



Banská Bystrica 16.5.2016
POZ 438-2015 /N-73-2016/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred Kärcher Str. 28-40, 71364 Winnenden, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 6.3.2015 prihlasovateľom Štefanom Dancákom, MBA, Ondavská 1, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 438-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“, číslo spisu POZ 438-2015, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 438-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.8.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach s odôvodnením, že je majiteľom viacerých starších ochranných znáмок (medzinárodných aj ochranných znáмок Európskej únie) založených na slovnom prvku „KÄRCHER“, ktoré sú zapísané pre služby zhodné so službami prihlásenými pre zverejnené označenie. Prihlasované služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné so službami chránenými staršou ochrannou známkou Európskej únie č. 3289519 a služby prihlásené v triede 37 sú zhodné so službami chránenými staršími ochrannými známkami jednak v tejto triede ako aj s výrobkami chránenými staršími ochrannými známkami v triede 7, 11 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ konštatoval, že slovný prvok jeho ochranných znáмок „KÄRCHER“ je zhodný po vizuálnej, fonetickej aj sémantickej stránke s dominantným prvkom zverejneného označenia. Ochranná známka „KÄRCHER“ má pritom vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je výsledkom netradičnosti a originality použitého slovného prvku. Vďaka originalite ako aj rozsiahlemu a intenzívnemu používaniu starších ochranných znáмок tieto získali medzi spotrebiteľmi na Slovensku dobré meno.

Zverejnené označenie je označením slovným, je tvorené tromi slovnými prvkami „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“ spomedzi ktorých je však dištinkívnym len prvok „KÄRCHER“ a ostatné slovné prvky „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“ nie sú nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na ich opisnosť a druhový charakter vo vzťahu k prihláseným službám.

Staršie ochranné známky sú buď slovné alebo kombinované – vždy však obsahujú základný slovný prvok „KÄRCHER“. Tento prvok je napísaný buď v štandardnom fonte písme alebo – v prípade kombinovaných ochranných znáмок, v konkrétnom fonte tučných čiernych písmen so štvorčekom na začiatku uprostred

ktorého sú tri šípky smerujúce nadol alebo, inak povedané, stromček obrátený hore nohami. Dominantným prvkom kolíznych označení bude jednoznačne prvok „KÄRCHER“, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Tento slovný prvok nemá žiadny priamy významový vzťah k chráneným službám, je teda vysoko originálny a jedinečný. Jeho použitie vo zverejnenom označení môže viesť k zámene medzi porovnávanými označeniami (pôjde o vizuálnu zhodnosť aj sémantickú prepojenosť označení). Navyše, tento prvok sa nachádza na začiatku kolíznych označení, ktorý obvykle býva spotrebiteľmi vnímaný s väčšou pozornosťou. V dôsledku uvedeného spotrebiteľa budú pri kontakte s označením „KÄRCHER“ schopní jednoznačne určiť, že služby pod týmto označením ponúkané a poskytované pochádzajú od namietateľa. Ak sa teda na trhu objaví ďalšia ochranná známka, ktorá zdieľa so staršími (používanými) ochrannými známkami ich dištinkívnu časť, je len prirodzené, že sa spotrebiteľa budú domnievať, že aj toto označenie patrí majiteľovi starších ochranných známk, prípadne osobe s ním majetkovo či inak prepojenej.

Vzhľadom na silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk namietateľ s odvolaním sa na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie konštatoval, že tieto ochranné známky si zaslúžia širšiu ochranu.

Vo vzťahu k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že spotrebiteľ je schopný si vzájomne podobné označenie (tvorené pomocou rovnakých charakteristických prvkov) zaradiť do známkového radu a podľa toho identifikovať ich majiteľa. Z uvedeného vyplýva, že priemerný spotrebiteľ by mohol zverejnené označenie vnímať ako súčasť známkového radu namietateľa, a tak ho nesprávne asociovať s jeho výrobkami a službami. Zámenou kolíznych označení by mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov namietateľa, pretože prihlasovateľ by mohol získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známk a ich získaného postavenia na trhu. V nadväznosti na uvedené namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľa nič nenútilo zvoliť si ako súčasť svojho označenia slovný prvok, ktorý je v sektore zameranom na čistiacu techniku príznačný pre namietateľa.

V ďalšej časti námietok sa namietateľ venoval argumentácii o dobrom mene starších ochranných známk. Stručne popísal históriu namietateľa vo svete, ktorá siaha až do roku 1935, kedy vynálezca a inžinier Alfréd K. založil spoločnosť, ktorá v roku 1950 prišla na trh s prvým tlakovým čističom a od tejto doby sa sústreďuje na vysokotlakové čistenie, zametače, suché a parné čističe, systémy na umývanie áut a pod. Spoločnosť namietateľa pôsobí celosvetovo (v 60 krajinách sveta), v roku 2014 zamestnávala 11 138 zamestnancov. Na Slovensku táto spoločnosť pôsobila v rokoch 2004 až 2009 prostredníctvom organizačnej zložky, v súčasnosti na Slovensku pôsobí dcérska spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s. r. o. so sídlom v Nitre, ktorá zabezpečuje najmä predaj a prenájom čistiacej techniky. Za účelom preukázania obchodnej činnosti tejto spoločnosti namietateľ predložil súbor objednávok a faktúr za poskytnuté tovary a služby za roky 2012 až 2015. Taktiež predložil zmluvy uzavreté s mediálnymi agentúrami na propagáciu a reklamu výrobkov namietateľa, výtlaky online reklamy, tlačenej reklamy, články publikované na internete a inzeráty týkajúce sa predaja a prenájmu výrobkov namietateľa na Slovensku. Namietateľ uviedol, že spotrebiteľa na Slovensku ochranné známky „KÄRCHER“ poznajú, často sa s nimi stretávajú vo vzťahu k namietaným výrobkom a službám a tieto ochranné známky majú v ich očiach dobré meno. Na uvedené má vplyv nielen úspešná podnikateľská činnosť namietateľa na Slovensku, ale aj rozsiahla škála dobročinných aktivít, ktoré zvyšujú povedomie o ochranných známkach „KÄRCHER“ a budujú jej pozitívny imidž. S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti by používanie zverejneného označenia, ktoré je s nimi zameniteľné, nepoctivo ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena alebo by im bolo na ujmu - viedlo by k rozriadeniu rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk namietateľa, čo je pre namietateľa neprijateľné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá v plnom rozsahu.

Listom úradu z 18.9.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 29.9.2015 a 1.10.2015 uviedol, že nesúhlasí so závermi prezentovanými namietateľom, pretože zverejnené označenie možno odlišiť od označenia tovarov a služieb namietateľa, pretože z jeho znenia je zrejmé, že ide o poskytovanie služieb tepovania v rámci Košíc a okolia. Slovenský spotrebiteľ je dostatočne pozorný na to, aby dokázal prečítať a pochopiť zverejnené označenie a určiť podľa neho, že ide o poskytované služby, nie predaj strojov (činnosť, ktorú robí namietateľ).

Prihlasovateľ konštatoval, že z obsahu námietok vyplýva, že namietateľ výlučne predáva čistiacu techniku, resp. nevyužíva svoje ochranné známky na poskytovanie čistiacich služieb. Nie je teda podľa prihlasovateľa

možné, aby si spotrebitelia zamenili kolízne označenia, pretože ich vyobrazenie je iné a taktiež i ponúkané služby či tovary sú rozdielne – namietateľ ponúka tovary a vyrába stroje a prihlasovateľ ponúka služby čistenia (teповania).

Ďalej prihlasovateľ argumentoval, že pri svojej činnosti používa čistiace stroje od spoločnosti Kärcher (určené na profesionálne čistenie), čo v ponímaní prihlasovateľa znamená, že namietateľovi robí reklamu, za ktorú namietateľ nemusí platiť. Ak by namietateľ nesúhlasil s propagáciou jeho loga (ochrannej známky), prestal by ho umiestňovať na svoje stroje a zariadenia, ktoré predáva rôznym spoločnostiam poskytujúcim služby čistenia a upratovania, pretože inak si spotrebiteľ stále môže myslieť, že spoločnosť používajúca stroje značky Kärcher patrí pod namietateľa.

Pokiaľ ide o zobrazenie zverejneného označenia a starších ochranných známk, prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je označením výlučne slovným a neobsahuje grafický prvok (obrátенý stromček), ktorý obsahujú staršie ochranné známky. Zverejnené označenie teda nie je identické s ochrannou známkou (známkami) namietateľa a práve slovné prvky „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“ mu dodávajú jedinečnosť, pretože určujú druhovosť a miestnu príslušnosť. Ďalej je zverejnené označenie prihlásené len pre služby v triedach 35 a 37, pričom staršie ochranné známky vôbec nie sú zapísané pre služby v triede 35, čiže namietateľ tieto ochranné známky pre uvedenú triedu nemôže používať.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že z databáz ochranných známk vyplýva, že je evidovaných mnoho označení, ktoré obsahujú slovo Kärcher a ktoré nevlastní namietateľ.

Dobré meno starších ochranných známk podľa názoru prihlasovateľa nebolo preukázané.

K voľbe označenia „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“ prihlasovateľa viedla práve skutočnosť, že používa stroje a rovnošaty zakúpené od namietateľa, ktoré nesú označenie „KÄRCHER“, ponúka služby tepovania a svoje služby poskytuje v regióne Košíc. Ak by prihlasovateľ využil iné možnosti tvorby ochrannej známky, vznikli by mu náklady na výmenu strojov alebo označení strojov. V tejto súvislosti prihlasovateľ podotkol, že namietateľovi nebola doposiaľ zo strany prihlasovateľa spôsobená žiadna ujma používaním jeho oblečenia či strojov, skôr naopak, prihlasovateľ koná s čestným a dobrým úmyslom a chce si ochrannou známkou chrániť svoje služby pred spoločnosťami, ktoré nepoužívajú kvalitné stroje a certifikovanú chémiu pri výkone čistiacich služieb.

S odvolaním sa na presvedčenie, že v prípade zverejneného označenia nedochádza k parazitovaniu na starších ochranných známkach ani k zameniteľnosti, prihlasovateľ navrhol, aby bolo zverejnené označenie zapísané do registra ochranných známk ako ochranná známka.

Listom úradu z 11.11.2015 bolo vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam odoslané namietateľovi na základe jeho žiadosti zo 4.11.2015.

Stanovisko namietateľa k vyjadreniu prihlasovateľa (duplika) bolo úradu doručené 12.2.2015. Namietateľ v ňom uviedol, že argumenty prihlasovateľa sú často v rozpore so základnými princípmi známkového práva. Prihlasovateľ porovnáva zverejnené označenie s výrobkami, ktoré predáva namietateľ, pričom je potrebné samostatne porovnávať označenia a samostatne tovary a služby. Všetky ochranné známky namietateľa sú zapísané pre služby spojené s čistením, preto je podľa namietateľa argument prihlasovateľa o nepodobnosti porovnávaných služieb účelový a nesprávny. Namietateľ konštatoval, že nebráni tomu, aby spoločnosti prevádzkujúce čistiace služby používali jeho výrobky, ale bráni tomu, aby bolo registrovaná ochranná známka so slovným prvkom Kärcher pre ďalšieho majiteľa, pretože by to malo za následok rozdrobenie známkového radu namietateľa. Prihlasovateľ ako majiteľ strojov a zariadení označených ochrannými známkami namietateľa, môže tieto používať, avšak svoje služby nesmie nimi propagovať.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že zverejnené označenie neobsahuje šípky a stromček vo štvorci, podstatným je, že zverejnené označenie obsahuje kľúčový slovný prvok „KÄRCHER“, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a ktorý je zhodný s dominantným prvkom namietaných ochranných známk. Slovné prvky „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“ sú opisné, inak povedané, ak by si prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky len s týmito prvkami, bola by zamietnutá pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o zoznam ochranných známk so slovným prvkom „KÄRCHER“, zo zoznamu ktorý predložil prihlasovateľ je zrejmé, že väčšina známk je zapísaná v prospech namietateľa, ďalšia časť známk je

zaniknutá, prípade tieto ochranné známky nie sú platné na území Slovenskej republiky (a teda nemajú vplyv na predmetné konanie).

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 ochrannej známky „KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE“, číslo spisu POZ 438-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.3.2015 prihlasovateľom Štefanom Dancákom, MBA, Ondavská 1, 040 11 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2015 pre služby v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred Kärcher Str. 28-40, 71364 Winnenden, Spolková republika Nemecko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnnej ochrannej známky č. 603913 „KÄRCHER“, ktorá bola 12.2.1993 medzinárodne zapísaná s prioritou od 13.8.1992 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 603914 „KÄRCHER“, ktorá bola 12.2.1993 medzinárodne zapísaná s prioritou od 13.8.1992 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnnej ochrannej známky EÚ č. 46516 „KÄRCHER“, platnej na území SR od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 8945818 „KÄRCHER“, s dátumom podania 11.3.2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),
- slovnnej ochrannej známky EÚ č. 10364727 „KÄRCHER“, s prioritou od 21.7.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 3289519 „KÄRCHER“, s dátumom podania 28.7.2003, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“ a spolu s prvou až piatou staršou ochrannou známkou ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“).

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 zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby

v triede 35 – „*reklama; televízna reklama; zásielkové reklamné služby; marketing*”

a **v triede 37** – „*údržba nábytku; umývanie automobilov; čistenie interiérov budov; údržba, čistenie a opravy kože; dezinfekcia; čistenie okien; umývanie dopravných prostriedkov; leštenie vozidiel; údržba vozidiel; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov*“.

Všetky staršie ochranné známky sú zapísané pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že znenie služieb v tejto triede pre zapísané staršie ochranné známky je zhodné a podobné, úrad uvádza znenie služieb len pre prvú staršiu ochrannú známku a šiestu staršiu ochrannú známku.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre služby

v triede 37 – „*maintenance, repair and technical control of the above products; vehicle cleaning and maintenance; operation of self-service vehicle washing stations*“ (údržba, opravy a technická kontrola uvádzaných tovarov, čistenie a údržba automobilov, prevádzkovanie samoobslužných autoumyvárni).

Šiesta staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre služby

v triede 35 – „*sales services, in particular in the field of clothing, clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, leatherware, textile household articles, luggage, sporting articles and tobacco products, playthings and toys, and cleaning technology machines and installations; marketing; market research and market analysis; drawing up organisational programmes for service providers; advertising; rental of advertising space; distribution of goods and publicity materials for advertising purposes, including via electronic media and via the Internet; presentation of goods, in particular shop and display window decorations; organisation of trade fairs; promotion of business relations; business consultancy and administration, organisational consultancy, professional business consultancy; sales consultancy; business management services; all the aforesaid services for others*“ (podpora predaja osobitne v oblasti odevov, hodínok, okuliarov, módných doplnkov, kozmetiky a parfémov, kožených výrobkov, textilných výrobkov do domácnosti, batožiny, športových predmetov, tabakových produktov, hračiek, čistiacich strojov a zariadení; marketing; prieskum trhu a analýzy trhu; vyhotovovanie organizačných programov pre poskytovateľov služieb; reklama; prenájom reklamného priestoru; distribúcia tovarov a materiálov na reklamné účely, vrátane elektronickej distribúcie a distribúcie cez internet; prezentácia tovarov; organizácia veľtrhov; podpora obchodných vzťahov; obchodné poradenstvo a služby; odborné konzultácie; konzultačné služby v oblasti predaja; služby v oblasti obchodného manažmentu)

a **v triede 37** – „*cleaning; maintenance of technical apparatus, machines and installations*“ (čistenie; údržba technických zariadení, strojov a prístrojov).

Pri posudzovaní podobnosti služieb zapísaných pre zverejnené označenie a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť predovšetkým ich povahu, určenie, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa týkajú reklamy a marketingu, činností ktoré sú zapísané aj pre šiestu staršiu ochrannú známku. Na základe uvedeného je aj bez podrobnejšej analýzy potrebné konštatovať, že služby, pre ktoré bolo zverejnené označenie prihlásené v triede 35 sú zhodné a podobné so službami zapísanými pre šiestu staršiu ochrannú známku namietateľa.

Služby zverejneného označenia prihlásené v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne „*umývanie automobilov, údržba, čistenie a opravy kože, umývanie dopravných prostriedkov, leštenie vozidiel, údržba vozidiel*“ sú službami podobnými a zhodnými so službami chránenými staršími ochrannými známkami v tejto triede, a to konkrétne so službou čistenia a údržby automobilov a službou prevádzkovania samoobslužných autoumyvárni zapísanou napr. pre prvú staršiu ochrannú známku.

Ďalšie služby prihlásené v tejto triede, a to „údržba nábytku, čistenie interiérov budov, údržba, čistenie a opravy kože (už uvedené aj vyššie), dezinfekcia, čistenie okien, chemické čistenie a čistenie exteriérov budov“ možno subsumovať pod pojem „čistenie“, ktoré je ako služba zapísaná samostatne pre šiestu staršiu ochrannú známku a ktorý bezprostredne súvisí aj s ostatnými službami týkajúcimi sa čistenia, ktoré sú zapísané v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre všetky staršie ochranné známky. Obdobne služba „prenájom čistiacich strojov“ (ktorá nie je explicitne zapísaná pre žiadnu staršiu ochrannú známku) je spätá so službami čistenia, údržby čistiacich strojov a všeobecne čistiacimi strojmi, ktoré má ako tovary chránené namietateľ všetkými staršími ochrannými značkami. Z výpisov z príslušných registrov, v ktorých sú zapísané staršie ochranné známky, vyplýva, že staršie ochranné známky sú zapísané pre rôzne druhy tovarov určených na čistenie, úpravu vody a dezinfekciu ako sú napr. vysokotlakové čistiace prístroje, vysávače, prístroje na čistenie podlahy, čistiace stroje pre tvrdé plochy a textilné obklady, nástroje na mechanické čistenie a pod. Služby prihlásené pre zverejnené označenie sa tak obdobne ako služby chránené staršími ochrannými značkami týkajú čistenia a čistiacej techniky, čiže majú rovnaké zameranie a identický okruh spotrebiteľov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že číslo triedy tovarov a služieb slúži primárne pre potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb (t.j. pre administratívne účely) a tovary a/alebo služby zaradené do rôznych tried sa nepovažujú automaticky za nepodobné, t.j. aj medzi nimi možno nájsť podobnosť.

Pre úplnosť úrad uvádza, že ako konštatoval namietateľ, predmetom porovnania pri tovaroch a službách kolíznych označení nie je činnosť, ktorou sa prihlasovateľ alebo namietateľ v skutočnosti zaoberá, ale porovnávajú sa tovary a služby tak, ako sú zapísané a prihlásené v príslušnom registri ochranných známk. Dôkazy o skutočnom používaní tovarov a služieb by mohli byť zohľadnené v prípade tvrdenia o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorú však, ako bude uvedené neskôr, nebolo v tomto prípade potrebné skúmať.

Porovnanie označení

S prihliadnutím na zhodu starších slovných ochranných známk ako aj zhodné stvárnenie kombinovaných ochranných známk, úrad vykonal porovnanie zverejneného označenia s prvou (slovnou) a šiestou (kombinovanou) staršou ochrannou značkou namietateľa.

Zverejnené označenie (POZ 438-2015)

Staršie ochranné známky

KÄRCHER TEPOVANIE KOŠICE

Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 603913)
KÄRCHER

Šiesta staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 3289519)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia 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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného označenia so staršou slovnou ochrannou značkou ako aj ochrannou značkou kombinovanou (v čierno-bielej farbe). Zverejnené označenie pozostáva z troch slovných prvkov „KÄRCHER“, „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“, z ktorých prvý slovný prvok predstavuje celú prvú staršiu ochrannú známku. Keďže ide o slovný prvok nachádzajúci sa na začiatku označení, ktorý býva spotrebiteľmi obvykle vnímaný s väčšou pozornosťou (čítame zľava doprava), bude táto zhoda viesť k čiastočnej vizuálnej zhode zverejneného označenia so staršou slovnou ale aj kombinovanou ochrannou značkou. V kombinovanej staršej ochrannej značke (šiesta staršia ochranná známka) bude totiž dominantným práve slovný prvok „KÄRCHER“, pretože zaberá väčšinu plochy označenia a je napísaný výrazným (hrubým) typom písma. Grafický prvok nachádzajúci sa v tejto ochrannej značke (ako aj v niektorých ďalších starších ochranných značkách) pozostáva z troch prekrývajúcich sa trojuholníkov vo štvorci, ktoré pripomínajú akoby schématickú kresbu stromčeka otočeného hlavou dole. Tento prvok však z hľadiska jeho veľkosti (je približne rovnako veľký ako jedno písmeno slovného prvku) nebude

v kombinovanom označení dominantným, hoci sa nachádza na jeho začiatku. Prihlasovateľ namietal, že práve tento prvok definuje značku Kärcher, preto si ochrannú známku namietateľ a spotrebiteľ nezamení so zverejneným označením. S takýmto tvrdením úrad nesúhlasí, pretože aj keby grafický prvok obsiahnutý v starších kombinovaných ochranných známkach bol typickým pre namietateľa, stále je sprevádzaný slovným prvkom „Kärcher“, ktorého zhoda s prvým slovným prvkom zverejneného označenia nemožno opomenúť.

Z fonetického hľadiska je dôvodným predpokladať, že rovnako ako zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka, aj šiesta staršia ochranná známka bude interpretovaná na základe slovných prvkov, a to zverejnené označenie ako „kärcher tepovanie košice“ a staršie ochranné známky len ako „kärcher“. V dôsledku uvedeného možno konštatovať pomerne vysoký stupeň fonetickej podobnosti označení, ktorá je navyše umocnená zhodou na začiatku zvukového vnemu označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Staršie ochranné známky boli vytvorené z priezviska zakladateľa spoločnosti namietateľa a pravdepodobne budú spotrebiteľmi aj vnímané ako meno nemeckého pôvodu. Grafický prvok nachádzajúci sa v niektorých starších ochranných známkach (pripomínajúci zobrazenie obráteného stromčeka), nenesie vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám osobitný význam, nebude preto z hľadiska významu označení určujúci.

Zverejnené označenie okrem slovného prvku „KÄRCHER“, obsahuje prvky „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“. Berúc do úvahy zoznam služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené (služby v triede 37 týkajúce sa čistiacich prác) ako aj skutočnosť, že prihlasovateľ má bydlisko v Košiciach, tieto prvky majú v označení opisný charakter (chýba im rozlišovacia spôsobilosť). Spotrebiteľ týmto prvkom bude rozumieť (pod takýmto označením bude očakávať služby tepovania, resp. čistenia, ktoré sa poskytujú v meste Košice a jeho okolí), nedokáže však podľa nich určiť pôvod takto označovaných služieb vo vzťahu ku konkrétnemu subjektu, preto mu na orientáciu môže slúžiť práve prvý slovný prvok „KÄRCHER“ (ktorý je v označení nositeľom rozlišovacej spôsobilosti). Napriek tomu, že tento prvok nemá konkrétny význam vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám, skutočnosť, že sa vyskytuje v rovnakej podobe v oboch označeniach, môže nepochybne viesť k významovému stotožneniu kolíznych označení.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce 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.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť s priemernou mierou pozornosti. Priemerný spotrebiteľ sa považuje za primerane pozorného a obozretného, no keďže má len málo príležitostí priameho porovnania označení, zväčša sa musí spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si o označení/označeniach uchová v pamäti.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že bola konštatovaná ich podobnosť na základe porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické), hoci z vizuálneho hľadiska ide len o podobnosť čiastočnú. Tento záver vychádza zo skutočností, že začiatok zverejneného označenia tvorí slovný prvok zhodný s jediným slovným prvkom starších slovných ochranných známk a taktiež slovným prvkom kombinovaných starších ochranných známk. Ďalšie slovné prvky „TEPOVANIE“ a „KOŠICE“ vo zverejnenom označení boli vyhodnotené ako opisné vo vzťahu ku prihláseným službám, a preto bol pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk kladený dôraz práve na spoločný slovný

