



Banská Bystrica 27. 6. 2018
POZ 5435-2016/N-65-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Norma Sweden AB, Box 100, SE-334 22 Anderstorp, Švédsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „FLEXINO“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.11.2016 prihlasovateľom TechNick s.r.o., Lachova 4, 851 03 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5435-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „FLEXINO“, číslo spisu POZ 5435-2016, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „FLEXINO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5435-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.8.2017 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „FLEXINOX“ č. 013331772 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 17 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s porovnaním práva prednosti namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bolo prihlásené 3.11.2016 a staršia ochranná známka je zapísaná od 6.10.2014 z čoho vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti.

Ďalej namietateľ skonštatoval, že tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v triedach 6, 17 a 20 sú s prihlasovanými tovarmi pre zverejnené označenie v triede 6 zhodné a veľmi podobné, čím by takto označované tovary spotrebiteľia mylne identifikovali.

Pri porovnaní označení namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka „FLEXINOX“ sú zložené z jedného slovného prvku takmer rovnakej dĺžky, pričom sa zhodujú v siedmich písmenách s rovnakým umiestnením. Následkom tejto skutočnosti namietateľ uviedol, že porovnávané označenia zanechajú vo vedomí spotrebiteľa veľmi podobný vizuálny vnem.

Rovnako skonštatoval podobnosť aj na základe porovnania označení z fonetického hľadiska, keďže porovnávané označenia majú zhodný počet slabík „fle-xi-no“ vs. „fle-xi-nox“, čím rozdiel v tretej slabike v koncovom písmene „X“ pri výslovnosti zaniká.

V súvislosti s porovnaním označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že ide o slová fantazijné, v dôsledku čoho nebudú spotrebiteľia schopní rozlíšiť porovnávané označenia ani z významového hľadiska.

Namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú veľmi podobné. Ďalej skonštatoval, že staršia ochranná známka je zapísaná pre zhodné a podobné tovary v triedach 6, 17 a 20, pre aké je prihlásené zverejnené označenie v triede 6. V dôsledku týchto skutočností uviedol, že na strane relevantnej verejnosti existuje veľká pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky číslo spisu POZ 5435-2016 zamietol v plnom rozsahu.

Listom úradu z 21.9.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 3.4.2018 uviedol, že prihlasované tovary pre zverejnené označenie v triede 6 sa nezhodujú s tovarmi zapísanými v triedach 6, 17 a 20 pre staršiu ochrannú známku. Zhodné sú iba tovary: „kovové rúrkové a hadicové spojky; kovové svorky na rúrky a hadice“. Poukázal na nesprávny preklad zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku do slovenského jazyka, predovšetkým aj zhodný preklad tovarov zapísaných v triedach 6 a 17. Ako dôkaz priložil výpis staršej ochrannej známky z registra ochranných známok vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Ďalej prihlasovateľ skonštatoval, že zverejnené označenie sa z vizuálneho hľadiska odlišuje od staršej ochrannej známky výrazne väčším písmenom X, ktoré zverejnené označenie delí na dve časti „FLE-X-INO“, pričom staršia ochranná známka je jednoslovná „FLEXINOX“. Prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia sa líšia v počte písmen, v type písma.

V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska uviedol, že spotrebiteľ bude reprodukovat' staršiu ochrannú známku ako je zapísaná v registri „FLEKSINOKS“, pričom vyjadril nesúhlas s argumentom namietateľa, že koncové „X“ bude pri nedbalej výslovnosti zanikať. Prihlasovateľ považoval „X“ za veľmi znelú spoluhlásku, ktorú nie je možné pri vyslovovaní vynechať. Ako podstatný argument uviedol výslovnosť koncových častí porovnávaných označení „ino“ vs. „inoks“. Počiatočnú časť slovných prvkov „FLEXI“ prihlasovateľ posúdil ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ v súvislosti s porovnaním dotknutých označení zo sémantického hľadiska uviedol, že zverejnené označenie je fantazijné bez nejakého významu. K staršej ochrannej známke uviedol, že ide o označenie zložené zo slov „FLEXI“ a „INOX“, ktoré opisujú druh, charakter a vlastnosti tovarov, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Ide o informáciu o tovaroch pružných, ohybných z nehrdzavejúcej ocele. Vyplýva to z významu slov obsiahnutých v slovnom prvku staršej ochrannej známky „FLEXI“ od slova flexibilný (pohyblivý, pružný) a časti slovného prvku „INOX“, ktorá v preklade z francúzskeho, talianskeho a neformálne aj anglického jazyka znamená „*nehrdzavejúca oceľ*“. V závere týchto skutočností prihlasovateľ uviedol, že význam slovného prvku staršej ochrannej známky je „*ohybná nehrdzavejúca oceľ*“ a vo vzťahu k zapísaným tovarom ide o opisné označenie. Svoje tvrdenia prihlasovateľ podporil dôkazmi č. 2 a 3 – výťažky zo slovníkov na internete (preklady časti slovného prvku „inox“). V závere porovnania označení zo sémantického hľadiska uviedol, že označenia nie sú zhodné ani podobné.

