



Banská Bystrica 25. 4. 2022

POZ 512-2021/N-26-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, D-22179 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „ottobike“ do registra ochranných známkov, prihláseného 23.2.2021 prihlasovateľom ottobike Co., Ltd., 6F., No.258, Nanyang St., Xizhi Dist., 221 54 New Taipei City, Taiwan, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 512-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.3.2021, 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 „ottobike“, číslo spisu POZ 512-2021, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ottobike“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 512-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 23.6.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ „OTTO“ č. 017897414 (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 7.5.2018, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu sporných označení namietateľ uviedol, že slovný prvok „OTTO“ staršej ochrannej známky a slovný prvok „ottobike“ zverejneného označenia sú v grafickej úprave, ktorá nepotláča ich zreteľnú čitateľnosť a dodal, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, na základe čoho konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že spotrebiteľ pri vnímaní zverejneného označenia si rozdelí slovný prvok „ottobike“ na dve slová s konkrétnym významom, a to na slovo „bike“, ktorý má jasný význam v angličtine (bicykel, motorka, motocykel) a slovo „otto“, ktoré bude vnímať ako mužské krstné meno. Slovnú časť „bike“ namietateľ označil za opisnú vo vzťahu

k prihláseným tovarom a slovo „OTTO“ za dominantný a dištinktívny prvok v obidvoch porovnávaných označeniach, na základe čoho konštatoval ich podobnosť aj z fonetického a sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že maloobchodné služby týkajúce sa predaja konkrétneho tovaru sú podobné s týmto konkrétnym tovarom aj napriek tomu, že povaha, účel a spôsob použitia nie sú rovnaké, avšak sú doplnkové a zameriavajú na sa rovnakú verejnosť. Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval nižší stupeň podobnosti medzi „*maloobchodnými službami s tovarmi dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode*“ staršej ochrannej známky s tovarmi zverejneného označenia, ktoré spadajú do skupiny tovarov „*dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode*“, a teda sú úzko spojené s maloobchodnými službami namietateľa.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny namietateľ konštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je jedným z faktorov, ktorý treba zohľadniť pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny a dodal, že staršia ochranná známka nemá žiadny význam pre ktorúkoľvek z predmetných služieb z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti, preto jej rozlišovaciu spôsobilosť je nutné považovať za vysokú.

Podľa namietateľa staršia ochranná známka a zverejnené označenie vykazujú vysoký stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti na základe zhodného dominantného dištinktívneho prvku „OTTO“ s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto existuje pravdepodobnosť zámeny aj pri nižšom stupni podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami. Namietateľ ďalej konštatoval, že je vysoko pravdepodobné, že dotknutý spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie ako ďalší variant staršej ochrannej známky.

Na podporu argumentácie namietateľ odkázal na rozhodnutie EUIPO č. B 3093770 vo veci námietok proti zápisu ochrannej známky EÚ č. 18071083.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku obrazového zverejneného označenia „*ottobike*“, číslo spisu POZ 512-2021, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.7.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

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.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „ottobike“, číslo spisu POZ 512-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.2.2021 prihlasovateľom ottobike Co., Ltd., 6F., No.258, Nanyang St., Xizhi Dist., 221 54 New Taipei City, Taiwan a zverejnená vo Vestníku úradu 24.3.2021 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, D-22179 Hamburg, Nemecko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „OTTO“ č. 017897414 s právom prednosti od 7.5.2018, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 38 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 a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 12 – „*motocycle (nie pre telesne postihnutých)*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*retailing and online retailing in relation to vehicles, automobile tyres, car seats, car seat belts, vehicle bumpers, apparatus for locomotion by land, air or water*“ (veľkoobchodný predaj a on-line maloobchodný predaj s výrobkami ako sú vozidlá, kolesá pre automobily, auto sedačky, pásy pre auto sedačky, nárazníky pre vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode);

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. 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.

Služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú týmto tovarom podobné, aj keď len v nižšej miere. Hoci povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb sa nezhodujú, je potrebné poznamenať, že preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa dopĺňajú, a že sa tieto služby obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tieto tovary. Navyše sa zameriavajú na rovnakú skupinu verejnosti, ktorá môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

V súlade s uvedeným je potom možné konštatovať, že konkrétne tovary zverejneného označenia „*motocykle (nie pre telesne postihnutých)*“ prihlásené v triede 12 predstavujú vo všeobecnosti vozidlá, resp. dopravné prostriedky na pohyb po zemi a sú podobné v nižšej miere so službami „*veľkoobchodný predaj a on-line maloobchodný predaj s výrobkami ako sú vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 35.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 512-2021)

ottobike

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 017897414)

OTTO

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.

Pri porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že sporné označenia sú obrazové a pozostávajú z jediného slovného prvku napísaného mierne štylizovaným typom písma. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „ottobike“ napísaným malými čiernymi písmenami a staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „OTTO“ napísaným veľkými tučnými písmenami červenej farby. Z uvedeného je zrejmé, že slovné prvky sporných označení obsahujú zhodný sled štyroch písmen „otto“ uvedených v rovnakom poradí. V prípade staršej ochrannej známky tieto písmená tvoria jej celý slovný prvok a v prípade zverejneného označenia za nimi nasledujú ďalšie štyri písmená „bike“. Je teda možné konštatovať, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde tvorí jeho prvú polovicu, na základe čoho je možné, aj pri zohľadnení odlišnej farby a typu písma, hovoriť o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukované ako „o-to-bajk“ a staršia ochranná známka ako „o-to“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zo zverejneného označenia ovplyvní aj slovná časť „bike“, strednú mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „otto“.

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. V prípade slovného prvku „otto“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky, a ktoré spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou rozpozná aj v slovnom prvku zverejneného označenia, je potrebné vychádzať z toho, že ho spotrebiteľia budú vnímať ako mužské osobné meno. Ďalšiemu slovu vo zverejnenom označení „bike“ spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka na základe jeho prekladu do slovenského jazyka pravdepodobne prisúdi konkrétny význam „bicykel, motocykel“, čo však vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12 predstavuje prvok opisný poukazujúci na druh tovaru, ktorý nepotlačí rovnaký význam zhodnej časti „otto“ v obidvoch označeniach. Na základe uvedeného je možné zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku považovať zo sémantického hľadiska za podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter námietkami dotknutých tovarov v triede 12 spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale o technicky a finančne náročnejšie tovary.

Namietateľ ďalej poukazoval na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, čo odôvodnil tým, že jej slovný prvok nemá žiadny význam vo vzťahu k službám zapísaným pre staršiu ochrannú známku. V súvislosti s uvedeným argumentom namietateľa je nutné uviesť, že nevyhnutnou podmienkou na úspešné tvrdenie o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je preukázanie jej používania a vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku namietateľ nespĺnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej verejnosti so službami namietateľa označenými jeho ochrannou známkou predložené neboli. Z uvedeného vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky je potrebné vnímať ako priemernú.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná ich určitá podobnosť založená na skutočnosti, že začiatok slovného prvku zverejneného označenia, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovo „otto“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka a v obidvoch porovnávaných označeniach je prvkom rozlišujúcim. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „bike“ je nutné pripomenúť, že ide o prvok opisný vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Ďalej je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ 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. Vzhľadom na uvedené je možné pre všetky tovary prihlásené v triedach 12, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere so zapísanými službami staršej ochrannej známky, konštatovať, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu, keďže v danom prípade, keď je celá staršia ochranná známka obsiahnutá vo zverejnenom označení a rozdiel je len v prítomnosti nedištinktívneho prvku „bike“ vo zverejnenom označení, je asociácia medzi porovnávanými označeniami vysoko pravdepodobná, čo spotrebiteľskú verejnosť môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov alebo služieb namietateľa. Zároveň ani odlišnosť spočívajúca vo farebnom vyhotovení staršej ochrannej známky alebo vo veľkosti písma neovplyvní vnímanie zverejneného označenia do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení.

K poukázaniu namietateľa na rozhodnutie EUIPO je potrebné uviesť, že predmetné rozhodnutie nie je pre toto konanie smerodajné, pretože napriek snahe o harmonizáciu rozhodovacej praxe aj v podobných prípadoch je každé konanie individuálne a pri rozhodovaní úradov sú vždy zohľadňované konkrétne faktory tej ktorej veci. Úrad je pri rozhodovaní autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach. Každé konanie pred úradom je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohráva úlohu právna úprava a rad konkrétnych skutkových okolností daného prípadu, ktoré musia byť zbrané do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády /36, 811 06 Bratislava
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského /13, 851 01 Bratislava-Petržalka