



Banská Bystrica 17. apríla 2014  
POZ 1405-2009 II/66-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. mája 2011 prihlasovateľom Daniel Zmij – A.V.S., Jesenná 4, 056 01 Gelnica, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jánom Tajtákom, Ondavská 17, 040 11 Košice (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1405-2009 N/40-2011/St z 23. marca 2011 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009, do registra ochranných známk, podaným namietateľom GRUPO OPEN CONSULTORIA Y DESAROLLO, S.L., Polígono Pisa – C/Lonja, 15-2<sup>a</sup>, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), Španielsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, FAJNOR IP, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, 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 1405-2009 N/40-2011/St z 23. marca 2011 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1405-2009 N/40-2011/St z 23. marca 2011 (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 smerujúcim proti zápisu slovného označenia „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška bola zamietnutá v celom rozsahu. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 6929939 „OpenBox“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa namietateľa tovary, pre ktoré má byť do registra ochranných známk zapísané prihlásené označenie, spadajú do rozsahu ochrany tovarov staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi kolíznymi označeniami bude na strane spotrebiteľskej verejnosti dochádzať k ich zámene, ako aj k asociácii prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že z komplexného hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje medzi nimi pravdepodobnosť zámery, ktorá je založená na slove „OpenBox“ vs. „OPENBOX“, ktoré má vo vzťahu k dotknutým tovarom vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Tento prvok možno podľa prvostupňového orgánu považovať za rozhodujúci, ktorý v danom prípade vedie k záveru o podobnosti porovnávaných označení z fonetického a sémantického hľadiska a strednej až vyššej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Pokiaľ ide o hodnotenie pravdepodobnosti asociácie, prvostupňový orgán uviedol, že hoci porovnávané označenia obsahujú spoločné slovo „OpenBox“ vs. „OPENBOX“, v danom prípade asociácia medzi týmito

označeniami nie je opodstatnená. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplýva z toho, že prihlasovateľ je majiteľom ochrannej známky č. 228661 „OPENBOX“ zapísanej pre služby v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré súvisia s kolíznymi tovarmi.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení je úplne vylúčená, pretože jeho aktivity spojené s prihláseným označením sú obmedzené len na územie Slovenskej republiky, kde namietateľ nepôsobí, a tak nemôže dôjsť ku stretu prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán zdôraznil, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou Spoločenstva, ktorá platí aj na území Slovenskej republiky. S ohľadom na túto skutočnosť prvostupňový orgán poznamenal, že v danom prípade je teda irelevantné, či ku stretu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky skutočne dôjde.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s rozhodnutím prvostupňového orgánu a s jeho záverom o podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov nesúhlasil.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlášku ochrannej známky „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009, podal po tom, čo namietateľ uplatnil námietky proti jeho prihláške ochrannej známky „OPENBOX“, č. spisu POZ 1255-2007, kde sa opieral o existenciu staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 2778694 „Grupo Open OpenBox“. Označením, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1405-2009, mal za cieľ odlíšiť sa od staršej ochrannej známky namietateľa.

Podľa prihlasovateľa sa prihlásené označenie od staršej ochrannej známky odlišuje tak z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska. V podanom rozklade poukázal tiež na to, že namietateľ nemá v zozname tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, typ tovaru „*digitálny prijímač, satelitný prijímač*“. V nadväznosti na uvedené konštatoval, že tovary staršej ochrannej známky „*prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ nie sú zhodné s tovarmi „*satelitný prijímač*“, pre ktoré má byť prihlásené označenie zapísané ako ochranná známka.

