudí kupujúcich svietidlá do domácností, až po podnikateľov zaoberajúcich sa predajom a obchodovaním so svietidlami, pričom svietidlá nepatria medzi tovary bežnej dennej spotreby, možno predpokladať, že stupeň pozornosti venovaný výberu týchto tovarov bude priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú podobné z vizuálneho hľadiska, z fonetického a významového hľadiska dokonca zhodné, pričom obrazový prvok a grafické stvárnenie staršej ochrannej známky nemajú zásadný vplyv na vnímanie spotrebiteľov. Tovary napadnutej ochrannej známky boli pritom posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a táto sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšie označenie navrhovateľa určené pre jeho výrobky. S uvedeným súvisí aj fakt, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí a ktorú v tomto prípade predstavuje slovný prvok „GREENLUX“, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym tovarom.

Pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou je potrebné posúdiť aj s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. Pri uvedenom hodnotení je nutné skúmať, či porovnávané označenia obsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi, resp. vyvolať predstavu o ich vzájomnej súvislosti. Slovný prvok „GREENLUX“ v porovnávaných ochranných známkach možno považovať za prvok, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii, resp. k vytvoreniu mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou, pretože ide o prvok s rozlišovacou spôsobilosťou v súvislosti so zapísanými tovarmi a preto ho spotrebiteľ môže vnímať ako charakteristický len pre navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ v návrhu poukázal aj na to, že majiteľ si 06.06.2012 prihlásil označenie „greenlux“ na ochranu ako ochrannú známku Spoločenstva a následne 19.06.2013 túto prihlášku vzal späť. Napriek tomu, že CTM bola vzatá späť, majiteľ ju odklonil na národnú prihlášku v Slovenskej republike s tým, že vedel o tom, že jeho práva kolidujú so staršou ochrannou známkou navrhovateľa, preto podľa jeho názoru nebola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

K tomuto uplatnenému dôvodu možno uviesť, že navrhovateľ uviedol dôvody, ktoré podľa neho poukazujú na zlú vieru majiteľa pri podaní prihlášky v Slovenskej republike a síce z dôvodu, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. pri premene jeho CTM na národnú prihlášku vedel o právach navrhovateľa k jeho staršej ochrannej známke, z dôvodu predchádzajúceho konania pred OHIM-om, avšak tieto svoje argumenty ničím nepodložil a tvrdenia nepreukázal.

Možno ďalej poukázať na to, že z obsahu správneho spisu bolo zistené, že v konaní pred OHIM bolo skutočne začaté konanie o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva č. 010941672, iniciované navrhovateľom. Ďalej však možno uviesť, že samotná skutočnosť, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. v tomto prípade pri podaní žiadosti o premenu ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku, vedel o starších právach navrhovateľa, nie je dostačujúcim dôvodom na konštatovanie, že v čase podania konal v zlej viere. Pokiaľ v konaní pred úradom nie sú predložené dôkazy, z ktorých by vyplývali i ďalšie okolnosti, ako napr. existencia obchodného alebo iného obdobného vzťahu medzi majiteľom a navrhovateľom, či ďalšie skutočnosti poukazujúce na to, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal so zlým úmyslom, s cieľom dosiahnuť určitú nespravodlivú výhodu, či spôsobiť ujmu navrhovateľovi práve podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (napr. zamedzenie majiteľovi staršej ochrannej známky vo vstupe na trh, parazitovanie na povesti majiteľa staršej ochrannej známky, a pod.) nemožno považovať návrh z tohto dôvodu za odôvodnený.

Je potrebné poukázať na to, že premena ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku je legitímnym právom majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, pričom v tejto súvislosti bolo zo spisu zistené, že majiteľ požiadal o premenu ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku vo všetkých štátoch Európskej únie s výnimkou Českej republiky, v ktorej má navrhovateľ sídlo, čo istým spôsobom poukazuje na to, že majiteľ sa zrejme snažil vyhnúť konfliktu s právami navrhovateľa.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického

chovania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s účelom získať neoprávnenú výhodu alebo s účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu.

Preto je nutný návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

JUDr. Igor Gažík
Bojnická cesta 7
971 01 Prievidza

Rott, Růžička & Guttman,
Patentová, známková a právna kancelária v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava