



Banská Bystrica 17. apríla 2014
POZ 1370-2009 II/67-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. 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 1370-2009 N/49-2011/St z 29. marca 2011 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009, do registra ochranných známk, podaným namietateľom GRUPO OPEN CONSULTORIA Y DESAROLLO, S.L., Polígono Pisa – C/Lonja, 15-2^a, 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 1370-2009 N/49-2011/St z 29. marca 2011 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1370-2009 N/49-2011/St z 29. 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 „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009 (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 „prvá staršia ochranná známka“) a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 2778694 „Grupo Open OpenBox“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“), ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S prihliadnutím na skutočnosť, že prihlasovateľ má zámer používať prihlásené označenie na rovnakých a podobných tovaroch a službách ako sú tovary a služby chránené staršími ochrannými známkami, ako aj z dôvodu podobnosti predmetných označení, bude podľa namietateľa nepochybne dochádzať k zámene na strane verejnosti, ako aj k asociácii prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, resp. k domnienke, že prihlásené označenie patrí do známkového radu namietateľa.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že z komplexného hľadiska medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámene, 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 pre konštatovanie podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

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 staršími ochrannými známkami, prvostupňový orgán zdôraznil, že staršie ochranné známky sú ochranné známky Spoločenstva, ktoré platia 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 starších ochranných známk 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 so staršími ochrannými známkami a zhodnosti, resp. podobnosti tovarov „*satelitný prijímač*“ nárokováných prihlasovateľom s tovarmi „*prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ zapísanými pre staršie ochranné známky nesúhlasil.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlášku ochrannej známky „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009, podal po tom, čo namietateľ uplatnil námietky proti jeho prihláške ochrannej známky „OPENBOX“, č. spisu POZ 1255-2007, kde sa odvolal na existenciu staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 2778694 „Grupo Open OpenBox“. Označením, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1370-2009, mal za cieľ odlišiť sa od starších ochranných známk namietateľa.

Podľa prihlasovateľa sa prihlásené označenie od starších ochranných známk 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 sú zapísané staršie ochranné známky, typ tovaru „*digitálny satelitný prijímač*“. V nadväznosti na uvedené konštatoval, že tovary starších ochranných známk „*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 predmetných tovarov prihlasovateľ vypísal tie, ktoré 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 digitálny satelitný prijímač. V tejto súvislosti poznamenal, že satelitný prijímač pre satelitný príjem televízneho vysielania predstavuje zariadenie, ktoré slúži na príjem a spracovanie satelitného televízneho signálu, ktorý je následne po prijíme a spracovaní vyslaný cez ďalšie zariadenia slúžiace na prenos zvuku a obrazu (cez nejaký prepojovací 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 „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009, bola zapísaná do registra ochranných známk.

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 slovej ochrannej známky „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30. septembra 2009 prihlasovateľom Daniel Zmij – A.V.S., Jesenná 4, 056 01 Gelnica, a zverejnená vo vestníku úradu pre tovary „satelitný prijímač; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; elektronické zariadenia na prijímanie televízie a globálneho komunikačného sieťového prenosu a ich prevádzania do televízie alebo iného zobrazovacieho zariadenia; audio a videoprijímače“ v triede 9 a pre služby „reklamná činnosť; analýzy nákupných cien; veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akýchkoľvek médií; reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ GRUPO OPEN CONSULTORIA Y DESAROLLO, S.L., Polígono Pisa – C/Lonja, 15-2^a, 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, počítačové 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, kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 2778694 „Grupo Open OpenBox“ s právom prednosti od 16. júla 2002, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá bola s účinnosťou od 5. septembra 2011 čiastočne zrušená a v súčasnosti je zapísaná pre tovary „*data processing equipment and computers*“ (zariadenia na spracovanie dát a počítače) v triede 9 a pre služby „*telecommunications, in particular computer-aided electronic information and communication services for public and private users; sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer network, telephone and ISDN lines and any other transmission media; providing and transmission of information stored on data bases by means of interactive computer systems*“ (telekomunikácie, najmä počítačom riadené elektronické informačné a komunikačné služby pre verejných a súkromných užívateľov, prenos zvuku, obrazu a dát cez kábel, satelit, počítač, počítačové siete, telefónne a ISDN linky a akékoľvek iné prenosové médiá, poskytovanie a prenos informácií uložených v databázach pomocou interaktívneho počítačového systému) v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie starších ochranných známk:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ napadol jednak porovnanie kolíznych označení a nestotožnil sa ani s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti tovarov „*satelitný prijímač*“, pre ktoré má byť okrem iného do registra ochranných známk zapísané prihlásené označenie, s tovarmi „*prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ starších ochranných známk.

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.

Pred samotným posúdením správnosti prvostupňového rozhodnutia je potrebné poukázať na to, že v čase konania o rozklade došlo k čiastočnému zrušeniu druhej staršej ochrannej známky (k zániku starších práv namietateľa), okrem iného aj pre tovary a služby („*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ v triede 9, „*reklamné služby, maloobchodný predaj počítačových a telekomunikačných produktov a zariadení všetkých druhov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti s licenciou alebo bez licencie, obchodná*“

administratíva, služby dovozu a vývozu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), ktoré prvostupňový orgán považoval za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami nárokovanými prihlasovateľom. Vzhľadom na to, že prvá staršia ochranná známka pokrýva aj rozsah tovarov a služieb, pre ktoré bola druhá staršia ochranná známka zrušená, čiastočné zrušenie druhej staršej ochrannej známky nie je v preskúvanom prípade pre výsledok daného konania rozhodujúce. Berúc do úvahy uvedené je potrebné konštatovať, že orgán rozhodujúci o rozklade sa v ďalšom bude zaoberať zhodnotením naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach odôvodnených len existenciou prvej staršej ochrannej známky.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku označil za podobné z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska. Prihlasovateľ v podanom rozklade zastával názor, že prihlásené označenie ako celok sa od prvej staršej ochrannej známky odlišuje zo všetkých troch posudzovaných hľadísk.

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 kombinovaného označenia „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“ a prvej staršej kombinovanej ochrannej známky „OpenBox“ je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú zhodný, resp. veľmi podobný slovný prvok „OPENBOX“ vs. „OpenBox“. Aj keď nemožno prehliadnúť, že vizuálny vnem posudzovaných označení bude okrem tohto prvku ovplyvnený aj ďalšími prvkami (v prípade prihláseného označenia slovnými prvkami „DIGITAL SATELLITE RECEIVER“ a grafickými prvkami, ktorými sú obdĺžnik, spôsob rozmiestnenia a štylizácie slovných prvkov, použitie rôznych odtieňov šedej farby; v prípade prvej 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 prvej staršej ochrannej známky založenej na spoločnom slovnom prvku „OPENBOX“, resp. „OpenBox“, ktorý v predmetných označeniach možno jednoznačne pokladať za dominantný prvok. Práve zhoda či veľká podobnosť porovnávaných označení v tomto prvku, ktorý zásadným spôsobom ovplyvní celkový vizuálny vnem tak prihláseného označenia, ako aj prvej staršej ochrannej známky, vedie v preskúvanom prípade, v zmysle zásad posudzovania pravdepodobnosti zámieny, k záveru o ich vizuálnej podobnosti, a preto je záver prvostupňového orgánu v tejto časti správny.

Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej 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. V prípade prihláseného označenia „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“ ide o označenie pozostávajúce z niekoľkých slovných prvkov. Keďže za dominantný, tzn. vizuálne najvýraznejší, je možné považovať slovný prvok „OPENBOX“ (ostatné slovné prvky sú v porovnaní s ním príliš malé a navyše sú zobrazené šedým písmom na šedom podklade), je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ, ako to vyplýva aj z napadnutého rozhodnutia, prihlásené označenie prečíta len ako „oupenboks“, resp. „openboks“. Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku tvorenú len jedným reprodukovateľným prvkom „OpenBox“, je zrejmé, že táto vytvorí fonetický vnem „oupenboks“, resp. „openboks“. V prípade reprodukcie porovnávaných označení na základe slovných prvkov „OPENBOX“ vs. „OpenBox“ bude teda ich zvukový vnem rovnaký. Ani v prípade reprodukcie všetkých prvkov tvoriacich prihlásené označenie nie je možné fonetickú podobnosť kolíznych označení založenú na spoločnom slovnom prvku „OPENBOX“ vylúčiť, a teda záver prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je dôvodné považovať za správny.

Pri posúdení podobnosti kolíznych označení na základe ich významu je potrebné skúmať, či tieto 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 prvej 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 otvorená 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 aj slovným spojením „DIGITAL SATELLITE RECEIVER“, tento pre priemerného spotrebiteľa nemusí byť zrozumiteľný, a teda porovnanie sémantickej podobnosti kolíznych označení neovplyvní. V prípade, ak spotrebiteľ predmetnému slovnému spojeniu porozumie, bude ho vnímať vo význame „digitálny satelitný prijímač“. Uvedené však neovplyvní sémantickú podobnosť posudzovaných označení založenú na zhodnom slovnom prvku „OPENBOX“.

Čo sa týka porovnania tovarov a služieb kolíznych označení, prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary a služby prihláseného označenia v kolíznych triedach 9 a 35 možno považovať za zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ podaným rozkladom napadol posúdenie podobnosti kolíznych tovarov vykonané prvostupňovým orgánom v časti, v ktorej tento konštatoval zhodnosť, resp. podobnosť tovarov prihláseného označenia „*satelitný prijímač*“ s tovarmi „*prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Prihlasovateľ mal za to, že satelitný prijímač nepredstavuje prístroj na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu. Keďže posúdenie podobnosti ostatných tovarov a služieb kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto nebude bližšie zaoberať a rozhodujúce v danom prípade bude konštatovanie ich zhodnosti, resp. podobnosti. Napadnuté rozhodnutie teda preskúma len pokiaľ ide o konštatovanie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia „*satelitný prijímač*“ s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*prístroje na záznam, prenos a 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 zrejmé, 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 nárokovanej prihlasovateľom a tovary prvej 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 prihliadnúť, ako vyplýva aj z vyššie uvedeného, na ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, je potrebné poznamenať, že slovné spojenie „DIGITAL SATELLITE RECEIVER“ 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 prvú staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľ zvyčajne prirodzene zameria svoju pozornosť na dištinkívne 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 dištinkívny prvok, v spojení so zhodnosťou, resp. podobnosťou tovarov a služieb nárokových prihlasovateľom s tovarmi a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku 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 prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Napriek tomu, že v priebehu konania o rozklade došlo k čiastočnému zrušeniu druhej staršej ochrannej známky, a to pre kolízne tovary a služby, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že namietateľ je stále majiteľom prvej staršej ochrannej známky, ktorá pokrýva aj rozsah kolíznych tovarov a služieb, pre ktoré bola druhá staršia ochranná známka zrušená, a vo vzťahu ku ktorej je potrebné konštatovať naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Keďže hmotnoprávne podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle predmetného ustanovenia možno v predmetnom prípade považovať za naplnené, prihlášku ochrannej známky „DIGITAL SATELLITE RECEIVER OPENBOX“, č. spisu POZ 1370-2009, 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. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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