



Banská Bystrica 24. novembra 2014
POZ 1067-2011 II/155-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. júla 2013 prihlasovateľom INTERLABO LIMITED, Eagle House, 16 Kyriakos Matsis Avenue, 10th floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia, Cyprus, v konaní zastúpeným spoločnosťou Havel, Holásek & Partners, s. r. o., advokátska kancelária, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1067-2011/N-110-2013 z 21. júna 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „okay“, č. spisu POZ 1067-2011, do registra ochranných známk, podaným namietateľom KiK Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstrasse 21, 591 99 Bönen, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Ladislavom Udvarosom, Cukrová 14, 813 39 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triedach 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1067-2011/N-110-2013 z 21. júna 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1067-2011/N-110-2013 z 21. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „okay“, č. spisu POZ 1067-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky tovary nárokované v triedach 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 1009160 „okay“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), s ktorou je prihlásené označenie podobné a ktorá je okrem iného zapísaná pre vhodné tovary. Podané námietky sa týkali tovarov nárokových prihlasovateľom v triedach 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že podobnosť porovnávaných označení umocnená zistenou zhodnosťou a podobnosťou všetkých prihlásených tovarov v kolíznych triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb má za následok, že pravdepodobnosť zámenny porovnávaných označení na trhu nie je možné vylúčiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil porovnávané označenia za natoľko podobné, že existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti.

Súhlasil síce, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú foneticky zhodné, avšak pokiaľ ide o sémantické hľadisko, odmietol tvrdenie, že obrazové prvky porovnávaných označení, konkrétne fajka

a zdvihnutý palec, sú dostatočne podobné. Podľa neho fajka predstavuje neutrálnejší symbol vyjadrujúci „občajný“ súhlas, zatiaľ čo symbol zdvihnutého palca má omnoho väčší emotívny a pozitívny náboj a používa sa najmä na hodnotenie spokojnosti alebo obľúbenosti. Rovnako sa tento symbol používa na vyjadrenie, že niečo je super alebo skvelé.

Prihlasovateľ sa ďalej odvolal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozsudok vo veci C-251/95 SABEL BV proti Puma AG, odsek 23, podľa ktorého pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny sa majú brať do úvahy najmä dištinktívne a dominantné prvky. V danom prípade prvky, ktoré sú foneticky alebo sémanticky zhodné alebo podobné, nepatria medzi dištinktívne či dominantné. Takýmito prvkami je podľa prihlasovateľa grafická stránka porovnávaných označení. Odlišujúcimi prvkami sú najmä výrazná odlišnosť štýlu, rezu a hrúbky použitého písma. V oboch prípadoch sú tiež použité na pohľad veľmi odlišné štýly písma. V prípade staršej ochrannej známky nie sú línie slov úplne pravidelné a pripomínajú písmo fixkou alebo štetcom. Naopak línie písma prihláseného označenia sú pravidelné so striedajúcimi sa veľmi hrubými a veľmi tenkými časťami, font písma je klasický tlačový. Zároveň poukázal na to, že zatiaľ čo v prípade staršej ochrannej známky sú použité len dve samostatné vodorovné čiary umiestnené na jej vrchnej a spodnej strane, slovný prvok prihláseného označenia „okay“ je lemovaný rámčekom zo všetkých strán, uvedené odlišnosti podľa prihlasovateľa nie je možné považovať za malé. Najvýraznejšou črtou sú podľa neho odlišné použité symboly. Zatiaľ čo v prípade staršej ochrannej známky ide o fajku, v prípade prihláseného označenia je použitý zdvihnutý palec. Navyše umiestnenie aj farba týchto prvkov sú odlišné. Rozdielne umiestnenie má jednoznačne vplyv na odlišné vnímanie porovnávaných označení. Fajka vďaka svojej veľkosti tvorí až tretinu z vyobrazenia staršej ochrannej známky na rozdiel od symbolu zdvihnutého palca, ktorý je opticky len časťou písmen „o“ a „k“. Z grafického hľadiska teda nie je možné zamieňať obrazový prvok fajky so zdvihnutým palcom, a teda, z komplexného grafického hodnotenia ani prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou.

V ďalšej časti prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí zohľadnil len niektoré jeho argumenty odôvodňujúce známosť a rozšírenosť prihláseného označenia a preukazujúce jeho jednoznačné fixovanie v pamäti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a teda aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán nezohľadnil pripojený prehľad štatistických informácií zo služby google analytics, ktorý preukazuje, že v období medzi 1. februárom 2011 a 31. júlom 2012 na stránku www.okaysk.eu kliklo vyše milión šesťdesiat tisíc slovensky hovoriacich spotrebiteľov, pravdepodobne všetci z územia Slovenskej republiky, ktorí na stránke strávili v priemere tri minúty. Takáto vysoká návštevnosť preukazuje, že spotrebiteľia si fixovali prihlásené označenie nachádzajúce sa na každej webovej stránke s tovarmi spoločnosti OKAY Slovakia, spol. s r. o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava. Prihlasovateľ upozornil na to, že prvostupňový orgán nezohľadnil ani rozsiahle ročné náklady na reklamu spoločnosti OKAY Slovakia, spol. s r. o., ktorými dochádza okrem iného aj k propagácii prihláseného označenia v Slovenskej republike (prostredníctvom označenia „okay ELEKTROSPOTREBIČE“), a to nepretržite už od roku 2002. Pokiaľ ide o televíznu reklamu, na STV1, TV JOJ, TV Markíza a TV JOJ plus boli v roku 2011 odvysielané reklamné spoty v 32., 37., 42., 44., 45., 50. a 52. týždni a v roku 2012 v 1. a 2. týždni. Každoročne je v rádiách (okrem iných v Rádiu Expres a Fun rádiu) odvysielaných 1 200 až 2 000 reklamných spotov. Reklama na billboardoch v počte cca. 2 000 až 4 000 kusov, zvyčajne po dobu jedného mesiaca, tvorí tiež dôležitú súčasť reklamnej kampane. Okrem toho sa každoročne roznesie približne 35 až 45 miliónov kusov letákov. Náklady na reklamu v Slovenskej republike presiahli viac ako 1,4 milióna Eur v roku 2009, 1,3 milióna Eur v roku 2010, 1,94 milióna Eur v roku 2011 a 1,46 milióna Eur v roku 2012.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je vďaka trhovému podielu spoločnosti OKAY Slovakia, spol. s r. o. a intenzite a rozsahu reklamy a propagácie medzi spotrebiteľskou verejnosťou tak známe, že aj v prípade iných tovarov ako elektroniky si spotrebiteľia spájajú toto označenie s rovnakým subjektom – prihlasovateľom. Na podporu svojich tvrdení spolu s rozkladom predložil dôkazové materiály na CD nosiči, ktoré označil za dôverné. Listom z 3. septembra 2013 bol vyzvaný na predloženie uvedených dôkazov v takej podobe, aby ich orgán rozhodujúci o rozklade mohol sprístupniť druhému účastníkovi konania. Prihlasovateľ bol poučený, že na dôkazové materiály, ku ktorým sa namietateľ nebude môcť vyjadriť, sa v konaní neprihliadne, pričom mu bola stanovená lehota na vyjadrenie do 10. novembra 2013. Vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 8. októbra 2013, prihlasovateľ uviedol, že jediným dôverným dokumentom (obchodným tajomstvom) z predložených dôkazových materiálov bol „Report z trhového prieskumu vykonaný spoločnosťou INCOMA GfK pre OKAY SK v septembri 2012“, ktorý upravil do požadovanej podoby. Okrem toho CD nosič predložený prihlasovateľom obsahoval nasledujúce dôkazové materiály:

- článok „Hitom sú televízory a domáce kiná“,
- článok „Elektroniku chce dať na Vianoce rodine 63 percent Slovákov“,
- článok „Darčeky kúpilo na internete 93 % jeho používateľov“,
- článok „Nákupy darčiekov na poslednú chvíľu si odkladá veľa ľudí“,
- článok „Polovica Slovákov kupuje darčeky až v decembri“,
- článok „5 pomocníkov pre krásu tela a dobrý pocit“ (Life Magazín),
- článok „5 pomocníkov pre krásu tela a dobrý pocit“ (kankan),
- vzorky letákov za roky 2007 – 2012,
- ukážky reklamných spotov v televíziách vysielaných v Slovenskej republike za roky 2010 – 2011,
- ukážky reklamných spotov v rádiách za roky 2004-2012 v Slovenskej republike.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že primerane obozretní spotrebiteľia si vďaka vizuálnej odlišnosti porovnávaných označení, ktorá je v predmetnom prípade rozhodujúca, ako aj známosti a fixácii prihláseného označenia u relevantnej verejnosti, kolízne označenia nezamenia. Prihlasovateľ doplnil, že zhodnosť tovarov sama o sebe nepostačuje na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení. Slovný prvok „okay“ je výlučne laudatórny, a preto má nízku alebo dokonca žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Z vyššie uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že nie sú naplnené dôvody, aby úrad na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach zamietol prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1067-2011 vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásená, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne a prihlásené označenie zapíše do registra ochranných známk pre všetky nárokované tovary a služby.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. decembra 2013 uviedol, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie považuje za správne.

Doplnil, že je nepochybné, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „okay“, ktorý ma v oboch označeniach dominantné postavenie. Poukázal na to, že prihlasovateľ sám uznal fonetickú zhodnosť porovnávaných označení. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, je zjavné, že dominantný prvok „okay“ je v oboch označeniach zhodný. Čo sa týka obrazových prvkov fajky a zdvihnutého palca, tieto namietateľ označil za sémanticky podobné, pretože evokujú podobný význam, t. j. vyjadrenie súhlasu. Z hľadiska sémantickej podobnosti je podľa neho bezvýznamné, či ide o symbol s neutrálnejším významom vyjadrujúcim „obyčajný súhlas“ alebo o symbol s emotívnejším významom vyjadrujúcim „spokojnosť“, prípadne, že „niečo je skvelé“. Navyše spomínané obrazové symboly nemajú v porovnávaných označeniach dominantné postavenie, a teda pri celkovom hodnotení si ich priemerný spotrebiteľ nevšimne ako prvé, resp. neutkvejú mu v pamäti ako prvé.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, porovnávané označenia je potrebné vnímať ako celok a posúdenie musí byť založené na celkovom dojme, akým tieto pôsobia na priemerného spotrebiteľa berúc do úvahy rozlišujúce a dominantné prvky. Prihlasovateľ však podľa namietateľa vyzdvihoval iba drobné odlišné detaily, ktoré nemajú z hľadiska celkového dojmu zásadný význam. Tieto drobné odlišnosti by boli priemernému spotrebiteľovi zrejme iba v prípade, ak by mal možnosť porovnať predmetné označenia priamo vedľa seba. Takúto možnosť však spotrebiteľ bežne nemá a zvyčajne ani nemá čas porovnávať označenia podrobne a venovať sa ich jednotlivým prvkom. Pre spotrebiteľa je rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u neho zanechajú a ktorý si uchová v pamäti. Prihlasovateľom uvedené drobné odlišnosti podľa namietateľa nemajú z hľadiska celkového vizuálneho porovnania zásadný význam. Hodnotenie prvostupňového orgánu v tomto ohľade označil za správne.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že v danom prípade nie je sporné, že kolízne tovary prihláseného označenia a tovary, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, sú zhodné alebo podobné.

Ďalej uviedol, že nakoľko ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach podmienku reálneho používania ochrannej známky, resp. všeobecnej známosti ochrannej známky na trhu neobsahuje, nie je relevantné sa v danom prípade touto skutočnosťou zaoberať. Argumenty prihlasovateľa týkajúce sa známosti a rozšírenosti prihláseného označenia na území Slovenskej republiky označil za zmätočné a účelové. V danom prípade sú tieto argumenty irelevantné, pretože ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti a len jej používanie by mohlo byť v predmetnom konaní brané na zreteľ. To, že prihlasovateľ vynakladal rozsiahle finančné prostriedky na reklamu svojho označenia, ktoré nebolo platne zapísané

v registri ochranných známkov, nemôže byť na ťarchu namietateľa, ktorého platne zapísaná medzinárodná ochranná známka požíva právnu ochranu na území Slovenskej republiky a prislúcha jej právo prednosti pred prihláseným označením. Bez ohľadu na uvedené je podľa namietateľa potrebné zdôrazniť, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi ani nepreukázal skutočné používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky a jej fixovanie v pamäti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tvrdené skutočnosti a predložené dôkazy sa týkajú najmä ochranné známky č. 235449 „okay ELEKTROSPOTREBIČE“, ktorá nemá s predmetným konaním žiadnu súvislosť. Prihlasovateľ sa tak snaží zámerne zamieňať túto ochrannú známku s prihláseným označením.

Z celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény na základe vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti vyplýva jednoznačný záver, že existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a rozklad zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochranné 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.

Prihláška kombinovanej ochranné známky „okay“, č. spisu POZ 1067-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23. júna 2011 prihlasovateľom INTERLABO LIMITED, Eagle House, 16 Kyriakos Matsis Avenue, 10th floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia, Cyprus, a zverejnená vo vestníku úradu 3. februára 2012 pre tovary „*chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané v priemysle*“ v triede 1, „*farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov*“ v triede 2, „*bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3, „*priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlčovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie*“ v triede 4, „*farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky*“

prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“ v triede 5, „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy“ v triede 6, „stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne“ v triede 7, „ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčky“ v triede 8, „prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhadnutím mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje“ v triede 9, „prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály“ v triede 10, „zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia“ v triede 11, „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu“ v triede 12, „strelné zbrane; strelivo a náboje; výbušniny; pyrotechnika“ v triede 13, „drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre“ v triede 14, „hudobné nástroje“ v triede 15, „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 16, „kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; tesniace upchávacie a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových“ v triede 17, „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždňiky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky“ v triede 18, „nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových“ v triede 19, „nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinej kosti, veľrých kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov“ v triede 20, „domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 21, „povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy a plastov; surové textilné vlákna“ v triede 22, „nite a priadze na textilné účely“ v triede 23, „čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, háčiky a očka, špendlíky a ihly; umelé kvety“ v triede 26, „koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných“ v triede 27, „hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček“ v triede 28, „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; sol'; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad“ v triede 30, „poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad“ v triede 31, „tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky“ v triede 34 a pre služby „obchodné informácie a rady spotrebiteľom; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj elektrospotrebičov a elektroniky; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom siete internet; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj tovarov uvedených v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34 tohto zoznamu prostredníctvom siete internet; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); reklamná, inzerčná a propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akýchkoľvek médií aj prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; poskytovanie pomoci pri výkone hospodárskej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenské konzultačné a sprostredkovacie služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; sprostredkovanie marketingových služieb; automatizované spracovanie dát; vypracovanie marketingových štúdií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov; servis ekonomických a komerčných informácií; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu s telekomunikačným zariadením, výpočtovou technikou,

elektrotechnikou, výrobkami a zariadeniami pre prenos zvuku alebo obrazu“ v triede 35, „poistenie, finančné služby, peňažné služby a sprostredkovanie týchto služieb“ v triede 36, „inštalácia a oprava tovaru“ v triede 37, „šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej podobe prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov, výmena a šírenie správ a informácií; zabezpečovanie audiovizuálnej komunikácie prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu a pod.; technické konzultácie v oblasti telekomunikačných zariadení“ v triede 38, „balenie tovaru, doprava a doručovanie tovaru, skladovanie tovaru“ v triede 39, „usporadúvanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží“ v triede 41, „technické konzultácie v oblasti výpočtovej techniky; elektrotechniky, výrobkov a zariadení pre prenos zvuku alebo obrazu, vývoj a tvorba softvéru; technické poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, tvorba stránok na internete“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Námietky boli podané proti časti zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia, konkrétne proti všetkým tovarom nárokoványm v triedach 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ KiK Textilien und Non-Food GmbH, Siemensstrasse 21, 591 99 Bönen, Nemecko, založil podané námietky na staršej medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1009160 „okay“, s právom prednosti od 7. novembra 2008, platnej na území Slovenskej republiky a zapísanej okrem iného pre tovary „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; parfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ (bieliace prípravky a iné prípravky na pranie, čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá, voňavkárské výrobky; éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov) v triede 3, „candles and wicks for lighting“ (sviečky a knôty na svietenie) v triede 4, „plasters, materials for dressings“ (náplasti; obvazový materiál) v triede 5, „precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments“ (drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi patriace do tejto triedy, šperky, drahokamy; hodinárske a chronometrické prístroje) v triede 14, „paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes), all the aforementioned goods not for education and training of children and adolescents“ (papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, fotografie, písacie potreby, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a inštruktážne materiály (okrem prístrojov), plastické materiály na balenie (ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach), žiadne z vyššie uvedených tovarov nie sú určené na vzdelávanie a tréning detí a mládeže) v triede 16, „leather and imitations of leather, namely bags and other containers not adapted to the goods to be accommodated (not included in other classes), as well as small leather goods (not included in other classes), in particular purses, pocket wallets, key cases, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks“ (koža a imitácia kože, najmä tašky a iné netvarované obaly nezahrnuté v iných triedach, ako aj male kožené výrobky patriace do tejto triedy, a to peňaženky, dokladovky, kľúčenky, kufre a cestovné tašky, dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice) v triede 18, „furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, clothes hangers made of plastics“ (nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky (nezahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perletí a sépiolitu alebo náhradiek týchto materiálov alebo z plastu, plastové ramienka na šaty) v triede 20 a pre „hand operated utensils for household and kitchen purposes not of precious metal or coated therewith, household and kitchen containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), goods made of glass, porcelain and earthenware for household and kitchen, works of art made of glass, porcelain and earthenware“ (ručné kuchynské potreby a nádoby nie z drahých kovov alebo pokovované drahými kovmi, domáce a kuchynské obaly nie z drahých kovov, hrebene a špongie, štetky

(okrem maliarskych štetcov), pomôcky na čistenie, oceľová vlna, nespracované sklo alebo sklo ako polotovar (okrem skla na stavebné účely), tovary zo skla, porcelánu a kameniny pre domácnosť) v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:

The image shows the word "okay" written in a casual, handwritten style. The letters are black and slightly irregular. To the right of the word is a simple checkmark symbol. The entire logo is underlined with a thin black line.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény. Rovnako vyjadril presvedčenie a predložil dôkazy o tom, že prihlásené označenie používaním získalo pre neho rozlišovacu spôsobilosť a známosť a spotrebitelia si toto označenie spájajú výlučne s ním, čo odôvodňuje záver o neexistencii pravdepodobnosti zámény kolíznych označení.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie námietkami napadnutých tovarov nárokováných prihlasovateľom s tovarmi staršej ochrannej známky, keďže prihlasovateľ záver prvostupňového orgánu o ich zhodnosti a podobnosti nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade ho bude považovať za smerodajný a týmto porovnaním sa nebude bližšie zaoberať.

Na základe porovnania kolíznych označení prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí pripustil ich čiastočnú vizuálnu podobnosť. Zo sémantického hľadiska prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku považoval za zhodné a rovnako na základe ich fonetickej reprodukcie konštatoval ich zhodnosť.

V súvislosti s posúdením podobnosti predmetných označení z vizuálneho hľadiska uvádza orgán rozhodujúci o rozklade nasledovné. Napriek odlišnostiam, na ktoré poukázal prihlasovateľ (odlišný font a hrúbka písma, rozdielne orámovanie, odlišné obrazové prvky – fajka vs. zdvihnutý palec) je nepopierateľné, že dojem, ktorý vyvoláva celkové prevedenie označení, je v oboch prípadoch podobný. Dôvodom je skutočnosť, že okrem dominantného slovného prvku „okay“ porovnávané čierno-biele označenia neobsahujú žiadne ďalšie prvky, ktoré by výraznejším spôsobom ovplyvnili ich vnímanie. Obe označenia sú buď v celom rozsahu alebo iba čiastočne orámované, pričom toto orámovanie je v oboch prípadoch zhodne prerušené pri písmene „k“ a „y“. Obrazový prvok zdvihnutého palca je v prihlásenom označení súčasťou slovného prvku a spolu pôsobia ako jeden celok, a preto je otázne do akej miery tento prvok ovplyvní vnímanie spotrebiteľa. V prípade staršej ochrannej známky stojí za zmienku, že obrazový prvok – fajka, je v tomto označení vizuálne skôr nevýrazný, a to z dôvodu, že je znázornený nevýraznou šedou farbou. Na základe uvedeného sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú ako celky vizuálne do určitej miery podobné.

Foneticky sú porovnávané označenia vďaka jedinému slovnému prvku „okay“, ktorý v nich možno vysloviť, zhodné. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že s týmto konštatovaním sa stotožnil aj samotný prihlasovateľ.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prihlasovateľ argumentoval tým, že obrazové prvky porovnávaných označení nie sú dostatočne podobné, keď fajka predstavuje neutrálnejší symbol vyjadrujúci „obyčajný“ súhlas, zatiaľ čo symbol zdvihnutého palca má omnoho väčší emotívny a pozitívny náboj a používa sa najmä na hodnotenie spokojnosti alebo obľúbenosti. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s prihlasovateľom uvedeným

popisom stotožňuje. Zároveň však podľa neho z toho vyplýva, že tieto symboly majú podobný význam, keďže obidva u spotrebiteľov evokujú prejavy súhlasu či spokojnosti. Okrem toho nie je možné opomenúť skutočnosť, že slovné prvky „okay“, ktoré sú zhodne zastúpené v obidvoch označeniach, majú zhodný význam, konkrétne ide o prejav súhlasu. Na základe uvedeného je preto potrebné konštatovanie prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti posudzovaných označení považovať za správne.

Prihlasovateľ v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny správne poukázal na potrebu zohľadnenia dominantných a dištingtívnych prvkov označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že spotrebiteľia prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou venujú v porovnaní s dištingtívnymi prvkami len malú pozornosť. V predmetnom prípade prvostupňový orgán konštatoval, že slovný prvok „okay“, ktorý je zhodne obsiahnutý v obidvoch porovnávaných označeniach, vyvoláva predstavu o správnosti, resp. o súhlase, a z tohto dôvodu má vo vzťahu k príslušným tovarom iba nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ zase poukázal na laudatórny charakter tohto slovného prvku, čo má podľa neho rovnako za následok jeho zníženie rozlišovaciu spôsobilosť. S uvedeným sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje, avšak zároveň poukazuje na to, že slovný prvok „okay“ je v obidvoch označeniach dominantným, tzn. vizuálne najvýraznejším prvkom, ktorý si spotrebiteľ všimne ako prvý. Súčasne platí, že spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť slovným prvkom pred obrazovými. Rovnako nie je možné opomenúť skutočnosť, že aj obrazové prvky fajky a zdvihnutého palca je v kontexte uvedeného nutné považovať za prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže tieto evokujú rovnaký sémantický obsah ako slovný prvok „okay“, t. j. súhlas alebo spokojnosť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je preto v danom prípade rozhodujúce, že aj keď má slovný prvok „okay“ nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, porovnávané označenia neobsahujú žiadne iné dištingtívne alebo vizuálne dostatočne výrazné prvky, ktoré by spotrebiteľom umožnili tieto označenia bez problémov rozlíšiť. Rozdiely v porovnávaných označeniach, na ktoré poukazoval prihlasovateľ, spočívajú v prvkoch, ktoré majú iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň nie sú vizuálne dostatočne výrazné. Je tiež potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnania kolíznych označení vedľa seba, nezapamätá si všetky detaily, ale je nútený spoľahnúť sa na ich nedokonalý obraz tak, ako si ho uchová v pamäti. Spotrebiteľ navyše obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej detaily. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny tiež platí, že nižší stupeň podobnosti označení môže byť vykompenzovaný vyšším stupňom podobnosti tovarov alebo služieb. Uvedené skutočnosti v danom prípade, keď ide o zhodné a podobné tovary, odôvodňujú existenciu pravdepodobnosti zámeny predmetných označení na strane príslušnej, aj keď vo vzťahu k časti kolíznych tovarov v triede 5 a 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb viac obozretnej a pozornej verejnosti.

Prihlasovateľ v rozklade argumentoval tým, že prihlásené označenie používaním nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť a známosť pre ním poskytované tovary, čo mali preukazovať v konaní predložené dôkazové materiály. Uvedená skutočnosť má podľa neho za následok neexistenciu pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že pri posudzovaní relevantnosti námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je predmetom posúdenia existencia pravdepodobnosti, či si spotrebiteľ zamení neskoršie prihlásené označenie so staršou registrovanou ochrannou známkou. Uvedený námietkový inštitút teda sleduje cieľ ochrániť majiteľov ochranných znáмок pred prípadnými zásahmi do ich starších práv, ktoré im garantuje skoršie právo prednosti. S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že pri posúdení dôvodnosti uplatnenia námietok v zmysle spomenutého ustanovenia možno zohľadniť jedine prípadnú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, nikdy nie však zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia nadobudnutú používaním, keďže toto má neskoršie právo prednosti. S ohľadom na uvedené je potrebné považovať argument prihlasovateľa o známosti a získanej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre dané konanie za irelevantný.

Pokiaľ ide o doložené dôkazové materiály (výsledky vyhľadávania na google.sk, reklamný leták, články, televízne reklamné spoty, prieskum trhu), orgán rozhodujúci o rozklade tiež poukazuje na to, že sa v nich vyskytuje kombinované farebné označenie „okay ELEKTROSPOTREBIČE“, resp. slovné označenie „OKAY“, tzn. nie označenie totožné s prihláseným označením a týkajú sa používania tohto označenia na trhu v spojitosti s odlišnými tovarmi (elektrospotrebiče) ako sú tie, ktoré sú dotknuté predmetnými námietkami. Existencia takéhoto označenia v žiadnom prípade nie je spôsobilá ovplyvniť záver vyplývajúci zo všetkých vyššie uvedených relevantných okolností predmetného prípadu o tom, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny.

Berúc do úvahy uvedené záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre časť nárokových tovarov v triedach 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „okay“, č. spisu POZ 1067-2011, zamietnuť pre „bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3, „priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie“ v triede 4, „farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy“ v triede 5, „drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre“ v triede 14, „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 16, „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky“ v triede 18, „nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov“ v triede 20 a pre „domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; ocelová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Havel, Holásek & Partners, s. r. o.,
advokátska kancelária
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

II.
JUDr. Ladislav Udvaros
Cukrová 14
813 39 Bratislava