prvok „KÄRCHER“. Je tiež potrebné vziať do úvahy už spomínanú skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a keďže táto bude s najväčšou pravdepodobnosťou založená na zhodnom slovnom prvku „KÄRCHER“, existuje pravdepodobnosť, že si kolízne označenia zamení. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zhodou a podobnosťou služieb prihlásených pre zverejnené označenie v triede 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v týchto triedach, takže aj pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení vysoké.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať tiež zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že tovary alebo služby označované danými označeniami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože zverejnené označenie obsahuje slovný prvok starších ochranných známk „KÄRCHER“ a je prihlásené pre zhodné, resp. podobné služby, jednoznačne v tomto prípade existuje riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Na zistenú pravdepodobnosť zámery nemá vplyv konštatovanie prihlasovateľa o výskyte slovného prvku „KÄRCHER“ vo viacerých ochranných známkach rôznych subjektov. Skutočnosť, či iné ochranné známky koexistujú na trhu so staršou ochrannou známkou (staršími ochrannými známkami) namietateľa, ktorá nie je preukázaná, nemôže mať podstatný vplyv na konštatovanie, či existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa v očiach relevantného spotrebiteľa. Navyše z výpisov ochranných známk, ktoré predložil prihlasovateľ vyplýva, že ochranné známky zapísané pre relevantný okruh služieb, ktoré obsahujú prvok „KÄRCHER“ patria namietateľovi.

Pokiaľ prihlasovateľ poukázal na súdne rozhodnutie (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 5.3.2009, sp. Zn. 3 Sžhuv 3/2008), kde bolo zdôraznené, že ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok a nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len jej určité časti, je potrebné uviesť, že takýto záver je plne kompatibilný s postupom úradu v danej veci, t.j. s tým, že v rámci posúdenia označenia bol určený jeho dominantný prvok (v tomto prípade slovný prvok „KÄRCHER“), ktorý je v označení zároveň nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a má jednoznačný vplyv na vnímanie označenia (najmä na jeho uloženie v pamäti spotrebiteľov).

Súčasne úrad uvádza, že každý prihlasovateľ ochrannej známky má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk bolo zistené, že slovný prvok starších ochranných známk „KÄRCHER“ je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení. Voľbu tohto prvku pre ochrannú známku prihlasovateľa vonkoncom neospravedlňuje argument o používaní čistiacich strojov zakúpených od namietateľa, ktoré sami sú označené staršími ochrannými známkami. V tomto prípade sa namietateľ oprávnenne bráni tomu, čo prihlasovateľ nazval „bezplatnou reklamou“ namietateľa, pretože v zmysle známkového práva používanie určitého označenia viacerými subjektmi neprispieva k jeho propagácii a podpore, ale naopak, rozrieduje jeho rozlišovaciu spôsobilosť a môže mať taký následok, že spotrebiteľ si bude porovnávané označenia navzájom spájať a domnievať sa, že ide len o ďalšie označenie namietateľa alebo s ním hospodársky či inak prepojeného subjektu.

Namietateľ v konaní poukazoval aj na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť (a súčasne aj dobré meno) jeho starších ochranných známk, skutočnosti ktoré doložil aj značným objemom dokladov. V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že v konaní o námietkach nebolo potrebné skúmať otázku zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, pretože by to nemalo vplyv na rozhodnutie vo veci. V konaní boli naplnené všetky zákonné podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, t.j. podobnosť označení a podobnosť služieb prihlásených/zapísaných pre kolízne označenia a prípadné konštatovanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti či dokonca dobrého mena starších ochranných známk by len potvrdilo (zdublikovalo) oprávnenosť pozície namietateľa brániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že v danom prípade boli naplnené podmienky stanovené v citovanom ustanovení zákona (§ 7 písm. a) zákona o ochranných známkach) pre všetky prihlasované služby, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal posúdením ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona ani ďalších starších slovných ochranných známkok, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:
Štefan Dancák, MBA
Palárikova 3
040 01 Košice

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava