



Banská Bystrica 17. 2. 2021

POZ 2715-2019/N-19-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, 13, Oberkamper Strasse, 42349 Wuppertal, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **VRCPRO COBRA** do registra ochranných známk, prihláseného 4.12.2019 prihlasovateľom VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Evou Krchňavou, Rudlovska cesta 47, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2715-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky **VRCPRO COBRA, číslo spisu POZ 2715-2019, sa zamieta.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **VRCPRO COBRA** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2715-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.5.2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov odôvodnil tým, že je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky č. 498711 „COBRA“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), zapísanej do registra 6.12.1985 pre tovary v triede 8.

Ďalej namietateľ uviedol, že podľa jeho názoru zverejnené označenie nemožno považovať za prihlášku podanú v dobrej viere v zmysle § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom podaním zverejneného označenia nie v dobrej viere je dotknutý na svojich právach.

K uvedenému tvrdeniu navrhovateľ uviedol, že spor medzi prihlasovateľom a namietateľom prebieha od roku 2018, pričom po neúspešných pokusoch o zmierlivé riešenie veci bola 14.6.2018 navrhovateľom podaná žaloba, ktorou sa majiteľ staršej ochrannej známky domáhal ochrany voči porušovaniu jeho práv zo staršej ochrannej známky.

Súd uznesením z 2.7.2018 prihlasovateľovi uložil povinnosť zdržať sa v Slovenskej republike využívania, používania, ponúkania, propagácie, reklamy alebo uvádzania na trh alebo skladovania, dovážania na tento účel alebo akéhokoľvek iného spôsobu využívania označenia „COBRA“, alebo označenia zhodného alebo zameniteľného so slovnou ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných známk vedenom WIPO pod

číslo 498711 „COBRA“ pre ručné náradie, do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Namietateľ doložil aj právoplatné rozhodnutie vo veci, pričom citoval ods. 13 rozhodnutia: „.....Súd mal vykonaným dokazovaním a zhodnými tvrdeniami strán sporu za preukázané, že žalovaný (prihlasovateľ) ponúkal na predaj výrobky (tovar) s označením „VRCPRO COBRA“ pre ručné náradie – blicky, ktoré je spôsobilým vyvolať zámenu s ochrannou známkou žalobcu (namietateľa) „COBRA“, zapísanou pre ochranu tovarov – ručné náradie.....Ochranná známka „COBRA“ je používaná žalobcom (prihlasovateľom) na označenie ručného náradia – blicky COBRA KNIPEX a žalovaný (prihlasovateľ) ponúkal na predaj výrobky s označením ručného náradia – blicky VRCPRO COBRA. Kolíziu časť týchto označení tvorí práve zapísaná ochranná známka „COBRA“ pre ručné náradie. Dodatok „VRCPRO“ považuje súd v označení za zanedbateľný a bez pochybností prehliadateľný, nakoľko žalobca (namietateľ) označuje svoje výrobky tiež označením výrobcu „KNIPEX“....“

Namietateľ tiež upozornil na to, že prihlasovateľ sa voči uvedenému rozhodnutiu súdu neodvolal, a preto sa namietateľ domnieva, že vzhľadom na obsah rozhodnutia nemožno považovať prihlášku zverejneného označenia za prihlášku podanú v dobrej viere, pretože podľa namietateľa si prihlasovateľ musí byť vedomý toho, že používaním zverejneného označenia porušuje práva majiteľa staršej ochrannej známky v zmysle platných právnych ustanovení a podanie prihlášky zverejneného označenia zároveň odporuje uvedenému konštatovaniu súdu.

Namietateľ tiež uviedol, že na základe platnej colnej žiadosti došlo 24.9.2018 k zaisteniu tovarov nesúcich označenie „VRCPRO COBRA“ a to v priestoroch skladu patriaceho prihlasovateľovi.

Okrem uvedeného namietateľ ešte informoval úrad, že prihlasovateľ je účastníkom v konaní pred Okresným súdom v Banskej Bystrici vo veci určenia, že tovar, ktorý bol zaistený v priestoroch skladu patriaceho prihlasovateľovi je falzifikátom, pričom prvostupňové rozhodnutie potvrdzujúce, že sa v prípade zaistených tovarov, ktoré boli označené označením VRCPRO COBRA išlo o falzifikáty, bolo zo strany prihlasovateľa napadnuté a to najmä z dôvodu, že vyjadril pochybnosť, či staršia ochranná známka je známkou slovnou alebo obrazovou, pričom toto konanie možno označiť iba ako obštrukčné. Namietateľ upozornil na to, že na zaistených tovaroch je prihlasovateľom použité označenie aj v podobe zhodnej so zverejneným označením. Na preukázanie uvedeného namietateľ doložil:

- oznámenie o zaistení tovaru
- fotografie zaistených tovarov
- žalobu
- prvostupňové rozhodnutie súdu v danej veci
- odvolanie prihlasovateľa
- potvrdenie UPV SR o tom, že ide o slovnú známku.

Namietateľ tiež konštatoval, že prihlásené tovary pre zverejnené označenie obsahujú zhodné tovary s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože majú totožnú povahu, rovnaký účel použitia a sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, pretože rovnako ide o ručné náradie.

Namietateľ doložil ako dôkaz výtlačok z webovej stránky prihlasovateľa, na ktorej vo svojom e-shope ponúka na jednej stránke zároveň produkty majiteľa staršej ochrannej známky, svoje vlastné a aj výrobky iných výrobcov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že tieto sú šírené rovnakými distribučnými kanálmi a sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť. Podľa namietateľa je z predloženého výtlačku zrejmé, že tovary označené zverejneným označením sú typovo/druhovo rovnakými tovarmi, ako sú výrobky namietateľa – ide o kliešte na vodovodné potrubia tzv. „blicky“.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu z 20.5.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 1.7.2020 uviedol, že namietateľom namietaná staršia ochranná známka je zapísaná v registri WIPO pod č. 498711 pre výrobky v triede 8 – ručné náradie ako obrazová ochranná známka (figurative), teda nie ako slovná, ako to uviedol namietateľ. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že napriek tomu, že staršia ochranná známka je v registri WIPO zaregistrovaná ako známka obrazová, nijaké jej vyobrazenie sa v tomto registri nenachádza, tak ako je to pri iných obrazových známkach. Na preukázanie tohto tvrdenia prihlasovateľ predložil výpis z registra WIPO, v ktorom sú zoradené kombinované, obrazové

a ostatné ochranné známky v triede 8 podľa Niceského dohovoru s obdobným obsahom znenia ochrannej známky a výpis z registra WIPO, v ktorom sú zoradené ostatné, slovné, obrazové a nedefinované ochranné známky v triede 8 s obdobným obsahom znenia ochrannej známky. Z predložených dokladov podľa prihlasovateľa vyplýva, že len pri slovných ochranných známkach nie je zobrazená ich reprodukcia, naopak pri všetkých obrazových ochranných známkach okrem obrazovej ochrannej známky č. 498711 je vyobrazená ich reprodukcia.

Podľa prihlasovateľa teda v zmysle § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach vzhľadom na uvedené nie je možné porovnať zhodnosť alebo podobnosť staršej ochrannej známky a zverejneného označenia, keďže vyobrazenie staršej ochrannej známky absentuje, a teda namietateľ nepreukázal zhodnosť alebo podobnosť so zverejneným označením, a preto naplnenie podmienky špecifikovanej pod uplatneným námietkovým dôvodom nie je možné.

Odhliadnuc od uvedeného, prihlasovateľ uviedol, že sa domnieva, že zverejnené označenie je pre priemerného spotrebiteľa odlišiteľné od staršej ochrannej známky, a preto neexistuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, a to ani pri zohľadnení skutočnosti, že zverejnené označenie bude používané pre podobné druhy tovarov akú sú označované staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že vo zverejnenom označení je slovo „VRCPRO“ dvojnásobne väčšie oproti slovu „COBRA“, ktoré tvorí staršiu ochrannú známku a stojí pred slovom „COBRA“. Podľa prihlasovateľa je potrebné mať na pamäti, že prihlasovateľ je v kategórii tovarov zahrnutých do triedy 08 – ručné nástroje a ručné náradie veľmi známym predajcom v rámci SR s niekoľkými „kamennými“ obchodmi, internetovým predajom a širokou sieťou odberateľov ponúkajúcich jeho tovar vo svojich maloobchodných predajniach práve pod slovným označením „VRCPRO“, ktoré podľa prihlasovateľa predstavuje dominantný prvok zverejneného označenia a má jednoznačnú rozlišovaciu spôsobilosť pre priemerného spotrebiteľa, a preto nie je možné, aby si tovar označený zverejneným označením zamenil za tovar označený staršou ochrannou známkou.

Podľa prihlasovateľa sú vizuálne a fonetické rozdiely medzi porovnávanými označeniami natoľko výrazné, že sú v rozhodujúcom rozsahu spôsobilé neutralizovať ich podobnosť v dôsledku rovnakého slova „COBRA“, ktoré obidve označenia obsahujú.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že slovo „cobra“ je všeobecným výrazom označujúcim v mnohých jazykoch sveta druh hada, preto má slabú rozlišovaciu spôsobilosť a nemožno mu prikladať rozhodujúci význam ako prvku vyvolávajúcemu mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti tovarov ponúkaných prihlasovateľom a majiteľom staršej ochrannej známky vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä s ohľadom na už spomínanú skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje ďalší veľmi výrazný prvok „VRCPRO“.

Prihlasovateľ následne citoval rozhodnutie NS SR č. k. 6 Sžhuv 5/2008, v ktorom zdôraznil najmä konštatovanie, že „Z hľadiska kritérií pre posúdenie zameniteľnosti je rozhodujúce prvé slovné spojenie, ktoré v spojení s obrazovým a grafickým vypracovaním vytvárajú úplne odlišný vizuálny vnem, ako namietaná známka, ktorá je tvorená iba jedným slovom bez obrazového znázornenia. Pri posudzovaní zameniteľnosti z hľadiska fonetickej podobnosti prvostupňovým orgánom žalovaného bola konštatovaná istá miera fonetickej podobnosti, ktorá však aj podľa názoru súdu sama o sebe nemôže vyvolať nebezpečenstvo zámény v označení, ani vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti predmetných označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Pri celkovom hodnotení zameniteľnosti uvedená fonetická podobnosť netvorí dominantný prvok pre posúdenie zameniteľnosti a ani nevytvára relevantný dojem podobnosti označení. Skúmanie podobnosti nemôže byť pritom založené len na formálnom porovnaní jednotlivých prvkov, ale sa musí zakladať na porovnaní známkových motívov stretávajúcich sa označení.“ Na základe uvedeného prihlasovateľ uviedol, že je presvedčený, že v posudzovanom prípade nie sú splnené základné predpoklady na prijatie záveru, že pri zverejnenom označení a staršej ochrannej známke existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, resp. pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

K prebiehajúcej sporu medzi namietateľom a prihlasovateľom prihlasovateľ uviedol, že podľa jeho názoru dôkazy predložené namietateľom svedčia o opaku obvinenia, že porušuje právo duševného vlastníctva namietateľa plynúce z registrácie staršej ochrannej známky a je presvedčený, že používaním zverejneného označenia neporušuje právo zo staršej ochrannej známky. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ doložil svoje vyjadrenie z 8.11.2019 z konania vedenom pred Okresným súdom v Banskej Bystrici pod č. k. 10

CbPv/23/2018. Prihlasovateľ tiež poukázal na odvolanie voči rozsudku Okresného súdu v Banskej Bystrici z 19.11.2019 č. k. 10CbPv/23/2019. Ďalej predložil vyjadrenie namietateľa z 2.2.2020 k odvolaniu prihlasovateľa, vyjadrenie prihlasovateľa z 10.3.2020 k vyjadreniu navrhovateľa k odvolaniu prihlasovateľa, vyjadrenie namietateľa zo 14.4.2020 k vyjadreniu prihlasovateľa a vyjadrenie prihlasovateľa z 21.5.2020 k vyjadreniu prihlasovateľa s prílohou tvoriacou úradný preklad mailovej komunikácie medzi zahraničným právny zástupcom namietateľa a osobou komunikujúcou za WIPO. Uvedené dokumenty sa týkajú súdneho konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica č. k. 10CbPv/23/2018, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že sa nebránil v uvedenom súdnom konaní, na ktoré poukázal namietateľ, nie preto, že by si bol vedomý porušovania práv zo staršej ochrannej známky, ale z dôvodu, že bol paralyzovaný zármutkom nad smrťou brata.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol úradu, aby námietky voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky **VRCPRO COBRA**, číslo spisu POZ 2715-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.12.2019 prihlasovateľom VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2020 pre tovary v triede 8 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, 13, Oberkamper Strasse, 42349 Wuppertal, Nemecko je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 498711 „COBRA“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 6.12.1985, s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 8 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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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 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 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).

Úrad považuje za potrebné sa vyjadriť k tvrdeniu prihlasovateľ o tom, že v registri WIPO je podľa neho zaregistrovaná staršia ochranná známka ako obrazová, bez jej skutočného vyobrazenia, a teda vzhľadom na absenciu zobrazenia staršej ochrannej známky nie je možné naplnenie podmienok špecifikovaných v § 7 pod písm. a) bod 2. citovaného zákona.

K uvedenému je nutné uviesť, že prihlasovateľ vo svojom podaní predložil ako doklad údaje z databázy TMview, ktorá sa nachádza na web stránke EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo-www.euipo.europa.eu), ktorú prezentuje ako register WIPO. TMview je online nástroj, ktorý umožňuje vyhľadávať informácie o národných ochranných známkach, pričom informácie obsiahnuté v databáze sú poskytované národnými úradmi. TMview teda len poskytuje obsah registrov ochranných známk vedených jednotlivými úradmi, zúčastnenými na tomto projekte. V žiadnom prípade teda nejde o oficiálny register WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva), ktorý je potrebné rešeršovať na oficiálnej stránke www.wipo.int, pričom je nutné uviesť, že uvedenú staršiu ochrannú známku je možné v oficiálnom registri WIPO normálne vyhľadať a vo vyhľadanom dokumente je uvedené aj jej slovné vyobrazenie v podobe „COBRA“. Vzhľadom na uvedené je nutné tvrdenie prihlasovateľa odmietnuť ako neopodstatnené.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 8 – „*ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*hand tools, namely pipe nippers and tube clamps*“ (ručné nástroje, menovite kliešte na potrubia a svorky na hadice).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov. Podobnosť tovarov sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že prihlásené tovary „*ručné nástroje*“ možno označiť za zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „*ručné nástroje, menovite kliešte na potrubia a svorky na hadice*“, keďže všeobecný pojem, ktorým sú definované prihlásené tovary v sebe zahŕňa aj bližšie špecifikované tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku. Zároveň prihlásené tovary „*ručné náradie (na ručný pohon)*“ možno označiť za veľmi podobné s uvedenými zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, pretože ide o tovary majúce totožnú povahu, rovnaký účel použitia a tým určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2715-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 498711)

The logo consists of the word "VRCPRO" in a bold, black, sans-serif font, followed by "COBRA" in a smaller, black, sans-serif font. The entire logo is enclosed in a rounded rectangular border.

COBRA

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že zverejnené označenie je tvorené dvoma samostatnými slovami, resp. súborom písmen „VRCPRO“ a slovným prvkom „COBRA“ písanými veľkými tlačenými písmenami, ktoré sú umiestnené v obdĺžniku, ktorý je na pravej strane v rohoch zaoblený.

Staršia ochranná známka je slovným označením s jediným slovným prvkom „COBRA“.

Z vizuálneho hľadiska porovnávané označenia teda obsahujú zhodný slovný prvok „COBRA/COBRA“ a odlišujú sa súborom písmen „VRCPRO“ umiestneným vo zverejnenom označení na poprednom mieste, približne v dvojnásobnej veľkosti ako je druhý slovný prvok „COBRA“. Staršia ochranná známka je teda celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Podobnosť z vizuálneho hľadiska možno konštatovať najmä vzhľadom na druhý slovný prvok „COBRA“, pretože aj keď je súbor písmen „VRCPRO“ vo zverejnenom označení na prvom mieste a má aj väčšiu veľkosť, pre priemerného spotrebiteľa ide o nezapamätateľný sled písmen, a teda je pravdepodobné, že sa spotrebiteľia budú vizuálne upriamovať aj na druhý slovný prvok „COBRA“, ktorý je dostatočne výrazný, zrozumiteľný a ľahko zapamätateľný. Vzhľadom na uvedené možno z vizuálneho hľadiska hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska možno tvrdiť, že obidve porovnávané označenia budú reprodukované rovnako ako „ko-bra“. Staršia ochranná známka je týmto slovom tvorená a vo vzťahu k zverejnenému označeniu je potrebné zohľadniť, že prvú a dominantnú časť zverejneného označenia tvorí len súbor písmen „VRCPRO“, v ktorom sú použité okrem posledného písmena „O“ len spoluhlásky „VRCPR“, ktoré sa bez samohlások ťažko vyslovujú ako jedno slovo a môžu byť reprodukované len ako jednotlivé písmená. Avšak, tým, že ide len o súbor písmen, pre bežného spotrebiteľa ťažko zapamätateľný je pravdepodobné, že ho spotrebiteľia vyslovovať nebudú vôbec. Vzhľadom na uvedené možno hovoriť minimálne o fonetickej podobnosti označení, ak sa spotrebiteľia napriek predpokladom budú snažiť reprodukovovať aj prvý slovný prvok zverejneného označenia alebo možno hovoriť o zhode porovnávaných označení, ak vyslovia len druhý slovný prvok zverejneného označenia, keďže tento je možné, si na rozdiel od prvého slovného prvku, ľahko zapamätať a aj vysloviť a pomocou neho tak na označenie aj v budúcnosti odkázať.

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 prípadne služieb.

V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „COBRA“, ktorý je súčasťou oboch označení. Ako už bolo uvedené, súbor písmen vo zverejnenom označení „VRCPRO“ netvorí slovo, a teda ani nemá konkrétny význam, a preto sa spotrebiteľia prirodzene zamerajú len na slovný prvok, ktorému rozumejú, a ktorý sa im spája s konkrétnym významom, tzn. na slovný prvok „COBRA“ znamenajúci druh jedovatého hada. Zo sémantického hľadiska preto možno hovoriť o podobnosti až zhode porovnávaných označení.

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 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 zámieny 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 zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov skôr širšia spotrebiteľská verejnosť, pričom v určitých prípadoch je pri výbere prihlásených, resp. zapísaných tovarov nutná určitá skúsenosť alebo odborná znalosť parametrov výrobkov, i keď nie je

vylúčené, že takého výrobky si môžu kupovať aj „technickí laici“, a teda možno predpokladať priemernú mieru pozornosti pri ich výbere.

Z porovnania zverejneného označenia **VRCPRO COBRA** so staršou ochrannou známkou „COBRA“ z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že medzi nimi bola zistená určitá miera podobnosti zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť bola konštatovaná na základe toho, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „COBRA“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Uvedený slovný prvok je pritom bezpochyby, a to na rozdiel od názoru prihlasovateľa síce slovom z bežnej slovnej zásoby, avšak zo známkovo-právneho hľadiska prvkom disponujúcim minimálne priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže sa nepoužíva v obchodnom vzťahu na určenie druhu alebo vlastností daného označeného kolízneho tovaru. Podobnosť porovnávaných označení nedokáže vylúčiť ani prítomnosť ďalšieho prvku „VRCPRO“ vo zverejnenom označení, keďže tento je, ako už bolo uvedené, pre spotrebiteľov ťažko zapamätateľný, a preto nemožno vylúčiť to, že určujúcim pre spotrebiteľov bude práve zhodný slovný prvok „COBRA“, na základe čoho bolo pri porovnávaní kolíznych označení konštatovaná aj možnosť ich vnímania z fonetického a sémantického hľadiska spotrebiteľom ako zhodných. Uvedené konštatovanie nemôže zvrátiť tvrdenie že práve prvý slovný prvok VRCPRO je podľa prihlasovateľa dobre známy pre určitú časť spotrebiteľov, keďže pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu je potrebné zhodnotiť pravdepodobnosť zámery vo vzťahu k celému rozsahu relevantných spotrebiteľov a v tomto prípade je zrejmé, že aj druhý slovný prvok si spotrebiteľ všimne, zapamätá a bude naň prihliadať pri orientácii na trhu. Zároveň je nutné podotknúť, že prihlasovateľ pri voľbe svojho označenia siahol po slovnom prvku, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku na označenie rovnakých a veľmi podobných tovarov. Je pritom na prihlasovateľovi, ktorý má široké možnosti spracovania a tvorby svojej prihlášky ochrannej známky, aby sa jednoznačne odlišil od existujúcich platných ochranných známok, najmä ak označujú tovary rovnaké alebo veľmi podobné, kde by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že ide o tovary toho istého výrobcu, alebo dodávateľa tovaru. Vo vzťahu k staršej ochrannej známke je zároveň možné zdôrazniť aj to, že táto má dátum prednosti niekoľko desaťročí pred dátumom prednosti zverejneného označenia.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery týchto označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky používaných na zhodných alebo podobných tovaroch by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len nejakou obmenou staršej ochrannej známky, prípadne, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené a námietkami napadnuté tovary.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na skutočnosť zistenia naplnenia podmienok na odmietnutie zápisu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre celý rozsah prihlásených tovarov úrad nebude skúmať námietky podľa § 7 písm. j) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na výsledok tohto námietkového konania a rozhodnutia o ňom, 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
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava

JUDr. Eva Krchňavá
Rudlovska cesta 47
974 01 Banská Bystrica