Podľa úsudku prihlasovateľa má staršia ochranná známka opisný charakter, čím nie je schopná plniť funkciu odlíšenia tovarov pochádzajúcich od rôznych subjektov. Na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti poukázal priloženými výpismi z registra ochranných známok Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, dôkaz č. 4 - zoznam ochranných známok začínajúcich slovným prvkom „FLEXI“ zapísaných pre tovary v triede 6 a dôkaz č. 5 – zoznam zapísaných ochranných známok „FLEXINOX“ aj iných majiteľov ako je namietateľ, ktoré sú zhodné so staršou ochrannou známkou a zapísané pre tovary v triedach 6, 17 a 20.

Prihlasovateľ uviedol, že zhodná úvodná časť posudzovaných označení „FLEXI“ nie je schopná spotrebiteľskej verejnosti umožniť rozlíšenie tovarov jednej osoby od tovarov inej osoby, keďže túto predponu bez rozlišovacej spôsobilosti používajú mnohé ďalšie subjekty. Podľa prihlasovateľa bude pozornosť spotrebiteľa sústredená na koniec označení „NOX“ vs. „NO“, kde je zrejмый rozdiel v jednom písmene a pri fonetickom vneme v dvoch písmenách. Tento dôvod považoval prihlasovateľ za dostatočný na konštatovanie ich odlišnosti. Prihlasovateľ zdôraznil, že zameniteľnosť označení nemôže byť konštatovaná na základe nedištinktívnych prvkov. V tomto prípade považoval za nesprávne konštatovanie podobnosti

založenej na zhodnej časti slovného prvku „FLEXI“ s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Ďalej uviedol, že prihlasované tovary sú určené odbornej verejnosti, ktorá ich výberu bude venovať zvýšenú pozornosť, a tak nedôjde k ich zámene so zapísanými tovarmi.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol úradu námietky v celom rozsahu zamietnuť.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 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 „FLEXINO“, číslo spisu POZ 5435-2016, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 3.11.2016 prihlasovateľom TechNick s.r.o., Lachova 4, 851 03 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2017 pre tovary v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sweden AB, Box 100, SE-334 22 Anderstorp, Švédsko je majiteľom ochrannej známky Európskej únie „FLEXINOX“ č. 013331772 s právom prednosti od 6.10.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 17 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce tovary:

v triede 6 – „*ohybné kovové hadice a rúrky na plyn, vodu, ústredné kúrenie, solárne zariadenia, požiarnické rozvody a rozstrekovacie požiarnické zariadenia; kovové rúrkové a hadicové spojky; kovové svorky na rúrky a hadice; kovové súčasti hadíc*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 6 – „*hose and pipe connectors; hose and pipe clamps of metal; hose and pipe couplings*“ [hadicové a potrubné konektory; kovové hadicové a potrubné svorky; hadicové a potrubné spojky],

v triede 17 – „*hose and pipe connectors*“ [hadicové a potrubné konektory],

v triede 20 – „*hose and pipe clamps of non metal*“ [nekovové hadicové a potrubné svorky].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršie ochranné známky, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Podobnosť tovarov alebo

služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t.j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie je v triede 6 prihlásené pre tovary „*kovové rúrkové a hadicové spojky; kovové svorky na rúrky a hadice*“, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 6 „*hadicové a potrubné konektory; kovové hadicové a potrubné svorky; hadicové a potrubné spojky*“. Uvedená zhoda vyplýva zo skutočnosti, že ide o rovnaké tovary, ktorých pomenovanie sa mierne líši.

Prihlásené tovary v triede 6 „*kovové súčasti hadíc*“ možno posúdiť ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 6 „*hadicové a potrubné konektory; kovové hadicové a potrubné svorky; hadicové a potrubné spojky*“. Tovary zverejneného označenia (kovové súčasti hadíc) sú širšou všeobecnou kategóriou tovarov, ktorá môže zahŕňať zapísané tovary ako sú konektory, svorky a spojky. Uvedené tovary môžu pochádzať od zhodných výrobcov, majú rovnaký účel použitia a sú prostredníctvom zhodných distribučných kanálov prístupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Ostatné prihlasované tovary pre zverejnené označenie „*ohybné kovové hadice a rúrky na plyn, vodu, ústredné kúrenie, solárne zariadenia, požiarnické rozvody a rozstrekovacie požiarnické zariadenia*“ v triede 6 možno považovať za tovary súvisiace so všetkými tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 6, 17 a 20. Ich vzájomná súvislosť sa odvíja predovšetkým od ich doplnkového charakteru. Hadice a rúrky určené na akékoľvek použitie sú dopĺňané spojkami, svorkami a ostatnými súčastami bez ohľadu na materiál, z ktorého sú vyrobené. Aj v tomto prípade možno konštatovať, že aj keď sú vyrobené z odlišného materiálu môžu pochádzať od rovnakého výrobcu, mať zhodné distribučné kanály a prostredníctvom rovnakých predajných miest prístupné rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5435-2016)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 013331772)

FLEXINOX

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musí hodnotiť ich vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné v úprave, tvorené jedným slovným prvkom „FLEXINO“ zloženého z veľkých písmen tlačenej abecedy v štandardnom fonte len s väčším písmenom „X“ uprostred slova. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „FLEXINOX“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení, ktoré sú tvorené veľkými tlačеныmi písmenami v štandardnom type písma. Slovný prvok zverejneného označenia je zhodný vo všetkých 7 písmenách (F/L/E/X/I/N/O), ktoré sú pozične umiestnené v rovnakom poradí ako časť slovného prvku staršej ochrannej známky, čím je v celom rozsahu obsiahnutý v jej slovnom prvku. Porovnávané označenia sa líšia výlučne vo veľkosti písmena „X“, ktoré je umiestnené na štvrtej pozícii slovných prvkov a slovný prvok staršej ochrannej známky obsahuje ďalšie písmeno „X“ umiestnené na jeho konci. Na základe minimálnych rozdielov a zhody celého slovného prvku zverejneného označenia „FLEXINO“, obsiahnutého v plnom rozsahu v slovnom prvku staršej ochrannej známky „FLEXINO-X“ je potrebné zdôrazniť, že vizuálny vnem spotrebiteľa ovplyvní predovšetkým zhodný slovný prvok, ktorý tvorí skoro celú dĺžku staršej ochrannej známky, pričom si spotrebiteľ nemusí všimnúť minimálny rozdiel medzi porovnávanými označeniami, a to v dĺžke označení len v jednom písmene, ktoré je umiestnené na konci slovného prvku staršej ochrannej známky a spotrebiteľ ho môže prehliadnúť. Rovnako nebude mať spotrebiteľ možnosť analyzovať a priamo porovnať označenia vedľa seba, preto je nutné konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska je nutné uviesť, že porovnávané označenia budú zvukovo realizované spotrebiteľom v zhode s ich slovenskou výslovnosťou ako trojslabičné slová „fle-ksi-no“ v prípade interpretácie zverejneného označenia a „fle-ksi-noks“ v prípade interpretácie staršej ochrannej známky. Keďže je pri zvukovej realizácii kladený dôraz na začiatok slov, ktoré spotrebiteľ intenzívnejšie vníma, môže minimálny rozdiel pri zvukovej realizácii koncovej časti vnímať menej intenzívne. Na základe zhodnej zvukovej realizácie počiatočných dvoch slabík a minimálneho rozdielu v interpretácii tretej slabiky možno konštatovať, že spotrebiteľom budú porovnávané označenia vnímané ako foneticky podobné. Nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, že spotrebiteľ by prvú zhodnú časť označení „FLEXI-“ nevnímal kvôli jej opisnosti a označenia by porovnával len na základe výslovnosti druhej časti „-NO“ vs. „-NOX“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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 alebo sú ich prvky fantazijné.

Možno konštatovať, že zverejnené označenie „FLEXINO“ a staršia ochranná známka „FLEXINOX“ ako celky tvoria fantazijné označenia bez konkrétneho významu. Avšak možno predpokladať, že zhodná časť slovných prvkov porovnávaných označení „FLEXI-“ by mohla ovplyvniť sémantický vnem spotrebiteľov tým, že jej význam (flexibilný, pružný, ohybný) by odkazoval na charakter zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku a prihlasovaných tovarov pre zverejnené označenie. Ďalej je nutné uviesť, že po rozdelení slov na dve časti by ich zostávajúce časti „-NO“ a „-NOX“ netvorili plnovýznamové slová a pre relevantného spotrebiteľa by nemali žiadnu sémantickú hodnotu. Z tohto dôvodu nie je možné porovnávané označenia umelo deliť na ich časti, ale ich posudzovať ako celky.

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že sémantické porovnanie nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení, prípadne bude zhodne poukazovať na rovnaký význam týkajúci sa flexibility.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 a služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov a služieb.

V konkrétnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov široká odborná aj laická spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. V danom prípade nemožno kolízne tovary považovať za tovary bežnej spotreby. Na základe ich povahy sú určené špecifickému účelu súvisiacemu s inštaláciou a montážou rôznych druhov potrubí a ostatných inštalácií. Keďže ide o tovary, ktoré nie sú finančne náročné a sú určené širokému okruhu spotrebiteľov, budú ich vyhľadávať prostredníctvom špecializovaných predajcov a ich výberu budú venovať priemernú mieru pozornosti.

Pri porovnaní dotknutých označení bolo zistené, že sú tvorené podobnými jednoslovnými označeniami, zhodnými v 7 písmenách (F/L/E/X/I/N/O) pozične umiestnenými v rovnakom poradí, čím je zverejnené označenie v plnom rozsahu obsiahnuté v časti slovného prvku staršej ochrannej známky. Na základe týchto skutočností boli z vizuálneho aj fonetického hľadiska porovnávané označenia posúdené ako podobné, z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere. Čo sa týka sémantického hľadiska boli porovnávané označenia posúdené ako fantazijné bez konkrétneho významu. Nemožno vylúčiť, že pri umelom rozdelení označení na časti slovných prvkov „FLEXI-“, by mohol byť ovplyvnený sémantický vnem spotrebiteľov vo význame

(flexibilný, pružný, ohybný), čo by zodpovedalo charakteru prihlasovaných a zapísaných tovarov. Avšak zostávajúce časti „-NO“ a „-NOX“ by netvorili plnovýznamové slová. Z tohto dôvodu je nutné posudzovať označenia v celosti a v takej podobe im priznať rozlišovaciu spôsobilosť k prihlasovaným a zapísaným tovarom.

Uvedené skutočnosti je možné uzavrieť tak, že na základe konštatovanej vysokej podobnosti kolíznych označení, v spojitosti so zhodnosťou a podobnosťou prihlasovaných a zapísaných tovarov, môže ich priemerný spotrebiteľ na trhu vnímať, ako tovary rovnakého pôvodu. Nie je teda možné vylúčiť to, že verejnosť by mohla veriť, že tovary takto označené, pochádzajú od rovnakého subjektu, alebo hospodársky prepojených subjektov, a preto je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení.

K tvrdeniam prihlasovateľa o opisnom charaktere staršej ochrannej známky, ktoré založil na posúdení sémantického hľadiska pri rozdelení slovného prvku staršej ochrannej známky na „FLEXI“ a „INOX“ je nutné uviesť, že relevantný spotrebiteľ s veľmi malou pravdepodobnosťou bude skúmať význam časti slovného označenia „INOX“ na základe jej prekladu z francúzskeho, prípadne talianskeho jazyka, keďže tento termín nie je zaužívaný u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Ďalej nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o posúdení podobnosti označení založenej na nedištinktivnosti prvku „FLEXI“. Úrad v súlade s princípmi vyplývajúcimi zo zákona o ochranných známkach a zaužívanej praxe vždy posudzuje označenia ako celky a v tomto prípade, ako bolo skôr odôvodnené, ani nie je dôvod, aby bolo potrebné posudzovať jednotlivé časti označení.

Argumenty prihlasovateľa o existencii ochranných známk zapísaných v registri Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo začínajúcich slovnou časťou „FLEXI-“ pre tovary v triede 6 ako aj o existencii zapísaných ochranných známk zhodných so staršou ochrannou známkou „FLEXINOX“ iných majiteľov ako je namietateľ pre tovary v triede 6, nemajú v konkrétnom prípade na posúdenie pravdepodobnosti zámény kolíznych označení vplyv. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známk nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že dôkazy predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „FLEXI-“ a „FLEXINOX“ reálne na trhu stretli ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto 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. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava 5

Patentová a známková kancelária Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5