V súvislosti s posudzovaním podobnosti kolíznych tovarov prihlasovateľ vypísal, čo podľa neho možno zahrnúť medzi prístroje na záznam obrazu a zvuku, prístroje na prenos zvuku alebo obrazu a prístroje na reprodukciu zvuku alebo obrazu. Za prístroje na záznam obrazu a zvuku považoval videokameru, záznamník zvuku, videorekordér VHS a podobne, DVD rekordér, teda zariadenia zaznamenávajúce obraz, zvuk alebo oboje na záznamové médium, ako napríklad magnetický pás, DVD médium, HDD a podobne. Pokiaľ ide o prístroje na prenos zvuku alebo obrazu, do tejto skupiny zahrnul jednak prístroje prenášajúce zvuk a obraz po zaznamenaní na určité médium s prenosom na inom mieste po prehraní z tohto záznamového média, a tiež prístroje prenášajúce zvuk alebo obraz v reálnom čase bez záznamu po káblovom vedení alebo bezkáblovo, čiže vzduchom cez wifi, resp. ináč frekvenčne modulované a vysielané. Medzi prístroje na reprodukciu zvuku alebo obrazu možno podľa prihlasovateľa zaradiť televízor, rádio, zosilňovač, reproduktor a podobné zariadenia.

Z uvedeného je podľa jeho názoru zrejmé, že žiadny z menovaných alebo im podobných zariadení nemožno považovať za satelitný či digitálny prijímač. V tejto súvislosti poznamenal, že satelitný a digitálny prijímač predstavujú zariadenia, ktoré slúžia na príjem a spracovanie signálu, či už satelitného alebo pozemného, ktorý je následne po prijíme a spracovaní vyslaný cez ďalšie zariadenia slúžiace na prenos zvuku a obrazu (cez nejaký prepojavací audio video kábel s patričnými konektormi) do prístroja na reprodukciu, resp. záznam obrazu a zvuku, napríklad do televízneho prijímača alebo do DVD rekordéra.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo zrušené a prihláška ochrannej známky „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009, bola zapísaná do registra ochranných známok.

Namietateľ sa k podanému rozkladu v úradom určenej lehote nevyjadril.

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 sa na konanie pred úradom 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 § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.

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 sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. októbra 2009 prihlasovateľom Daniel Zmij – A.V.S., Jesenná 4, 056 01 Gelnica, a zverejnená vo vestníku úradu pre tovary „satelitný prijímač“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ GRUPO OPEN CONSULTORIA Y DESAROLLO, S.L., Polígono Pisa – C/Lonja, 15-2<sup>a</sup>, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), Španielsko, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 6929939 „OpenBox“, s právom prednosti od 22. mája 2008, ktorá je zapísaná pre tovary „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*“ [vedecké, navigačné, topografické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné a učebné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, menenie, transformáciu, akumulovanie, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát, nahrávacie disky; automatické predajné automaty a mechanizmy na mincové zariadenia; pokladne, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje] v triede 9, pre služby „*advertising; business management; business administration; office functions*“ (reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce) v triede 35 a „*telecommunications*“ (telekomunikácie) v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pričom napadol jednak porovnanie kolíznych označení a nestotožnil sa ani s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti tovarov nárokových prihlasovateľom s tovarmi, pre ktoré je v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámery označení, resp. ochrannými známkami znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámery je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku označil z fonetického a sémantického hľadiska za podobné a na základe vizuálneho porovnania predmetných označení pripustil strednú až vyššiu mieru ich podobnosti. Prihlasovateľ v podanom rozklade zastával názor, že prihlásené označenie ako celok sa od staršej ochrannej známky odlišuje tak z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vizuálny vnem spotrebiteľa bude ovplyvnený vzájomným usporiadaním všetkých prvkov označenia, pričom nemožno vylúčiť, že za určitých okolností spotrebiteľ svoju pozornosť zameria predovšetkým na rozlišujúce a dominantné prvky, ktoré ovplyvnia celkový dojem, ktorý označenie v mysli spotrebiteľa zanechá. Pri vizuálnom porovnaní prihláseného slovného označenia „Digitálny prijímač OPENBOX“ a staršej kombinovanej ochrannej známky „OpenBox“ je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú zhodný, resp. veľmi podobný slovný prvok „OPENBOX“ vs. „OpenBox“. Aj keď nemožno prehliadnuť, že vizuálny vnem posudzovaných označení bude okrem tohto prvku ovplyvnený aj ďalšími prvkami (v prípade prihláseného označenia slovnými prvkami „Digitálny“ a „prijímač“, v prípade staršej ochrannej známky kombináciou slovného prvku bielej farby, ktorý je umiestnený v modrom obdĺžniku), podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je možné vylúčiť ich vizuálnu podobnosť, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ. Ani odlišné prvky kolíznych označení nedokážu totiž u priemerného spotrebiteľa úplne eliminovať vnem vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky založenej na spoločnom slovnom prvku „OPENBOX“, resp. „OpenBox“. Práve zhoda či veľká podobnosť porovnávaných označení v tomto prvku, ktorý zásadným spôsobom ovplyvní celkový vizuálny vnem tak prihláseného označenia, ako aj staršej ochrannej známky, vedie v preskúmanom prípade napriek ich odlišným charakterom k záveru o ich vizuálnej podobnosti, a preto je záver prvostupňového orgánu v tejto časti správny.

Na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť založenú na zhodne reprodukovanom slovnom prvku „oupenboks“, resp. „openboks“. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení na základe ich reprodukcie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pri fonetickom hľadisku je predmetom posúdenia výslovnosť porovnávaných označení, ktorá zahŕňa v zásade všetky slovné prvky daných označení, s výnimkou prípadov, že označenia sú príliš dlhé a pri ich výslovnosti môže dochádzať ku skracovaniu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie predstavuje viacslovné označenie, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade môže byť vyslovené buď ako celok, no pri jeho fonetickej reprodukcii nemožno vylúčiť ani možnosť, že zaznie len slovný prvok „OPENBOX“. V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na základe ich reprodukcie orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že bez ohľadu na to, či prihlásené označenie bude reprodukované ako celok „digitálny prijímač oupenboks“, resp. „digitálny prijímač

openbox“ alebo si ho spotrebiteľ skráti a vysloví len jeho slovný prvok „openbox“ zvukovo zhodný so staršou ochrannou známkou, je dôvodné konštatovať ich fonetickú podobnosť.

Pri posúdení podobnosti kolíznych označení na základe ich významu je potrebné skúmať, či prihlásené označenie a staršia ochranná známka majú rovnaký význam, resp. pozostávajú z prvkov, ktoré môžu navodiť rovnakú spojitosť. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí zastával názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno konštatovať aj ich sémantickú podobnosť. S takýmto záverom orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí a s prihliadnutím na skutočnosť, že posudzované označenia sú okrem iného tvorené významovo zhodným slovným prvkom „OPENBOX“, ho považuje za správny. Napriek tomu, že tento slovný prvok predstavuje spojenie dvoch anglických slov „open“ a „box“, orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že ich význam je priemernému spotrebiteľovi známy a zrozumiteľný, keďže tieto slová patria do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, pričom na území Slovenskej republiky je možné predpokladať znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že priemerný spotrebiteľ ich význam pozná, a teda zhodný slovný prvok „OPENBOX“ bude vnímať vo význame „*otvorené schránka, krabica, škatuľa*“. V nadväznosti na uvedené je potrebné podotknúť, že spotrebiteľovi bez akýchkoľvek znalostí anglického jazyka bude známe minimálne slovo „box“ vo význame oddeleného miesta v uzavretom priestore, resp. skrine (napr. chladiaci box na potraviny a pod.). Hoci prihlásené označenie je okrem slovného prvku „OPENBOX“ tvorené slovným spojením „Digitálny prijímač“, ktoré je pre spotrebiteľa nositeľom konkrétneho významu, sémantickú podobnosť posudzovaných označení nemožno vylúčiť.

Čo sa týka porovnania tovarov kolíznych označení, prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*satelitný prijímač*“ sú aj bez podrobnejšieho rozboru zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo samotnej definície pojmu satelitný prijímač a skutočnosti, že satelitné prijímače úzko súvisia s televíznym vysielaním. Nakoľko satelitný prijímač tým, že signál prijíma a premieňa ho, vlastne signál spracúva a takto sa spolupodieľa na samotnom prenose signálu, tovary „*satelitný prijímač*“ možno podľa prvostupňového orgánu zaradiť pod všeobecnejšie vymedzené tovary staršej ochrannej známky „*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“. S takýmto posúdením sa prihlasovateľ nestotožnil a mal za to, že satelitný prijímač nepredstavuje prístroj na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pri posudzovaní zhodnosti alebo podobnosti tovarov sa vychádza najmä z ich povahy, spôsobu a účelu použitia, okruhu verejnosti, ktorej sú určené, ďalej z umiestnenia na predajných miestach, pričom sa prihliada aj na to, či sú tovary zastupiteľné alebo či sú doplnkového charakteru, prípadne či tovary pochádzajú z rovnakej oblasti priemyslu alebo obchodu. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené, teda to, ako porovnávané tovary vnímajú koneční spotrebiteľia.

V posudzovanom prípade sú konečnými spotrebiteľmi kolíznych tovarov (*satelitný prijímač* vs. *prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*) priemerní spotrebiteľia, ktorí majú základné znalosti v oblasti elektroniky a vedia, ako satelitné vysielanie funguje, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán. Satelitný prijímač, ako to vyplýva z jeho funkcie, predstavuje zariadenie, ktoré sa pripája k satelitnej anténe a televízii. Takto pripojené zariadenie spracúva digitálny signál vysielaný zo satelitnej družice a konvertuje ho na audio a video signál, pričom získané dáta následne odvádza do televízneho prijímača. Z uvedeného je zrejme, že na to, aby satelitný prijímač plnil účel, na ktorý je určený, musí byť pripojený na koncové zariadenie určené pre zobrazenie televízneho vysielania na displeji, spravidla pri súčasnej reprodukcii sprievodného zvuku (napr. na televízor). Berúc do úvahy tieto skutočnosti, výrobok „*satelitný prijímač*“ a tovary „*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ je potrebné podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať za tovary doplnkového charakteru, ktoré sú spotrebiteľmi používané súčasne. Zároveň je potrebné poukázať na to, že kolízne tovary sú predávané v rovnakých špecializovaných predajniach, sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi, a teda ich stret na trhu nemožno vylúčiť. S ohľadom na vyššie uvedené dôvody orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary nárokované prihlasovateľom a tovary staršej ochrannej známky, konkrétne „*satelitný prijímač*“ a „*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“, možno na účely známkovo-právnej ochrany považovať za podobné.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny označení je potrebné prihliadnuť, ako vyplýva aj z vyššie uvedeného, na ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, je potrebné poznamenať, že slovné spojenie

„Digitálny prijímač“ je vo vzťahu k nárokoványm tovarom prvkom opisným, ktorý bližšie určuje druh výrobku, a teda spotrebiteľ sa pri kontakte s prihláseným označením bude na trhu orientovať prostredníctvom slovného prvku „OPENBOX“, ktorý je zhodný, resp. veľmi podobný so slovným prvom tvoriacim staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľ zvyčajne prirodzene zameria svoju pozornosť na dištinkatívne prvky označení, t. j. na tie, ktoré mu umožnia identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Naopak spotrebiteľ venuje len malú alebo dokonca žiadnu pozornosť opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti.

Na základe uvedených skutočností hodnotenie pravdepodobnosti zámény medzi porovnávanými označeniami možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade uzavrieť konštatovaním, že zistená vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť kolíznych označení založená na spoločnom slovnom prvku „OPENBOX“, ktorý je potrebné v porovnávaných označeniach považovať za dominantný a dištinkatívny prvok, v spojení s podobnosťou tovarov „satelitný prijímač“ nárokováných prihlasovateľov s tovarmi staršej ochrannej známky „prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu“ má za následok, že je potrebné pripustiť situáciu, že spotrebiteľ si kolízne označenia zamení a nedokáže rozoznať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa teda stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti. Keďže hmotnoprávne podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno v predmetnom prípade považovať za naplnené, prihlášku ochrannej známky „Digitálny prijímač OPENBOX“, č. spisu POZ 1405-2009, bolo dôvodné na základe podaných námietok zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal správnosť prvostupňového rozhodnutia a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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.  
JUDr. Ján Tajták  
Ondavská 17  
040 11 Košice

II.  
Ing. Mária Fajnorová  
FAJNOR IP, s. r. o., Patentová a známková kancelária  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava