


Banská Bystrica 19.07.2023
POZ 2723-2020/N-63-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária,


v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 27.11.2020 prihlasovateľom Ing. Františkom Krčom, Košická Belá 1202, 044 65 Košická Belá, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M., Rázusova 28, 040 01 Košice-Juh (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2723-2020 a zverejneného 13.01.2021 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 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  číslo spisu POZ 2723-2020, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2723-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 12.04.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia §30 v nadväznosti na §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom


-obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 015167307 s právom prednosti od 29.02.2016, ktorá je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre tovary v triedach 5 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 013053061 s právom prednosti od 03.07.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- prihlášky slovnej ochrannej známky EÚ „O2“, č. 017966802 s právom prednosti od 11.10.2018, ktorá je okrem iných tovarov a služieb prihlásená aj pre tovary v triedach 5, 11 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

ktoré sú staršími ochrannými známkami so skorším právom prednosti (ďalej aj staršie ochranné známky) ako zverejnené označenie.



Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie , POZ 2723-2020, tvorené výrazným slovným prvkom „O2H“ a prvkom „[ODVAHA]“, umiestneným na modrom pozadí v tvare kruhu, je podobné a zameniteľné s jeho staršími ochrannými známkami, ktoré pozostávajú z prvku „O2“ v grafickej alebo v slovnej podobe.


Namietateľ uviedol, že kolízne označenia obsahujú zhodný dominantný dištinkatívny slovný prvok „O2“, čím sa vytvára asociácia medzi označeniami, resp. môže byť zverejnené označenie považované za ďalší variant staršej ochrannej známky, a teda, že medzi označeniami existuje vzájomná spojitosť. Zhodný prvok „O2“ je umiestnený na začiatku zverejneného označenia, ktorý je vnímaný prednostne, pričom ďalšie písmeno „H“, je vnímané s oveľa nižšou intenzitou, navyše môže byť považované za variant známkového radu namietateľa. Ďalší slovný prvok „[ODVAHA]“ je umiestnený pod prvkom O2H, je menej výrazný a nie je naň kladený dôraz, navyše predstavuje „spelling“ prvku O2H, a teda sú z vizuálneho hľadiska kolízne označenia podobné, zároveň sú podobné aj z fonetického hľadiska, keďže pri reprodukcii zverejneného označenia zaznejú staršie ochranné známky „ou-tu“. Zo sémantického hľadiska sú dominantné dištinkatívne slovné prvky kolíznych označení fantazijné, resp. majú spojitosť s mobilným operátorom O2, a to aj s ohľadom na použitie modrých odtieňov vo zverejnenom označení.

Podľa namietateľa sú kolízne tovary podobné a zhodné, resp. ide o tovary, spadajúce do jednotnej tovarovej skupiny.

Podľa namietateľa majú staršie ochranné známky vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to vzhľadom na prvok „O2“, ktorý nie je opisným prvkom, a ktoré sa dlhodobo používajú na trhu.


Podľa namietateľa tvorí relevantnú verejnosť v tomto prípade široká verejnosť, ktorej stupeň pozornosti prechádza aj vzhľadom na kolízne tovary od nižšieho smerom k vyššiemu.



V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky  číslo spisu POZ 2723-2020, zamietol pre všetky prihlásené tovary v triedach 5, 11 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom zo 04.05.2021 boli námietky zaslané prihlasovateľovi, v ktorom bol upozornený, že lehota na vyjadrenie mu bude stanovená až po ukončení konania o prihláške ochrannej známky EÚ č. 017966802, na ktorú sa namietateľ v podaných námietkach tiež odvoláva. Ochranná známka EÚ č. 017966802 bola zapísaná 18.10.2022 a prihlasovateľ bol listom z 22.11.2022 vyzvaný, aby sa v lehote do 23.01.2023 k podaným námietkam vyjadril. Prihlasovateľ listom, doručeným úradu 18.01.2023, požiadal úrad o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k podaným námietkam. Úrad listom z 20.01.2023 žiadosti prihlasovateľa vyhovel.



Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.03.2023 uviedol, že zverejnené označenie  je obrazové označenie, tvorené slovným prvkom „O2H“, napísaným veľkými písmenami bielej farby, pod ktorým je v rovnakej farbe vyobrazený slovný prvok „[ODVAHA]“, oba umiestnené na modrom pozadí v tvare kruhu. Naopak, staršie obrazové ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „O₂“ s použitím dolného indexu čísla „2“. Staršia slovná ochranná známka je napísaná ako „O2“, kde je chránené slovo ako také.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska podobné, pretože zverejnené označenie je obrazové, tvorené obrazovým prvkom-kruhom, v ktorom sú umiestnené slovné prvky bielej farby, ktoré vzájomne kontrastujú, navyše voľba modrej farby nebola náhodná, keďže prihlásené označenie je použité pre tovary spojené s vodou. Nemožno súhlasiť ani s tvrdením namietateľa, podľa ktorého je koncové písmeno „H“ zverejneného označenia vnímané s oveľa nižšou pozornosťou, a preto môže byť považované za ďalší variant známkového radu namietateľa.

Akákoľvek podobnosť medzi kolíznymi označeniami je podľa prihlasovateľa vylúčená. Použité písmená zverejneného označenia sú rovnakej veľkosti, umiestnené v rovnakej línii, pričom použité písmená prvku „O2H“ sú čítané zľava doprava, nie sú fantazijné (na rozdiel od známk namietateľa), keďže sú použité vo význame, ktorý objasňuje aj slovný prvok „[ODVAHA]“. Podľa prihlasovateľa je preto vylúčená akákoľvek asociácia zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že v prípade prvých dvoch obrazových ochranných známk namietateľa je jasné, že akcent je iba na písmene „O“ a číslica „2“ v dolnom indexe má z tohto pohľadu menší význam, keďže ako bolo uvedené, v prípade obrazových ochranných známk, poskytnutá či požadovaná ochrana sa vzťahuje na samotnú obrazovú podobu ochrannej známky.

Prihlasovateľ uviedol, že judikatúra Súdneho dvora EÚ priznáva rozlišovaciú spôsobilosť aj samotnej farbe – v tomto prípade modrej farbe, ktorá je doplnená slovnými prvkami umocňujúcimi rozlíšenie označenia (rozsudok Súdneho dvora EÚ C- 104/01 Libertel).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že obrazové ochranné známky namietateľa sú čiernej farby na bielom pozadí, tvorené písmenom „O“ a číslicou „2“ v dolnom indexe, ktoré sa v takejto forme bežne používajú a sú spotrebiteľovi všeobecne známe, slovná ochranná známka namietateľa je taktiež čiernobielej farby. Naopak, zverejnené označenie je farebné označenie, tvorené kruhom s modrou výplňou s použitím slovných prvkov „O2H“ a „[ODVAHA]“ bielej farby, a preto je potrebné vnímať zverejnené označenie komplexne (rozhodnutie Všeobecného súdu T-6/01 Matratzen Concord), teda nielen prvok „O2H“ ale aj prvok „[ODVAHA]“, ktorý je taktiež dominantným prvkom zverejneného označenia a dotvára jeho význam (rozhodnutie POZ 988-2012/N-40-2014).

Prihlasovateľ k tvrdeniu namietateľa o tom, že kolízne označenia sú fantazijné uviedol, že to platí len pre ochranné známky namietateľa. Označenie „O2H“ s uvedením, ako je potrebné tento názov čítať, a to „[ODVAHA]“, má svoj význam, t. j. „odvážnosť, nebojácnosť“, a teda je vylúčená sémantická zhoda kolíznych označení.

Prihlasovateľ uviedol, medzi označeniami neexistuje vizuálna, fonetická a ani sémantická podobnosť, a preto je nepravdepodobné, aby si spotrebiteľ spájal zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené tovary v triede 5 zverejneného označenia sa netýkajú dietetických nápojov zapísaných v rovnakej triede ochranných známk č. 015167307 a č. 017966802 namietateľa, alebo nie sú pre staršiu ochrannú známku č. 013053061 zapísané. Ďalej prihlásené tovary v triede 11 zverejneného označenia sa týkajú iných druhov zariadení na čistenie a ionizovanie vody ako sú zapísané tovary v rovnakej triede ochranných známk č. 015167307 a č. 017966802 namietateľa, alebo pre ktoré nie je staršia ochranná známka č. 013053061 zapísaná. Ostatné prihlásené tovary v triede 32 sa týkajú predovšetkým špeciálne upravenej ionizovanej a de/mineralizovanej vody, ktoré nie sú zapísané v rovnakej triede starších ochranných známk. Aj preto neobstojí tvrdenie namietateľa, podľa ktorého sú prihlásené tovary v triedach 5, 11 a 32 zhodné a podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk, pretože namietateľ je známy predovšetkým poskytovaním telekomunikačných služieb, a teda je zameraný na inú skupinu spotrebiteľov, a tak neexistuje vytvorenie si akejkolvek spojitosti medzi kolíznymi označeniami.

V súvislosti s registráciou ochranných známk namietateľa aj pre triedy tovarov a služieb, ktoré reálne namietateľ nepoužíva prihlasovateľ uviedol, že bráni v ich používaní iným subjektom, dochádza k monopolizácii a nelegitímnej blokácii iných prihlasovateľov, ktorí by mali záujem používať označenia v blokovaných triedach, čím môže dochádzať k obmedzovaniu hospodárskej súťaže slobodného podnikania.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad pri posúdení splnenia tejto kumulatívnej podmienky pre uplatnenie námietkového dôvodu vzal do úvahy aj rozsah reálneho používania tried tovarov a služieb v súvislosti s ochrannými známkami namietateľa a ich nevyužívanie vnímal ako možný úmysel namietateľa blokať ich používanie zo strany iných prihlasovateľov, pričom takéto konanie považuje nielen za neprípustné, ale aj odôvodňujúce záver o zamietnutí podanej námietky.

Prihlasovateľ uviedol, že v tomto prípade tvorí relevantnú verejnosť vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triedach 5, 11 a 32 úzka spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať zvýšený stupeň pozornosti vzhľadom na produkty a služby týkajúce sa ochrany zdravia, vrátane tovarov určených na úpravu vody, ktorých cena sa môže pohybovať v tisícoch eur.

Prihlasovateľ uviedol, že z celkového hľadiska sú kolízne označenia rozdielne, a preto aj napriek podobnosti tovarov neexistuje pravdepodobnosť ich zámény, resp. mylnej predstave o spoločnom pôvode takto označených tovarov vrátane asociácie.

V závere prihlasovateľ uviedol, že neboli splnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu §7a) bod 2. zákona, a preto žiada úrad, aby namietateľom podané námietky proti prihláške ochrannej známky



POZ 2723-2020 zamietol v celom rozsahu a zapísal zverejnené označenie do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary.

Prihlasovateľ zároveň predložil dôkazy používania zverejneného označenia aj ako obchodného mena (ODVAHA, s. r. o.) a doménového mena (odvaha.sk). Konkrétne predložil výpis z obchodného registra SR a ukážky webového sídla prihlasovateľa umiestneného na jeho doménovej adrese.

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 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


ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, 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 číslo spisu POZ 2723-2020 , proti ktorej námietky smerujú, bola 27.11.2020 podaná prihlasovateľom Ing. Františkom Krčom, Košická Belá 1202, 044 65 Košická Belá, Slovenská republika a zverejnená 13.01.2021 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triedach 5, 11 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, Veľká Británia, je majiteľom ochranných známk, a to

-obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 015167307 s právom prednosti od 29.02.2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 5, 7, 10-13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 013053061 s právom prednosti od 03.07.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „O2“, č. 017966802 s právom prednosti od 11.10.2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1-36, 39, 42-45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka).

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.



S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia a rozsah prihlasovaných tovarov (trieda 5, 11 a 32) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektívitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a označení v súvislosti s ochrannou známkou EÚ „O2“, č. 017966802 (tretia staršia ochranná známka).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „*liečivé nápoje; minerálne vody na lekárske použitie; demineralizované vody na lekárske použitie; acidické vody na lekárske použitie*“;

v triede 11 – „*zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na úpravu vody; filtre na pitnú vodu; bojler, ohrievače vody; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; zariadenia a stroje na čistenie vody; zariadenia na chladenie vody; tlakové zásobníky vody*“;

v triede 32 – „*vody (nápoje); ionizované vody (nápoje); alkalické zásadité vody (nápoje); mineralizované vody (nápoje); demineralizované vody (nápoje)*“.

Tretia staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre tovary:

v triede 5 – „*dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; adhesive plasters; biological preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; dental impression materials; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dressings, medical; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; fumigation preparations for medical purposes; moulding wax for dentists; nutritional supplements; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical preparations for treating sunburn; preparations for destroying mice; preparations of trace elements for human and animal use; preparations to facilitate teething; surgical dressings; teeth filling material; alum stones [antiseptic]; babies' diapers of paper and cellulose, disposable*“ (dieteticke potraviny a látky pre lekárske a zverolekárske použitie, potrava pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy; náplasti; biologické prípravky na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; materiály na zubné odtlačky; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; obväzový materiál; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; fumigačné prípravky na lekárske použitie; dentálne modelovacie vosky; výživové doplnky; farmaceutické prípravky proti lupinám; farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka; prípravky na ničenie myši; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami;

prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; chirurgické obvazy; materiály na plombovanie zubov; kamenec (antiseptikum); plienky (jednorázové) z papiera alebo buničny);

v triede 11 – „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply; acetylene flares; acetylene generators; air valves for steam heating installations; anti-splash tap nozzles; anti-dazzle devices for automobiles (lamp fittings); anti-glare devices for vehicles (lamp fittings); aquarium filtration apparatus; ash boxes (furnace); ash conveyor installations, automatic; ash pits for furnaces; atomic piles; automobiles (anti-dazzle devices for) (lamp fittings); barbecue grills (lava rocks for use in-); bath fittings; bath fittings (hot air-); boiler pipes (tubes) for heating installations; brackets for gas burners; carbon for arc lamps; chimney blowers; chimney flues; chimneys (lamp); chromatography apparatus (for industrial purposes); coils (parts of distilling, heating or cooling installations); condensers (gas), other than parts of machines; dampers (heating); diffusers (light); disposable sterilization pouches; distillation apparatus; distillation columns; drinking water (filters for); economizers (fuel); expansion tanks for central heating installations; faucets for pipes (am); feeding apparatus for heating boilers; filters [parts of household or industrial installations]; filters for air conditioning; filters for drinking water; fire bars; fittings (bath); fittings, shaped, for furnaces; fittings, shaped, for ovens; flare stacks for use in the oil industry; flues for heating boilers; fountains; fountains (ornamental); framework of metal for ovens; friction lighters for igniting gas; fuel economisers; furnace ash boxes; furnace grates; furnaces (loading apparatus for); furnaces (shaped fittings for); generators (acetylene); grates (furnace); hot air bath fittings; humidifiers for central heating radiators; kiln furniture (supports); lamp casings; lamp chimneys; lamp glasses; lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lampshade holders; lava rocks for use in barbecue grills; light diffusers; lighters; lighters (gas); loading apparatus for furnaces; mixer taps for water pipes; nozzles (anti-splash tap); nuclear fuel and nuclear moderating material (installations for processing); nuclear reactors; oil-scrubbing apparatus; ornamental fountains; oven fittings made of fireclay; ovens (shaped fittings for); pipe line cocks (spigots); polymerisation installations; pouches (disposable sterilization); processing installations for fuel and nuclear moderating material; radiator caps; reactors (nuclear); refining towers for distillation; reflectors (lamp); regulating accessories for water; regulating and safety accessories for water apparatus; safety accessories for water; seats (toilet); sockets for electric lights; socks, electrically heated; stacks (flare) for use in oil refineries; structural plates for ovens; tanning apparatus (sun beds); thermostatic valves (parts of heating installations); toilet seats; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; valves (thermostatic) (parts of heating installations); vehicles (anti-dazzle devices for) (lamp fittings); washers for water taps; water apparatus and pipes (regulating accessories for); water apparatus and pipes (safety accessories for); water-pipes for sanitary installations; parts and fittings for all the aforesaid goods “ (osvetľovacie, ohrievacie zariadenia, zariadenia na generovanie pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu a distribúciu vody; acetylénové svetlomety; acetylénové generátory; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; dýzy; zariadenia do automobilov proti oslneniu (súčasti svietidiel); zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lúč); prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; pecové popolníky; automatické dopravníky na prepravu popola; pecové popolníky; jadrové reaktory; zariadenia do automobilov proti oslneniu (súčasti svietidiel); lávové kamene na grilovanie; vaňové armatúry; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kotľové rúry do vykurovacích zariadení; držiaky plynových horákov; uhlík do oblúkových lúč; komínové dúchadlá, ventilátory; komínové rúry, dymovody; lampové cylindre; chromatografické prístroje (na priemyselné použitie); špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); plynové kondenzátory (nie časti strojov); dymové klapky (vykurovanie); rozptyľovače svetla; jednorazové sterilizačné vrecká; destilačné prístroje; destilačné kolóny; filtre na pitnú vodu; šetriče paliva; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kohútiky a kohúty na potrubia; prírodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); filtre do klimatizácií; filtre na pitnú vodu; rošty do pecí; vaňové armatúry; tvarované obloženia pecí; tvarované obloženia pecí; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); kotľové rúry vykurovacích kotlov; fontány; ozdobné fontány; konštrukcie pecí; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; šetriče paliva; pecové popolníky; rošty do pecí; nakladače do pecí; tvarované obloženia pecí; acetylénové generátory; rošty do pecí; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; podstavce násypníkov pecí; objímky na svietidlá; lampové cylindre; cylindre; lampové banky; objímky na svietidlá; svetelné reflektory; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; lávové kamene na grilovanie; rozptyľovače svetla; zapaľovacie zariadenia; zapaľovače plynu; nakladače do pecí; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; dýzy; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory;*

prístroje na čistenie olejov; ozdobné fontány; šamotové obloženia pecí; tvarované doplnky k rúram; kohútiky a kohúty na potrubia; polymerizačné zariadenia; jednorazové sterilizačné vrecká; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; radiátorové uzávery; jadrové reaktory; destilačné veže; svetelné reflektory; regulačné príslušenstvo pre vodu; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; bezpečnostné doplnky pre vodárenské zariadenia; záchodové sedadlá; objímky na elektrické svetlá; elektricky vyhrievané ponožky; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); konštrukcie pecí; soláriá (prístroje); termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); záchodové sedadlá; UV-lampy nie na lekárske použitie; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lampa); vodovodné podložky, krúžky; regulačné príslušenstvo do vodných a vodovodných prístrojov; bezpečnostné príslušenstvo pre vodovodné zariadenia a vodovodné potrubie; potrubia (časti sanítnej inštalácie); časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky);

v triede 32 – „ *beers; non-alcoholic beverages; Fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; aerated fruit juices; alcohol-free beers; barley wine [beer]; beer; beer wort; beer-based beverages; beer-based cocktails; beverages consisting of a blend of fruit and vegetable juices; cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; coffee-flavoured beer; concentrated fruit juices; energy drinks; essences for making beverages; extracts of hops for making beer; flavoured beers; fruit drinks; fruit-flavoured beer; ginger beer; isotonic beverages; low-alcohol beer; malt beer; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; preparations for making beverages; preparations for making liqueurs; sherbets (beverages); soda water; soft drinks; sorbets (beverages); syrups for beverages; syrups for lemonade; syrups for making soft drinks; tomato juice (beverage); vegetable juices (beverages); whey beverages*“ (pivo; nealkoholické nápoje; nápoje z ovocných džúsov; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; sytené ovocné džúsy; nealkoholické pivo; jačmenné pivo; pivo; pivná mladinka; pivové nápoje; pivové koktaily; nápoje obsahujúce miešané ovocné a zeleninové džúsy; nealkoholický jablkový mušt; nealkoholické koktaily; pivo s kávovou príchuťou; koncentrované ovocné džúsy; energetické nápoje; príchute na výrobu nápojov; chmeľové výťažky na výrobu piva; ochutené piva; ovocné nápoje; pivo s ovocnou príchuťou; ďumbierové pivo (zázvorové); izotonické nápoje; nízko alkoholické pivo; sladové pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu likérov; šerbety (nápoje); sóda; nealkoholické nápoje; šerbety (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nealkoholických nápojov; paradajkový džús (nápoj); zeleninové džúsy (nápoje); srvátkové nápoje).

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

Prihlásené tovary „*liečivé nápoje; minerálne vody na lekárske použitie; demineralizované vody na lekárske použitie; acidické vody na lekárske použitie*“ v triede 5 zverejneného označenia sú nápoje, tekutiny, ktoré svojim zložením podporujú imunitný systém a pomáhajú pri liečbe rôznych ochorení podobne, ako tovary „*diétne nápoje na lekárske použitie*“ zapísané v triede 5 tretej staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary môžu mať zároveň rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaký distribučný kanál vrátane okruhu spotrebiteľov, a preto sú vo vyššej miere podobné.

Prihlásené tovary „*zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na úpravu vody; zariadenia a stroje na čistenie vody; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody*“ v triede 11 zverejneného označenia sú všeobecným pomenovaním tovarov, pod ktoré možno zahrnúť aj užšie špecifikované tovary „*prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách, destilačné prístroje; destilačné kolóny; filtre na pitnú vodu*“ zapísané v triede 11 tretej staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*filtre na pitnú vodu*“ v triede 11 zverejneného označenia sú v rovnakej triede zapísané aj pre tretiu staršiu ochrannú známku, a preto sú porovnávané tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*bojlery, ohrievače vody*“ a tovary „*zariadenia na chladenie vody*“ zverejneného označenia sú synonymom zapísaných tovarov „*ohrievacie zariadenia*“ a tovarov „*zariadenia na chladenie*“ v rovnakej triede tretej staršej ochrannej známky, a preto sú porovnávané tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*ionizátory na úpravu vzduchu a vody*“ v triede 11 zverejneného označenia a zapísané tovary „*UV lampy*“ v rovnakej triede tretej staršej ochrannej známky sú zariadenia, prístroje, určené na úpravu, detoxikáciu vody a vzduchu podľa zadaných požiadaviek, a teda majú rovnaký účel použitia. Zároveň môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaký distribučný kanál a relevantného spotrebiteľa, a preto sú porovnávané tovary podobné.

Prihlásené tovary „*tlakové zásobníky vody*“ zverejneného označenia možno subsumovať pod všeobecnú kategóriu tovarov „*regulačné a bezpečnostné zariadenia a prístroje na vodu*“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná aj tretia staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*vody (nápoje); ionizované vody (nápoje); alkalické zásadité vody (nápoje); mineralizované vody (nápoje); demineralizované vody (nápoje)*“ v triede 32 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem tovarov „*nealkoholické nápoje*“, zapísaných v rovnakej triede tretej staršej ochrannej známky, a preto sú porovnávané tovary zhodné.

Porovnanie kolíznych tovarov je potrebné uzavrieť konštatovaním ich zhody a podobnosti. K argumentom prihlasovateľa ktorý tvrdil, že namietateľ je známy predovšetkým poskytovaním telekomunikačných služieb a je zameraný na iný okruh spotrebiteľov, a preto nemôže dôjsť ku kolízii, resp. k spojitosti medzi kolíznymi označeniami je potrebné uviesť, že úrad skúma podobnosť tovarov a služieb v znení a vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, nielen pre vybrané služby.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2723-2021)

Staršia ochranná známka EÚ(OZ č. 017966802)



O2

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie tvorené alfanumerickým prvkom „O2H“, slovným prvkom „[ODVAHA]“ a obrazovým prvkom – kruhom s modrou výplňou. Tretia staršia ochranná známka je slovné označenie tvorené alfanumerickým prvkom „O2“.

Z vizuálneho hľadiska je zverejnené obrazové označenie tvorené kruhom s výplňou v odtieňoch modrej farby. V strede kruhu je veľkými tučnými písmenami bielej farby vyobrazený alfanumerický prvok „O2H“, pod ktorým sa nachádza slovný prvok „[ODVAHA]“, taktiež bielej farby. Z vizuálneho hľadiska možno považovať prvok „O2H“, aj vzhľadom na jeho veľkosť a vyobrazenie, za dominantný prvok zverejneného označenia, ktorý bude spotrebiteľ vnímať prvotne. Nemožno síce opomenúť ani slovný prvok „ODVAHA“, ktorý je však svojou veľkosťou a umiestnením skôr nevýrazným prvkom zverejneného označenia. Úrad sa stotožňuje s vyjadrením prihlasovateľa ktorý uviedol, že voľba modrej farby zverejneného označenia má

vytvárať určitú spojitosť s prihlásenými tovarmi (vodou), a preto môže spotrebiteľ aj vzhľadom k uvedenej farebnej kompozícii zverejneného označenia považovať slovný prvok „O2H“ za molekulu vody (v zrkadlovom vyobrazení), alebo za chemickú zlúčeninu, tvorenú chemickým prvkom vodíka „H“ a molekulou kyslíka O2, ktorá tvorí zároveň tretiu staršiu ochrannú známku. Z uvedeného tak vyplýva, že spotrebiteľ postrehne prítomnosť tretej staršej ochrannej známky na začiatku dominantného prvku „O2H“ zverejneného označenia, na základe čoho možno konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné, aj keď len v nižšej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude spotrebiteľ aj vzhľadom na vizuálne vyobrazenie zverejneného označenia reprodukovat pravdepodobne len jeho dominantný prvok „O2H“, ktorý po slovensky vysloví ako „o-dva-ha“, a vzhľadom na prítomnosť ďalšieho slovného prvku „odvaha“, môže spotrebiteľ označenie prečítať aj ako „o-dva-ha-o-dva-ha“, kedy opakovane na začiatku zaznejú slabiky „o-dva“, rovnako ktorými bude spotrebiteľ reprodukovat aj tretiu staršiu ochrannú známku, ktorú môže spotrebiteľ, prevažne mladšia generácia, reprodukovat aj ako „ou-tú“, pričom nemožno úplne vylúčiť, že anglicky hovoriaci spotrebiteľ môže aj zverejnené označenie reprodukovat anglicky ako „ou-tú-eič“. Je tak zrejmé, že pri reprodukcii zverejneného označenia, či už v slovenskom alebo v anglickom jazyku, zaznejú na začiatku zhodné slabiky „o-dva“/ „ou-tú“, tvoriace tretiu staršiu ochrannú známku, a preto sú z fonetického hľadiska porovnávané označenia podobné.

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.

Zverejnené označenie je tvorené prvkom „O2H“, ktorý môže spotrebiteľ vnímať buď ako zrkadlovo vyobrazenú chemickú zlúčeninu vody, resp. ako chemický prvok vodíka a molekuly kyslíka a v kombinácii s menej výrazným slovným prvkom „odvaha“ môže spotrebiteľ označenie vnímať ako „našepkávanie, nabádanie skúsiť niečo nové, čo sa spája s vodou poprípade s kyslíkom“. Tretia staršia ochranná známka je tvorená prvkom „O2“, ktorý bude bez rozdielu na vyobrazenie spotrebiteľ vnímať ako molekulu kyslíka. Zo **sémantického hľadiska** sú aj vzhľadom na prihlásené/zapísané tovary tak kolízne označenia v nižšej miere podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 bude tvoriť skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 5, 11 a 32 prevažne široká verejnosť, v niektorých prípadoch aj odborná (tovary

v triedach 5 a 11), ktorej miera pozornosti môže byť nižšia až vysoká, a to vo vzťahu ku skupine tovarov v triede 5, ktoré majú vplyv na zdravie alebo niektorých tovarov v triede 11, ktoré môžu byť aj finančne náročnejšie. Nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, že skupina spotrebiteľskej verejnosti sa líši, lebo namietateľ je na trhu známy najmä poskytovaním telekomunikačných služieb, keďže, ako už bolo povedané, pri uplatnení predmetného námietkového dôvodu sa porovnávajú prihlásené a námietkami napadnuté tovary a príp. služby so všetkými zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, pokiaľ by nevyplýnul nejaký odlišný záver z prípadného posudzovania používania starších ochranných známk, čo nie je tento prípad. Uvedené je možné uzavrieť konštatovaním, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné a podobné, a preto je aj skupinu spotrebiteľskej verejnosti nutné považovať za rovnakú.

Porovnávané označenia boli posúdené ako podobné z fonetického hľadiska, z vizuálneho a zo sémantického hľadiska boli posúdené ako podobné v nižšej miere. Uvedená podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na zhodu prvku „O2“ tvoriaceho tretiu staršiu ochrannú známku a začiatok dominantného prvku „O2H“ zverejneného označenia.

Zverejnené označenie je tvorené výrazným slovným prvkom „O2H“, ktorý môže spotrebiteľ považovať za zrkadlovo vyobrazenú, všeobecne známu chemickú zlúčeninu vody, resp. molekulu kyslíka a prvku vodíka, čo je podporené aj samotným vyobrazením prvku na modrom podklade a vzťahu prihlásených tovarov k vode. V súvislosti s uvedeným vyhotovením zverejneného označenia prihlasovateľ argumentoval v prospech nezameniteľnosti označení, keďže namietateľ vykonáva podnikateľskú činnosť spojenú predovšetkým s telekomunikačnými službami. Úrad uvedenú skutočnosť nepopiera, avšak je nutné konštatovať, že použitá úprava a farebnosť zverejneného označenia určite nesvedčí v prospech odlišenia tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, pričom je možné v nadväznosti na uvedený argument prihlasovateľa uviesť, že namietateľ pri propagácii svojich služieb používa na trhu práve odliene modrej a bielej farby, navyše v kombinácii s molekulami kyslíka v prostredí vody, čo môže spotrebiteľa pri strete so zverejneným označením práve naopak nabádať k myšlienke, že namietateľ rozšíril okruh svojich podnikateľských aktivít okrem iného aj o prihlásené tovary. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „ODVAHA“, ten vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie, bude spotrebiteľ považovať vo vzťahu k dominantnému prvku „O2H“ len za doplnkový, podporný prvok zverejneného označenia. Celkovo tak možno, ako už bolo konštatované, považovať porovnávané označenia za podobné vzhľadom na použitý zhodný prvok „O2“.

Zároveň boli kolízne tovary posúdené ako podobné a zhodné a pri uplatnení kompenzačného princípu, pri ktorom nižšia miera podobnosti kolíznych označení je kompenzovaná vyššou mierou podobnosti kolíznych tovarov a služieb, nemožno riziko, že by si relevantný spotrebiteľ aj pri vyššej miere pozornosti zamieňal pôvod zhodných a podobných tovarov, resp. spájal zhodné a podobné tovary označené zverejneným označením práve s namietateľom alebo ich pokladal za tovary a služby s ním ekonomicky prepojeného subjektu, úplne vylúčiť a je nutné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky na trhu, a to hlavne z dôvodu možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, keďže obrazové zverejnené označenie by mohol spotrebiteľ pokladať len za variant tretej staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ v predmetnom prípade poukázal aj na rozhodcovskú prax a rozhodnutia iných inštitúcií ku ktorým je potrebné uviesť, že v predmetnom námietkovom konaní pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach úrad jednak akceptoval všetky základné princípy z nich vychádzajúce a zároveň zohľadnil osobitosti daného prípadu, ktorý je nutné vždy posúdiť individuálne vo vzťahu k sporným označeniam, ako aj vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, ktorý okrem iného uviedol, že namietateľ svoje staršie ochranné známky reálne nepoužíva v obchodnom styku pre všetky tovary a služby, pre ktoré sú zapísané a tak bráni v ich používaní iným subjektom, na základe čoho dochádza k monopolizácii a nelegitímnej blokácii iných prihlasovateľov, ktorí by mali záujem používať označenia v blokovaných triedach, úrad uvádza, že túto skutočnosť je možné pri uplatnenom námietkovom dôvode zohľadňovať len v tom prípade, ak bolo možné požiadať a zároveň aj bolo podľa § 32 zákona o ochranných známkach prihlasovateľom v lehote dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach osobitnou žiadosťou požiadané o preukázanie používania

starších ochranných známkov namietateľa, ktorým ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od ich zápisu najmenej päť rokov.

Na záver možno konštatovať, že namietateľom uplatnené námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli vo vzťahu k tretej staršej ochrannej známke posúdené ako dôvodné pre všetky prihlásené tovary. Úrad sa preto bližšie nezaoberal posúdením naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, keďže by to nemalo vplyv na konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD, LL.M. advokátka, Rázusova 28, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika