



Banská Bystrica 16.9.2015
POZ 3434-2001 /N-117-2015/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená (pôvodne Ing. Ján P., Klin), zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „ORAVA BIELA ORAVA“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.11.2001 prihlasovateľom Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 3434-2001 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2004, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ORAVA BIELA ORAVA“, číslo spisu POZ 3434-2001, sa zamieta pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „ORAVA BIELA ORAVA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 3434-2001 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 17.12.2004 podané námietky podľa ustanovenia § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a e) vtedy platného zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“).

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom viacerých starších ochranných známk, resp. používateľom nezapísaného označenia ORAVA, ktorých zápis a používanie bráni zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Zverejnené označenie namietateľ opísal ako označenie tvorené tromi slovnými prvkami, medzi ktorými má dominantné postavenie slovo „ORAVA“. Výraz „Orava“ je verejnosti známy ako zemepisné označenie územia na severe Slovenska a zároveň je označením rieky tečúcej územím Slovenska a Poľska. Bežnému spotrebiteľovi s priemernými zemepisnými vedomosťami preto podľa namietateľa zo zverejneného označenia utkvie v pamäti najmä prvok „ORAVA“.

V súvislosti s uplatnením námietkového dôvodu podľa 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. namietateľ uviedol, že je majiteľom kombinovaných ochranných známk č. 174 341 a č. 174341A, obe v znení „ORAVA“, ktoré sú vizuálne, foneticky aj sémanticky podobné so zverejneným označením. Súčasne, tovary a služby prihlásené pre zverejnené označenie (noviny, tlačoviny, vydávanie reklamných textov) sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky č. 174341 (tlačivá, tlačoviny, periodiká, časopisy, knihy) a službami staršej ochrannej známky č. 174341A (služby propagačné, reklamné a pri prevádzkovaní služieb a obchodu).

V súvislosti s uplatnením námietkového dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. namietateľ poukázal na to, že v čase podania námietok bol prihlasovateľom slovného označenia „ORAVA“, číslo spisu POZ 1358-97 a slovného označenia „ORAVA“ číslo spisu POZ 1358-97A, ktorých prihlášky boli podané 20.5.1997. Namietateľ poukázal na to, že aj zo zverejneného kombinovaného označenia si spotrebiteľ v pamäti uchová slovo „ORAVA“, pretože ide o výraz s výraznou dištinktívnou schopnosťou. Foneticky sú označenia zhodné v dominantnej časti označení, ktorým je výraz „ORAVA“. Skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má možnosť predmetné označenia spájať s určitým konkrétnym pojmom (ORAVA), ktorý priradí k tovarom a službám, zvyšuje možnosť zámery označenia taktiež zo sémantického hľadiska. Tovary a služby prihlásených označení (POZ 1358-97 a POZ 1358-97A) v triede 16 a 35 považuje namietateľ za zhodné a podobné s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. namietateľ zopakoval, že je majiteľom kombinovaných ochranných známk č. 174341 a 174341A, obe v znení „ORAVA“ ako aj kombinovaných ochranných známk č. 201761 a č. 201761A (tiež v znení „ORAVA“), ktoré majú dobré meno. Dobré meno ochranných známk je podľa namietateľa založené na dostatočnom stupni známosti uvedených ochranných známk v povedomí spotrebiteľskej verejnosti, získanej v dôsledku intenzívnej, sústavnej a dlhodobej propagácie týchto známk a ich používaním v obchodnej činnosti. Verejnosť týmto ochranným známkam dôveruje a spája si ich s určitými vynikajúcimi vlastnosťami – slovenský spotrebiteľ si uvedomuje, že aj slovenské výrobky sú rovnako kvalitné a cenovo prístupnejšie, preto dáva prednosť výrobkom domácich firiem a označenie „ORAVA“ garantuje domácu kvalitnú výrobu.

Vo vzťahu k porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami č. 174341 a č. 174 341A namietateľ odkázal na ich porovnanie v prvej časti námietok, pokiaľ ide o zostávajúce ochranné známky č. 201761 a č. 201761A, namietateľ uviedol, že ide o kombinované označenia pozostávajúce zo slovného prvku „ORAVA“ a obrazového prvku štvoruholníka, v ktorom sa slovný prvok nachádza. Vizuálny vnem uvedených ochranných známk je podobný s vizuálnym vnemom zverejneného označenia, dominovať mu bude slovný prvok „ORAVA“. Označenia sú podobné taktiež foneticky aj sémanticky.

Pokiaľ ide o zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známk, namietateľ konštatoval, že tieto sú zapísané pre tovary a služby, ktoré nie sú zhodné a niektoré ani podobné tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie, staršie ochranné známky s dobrým menom však požívajú širšiu právnu ochranu bez zreteľa na podobnosť alebo zhodnosť chránených tovarov a služieb.

Ochranné známky obsahujúce výraz „ORAVA“ poskytujú záruku, že tovary a služby nimi označované majú stále rovnakú kvalitu. Názov „ORAVA“ je dostatočne známy širokej verejnosti v spojitosti s tovarmi a službami majiteľa ochranných známk, preto existuje reálne nebezpečenstvo, že používanie zverejneného označenia bude nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a najmä dobrého mena ochranných známk namietateľa. Prihlasovateľ nie je majiteľom zhodného ani podobného označenia, ochrannej známky ani iného práva. Na základe uvedeného namietateľ vyslovil predpoklad, že používanie zverejneného označenia nie je náležité odôvodnené.

Za účelom preukázania dobrého mena ochranných známk „ORAVA“, namietateľ predložil:

- fotokópiu letáku zobrazujúceho elektrospotrebiče značky ORAVA (akciová ponuka platná od 15.4. do 15.5.2002),
- fotokópiu letáku zobrazujúceho elektrospotrebiče značky ORAVA (akciová ponuka platná od 14.10. do 14.11.2002),
- fotokópiu katalógu výrobkov značky ORAVA 2001 (tri strany),
- fotokópiu katalógu výrobkov značky ORAVA 2003 (dve strany),
- fotokópiu článku z tlačoviny Slovenský Profit 10/93 s článkom „Riadenie a marketing v Oravskej televíznej fabrike“;
- fotokópiu článku z tlačoviny Slovenský Profit 44/95 s článkom „OTF bojuje o svoju značku ORAVA“;
- fotokópiu článku z tlačoviny Slovenský Profit 13/25. marec 1997 s článkom „Oravské pastorále“ popisujúcim výrobu televízorov značky ORAVA.

Vo veci uplatneného námietkového dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 55/1997 Z. z. namietateľ uviedol, že označenie „ORAVA“ používa v obchodnej praxi dlhé roky, čo preukazujú doklady predložené za účelom preukázania dobrého mena jeho ochranných známk.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk, t.j. aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 1.3.2005 boli námietky odoslané prihlasovateľovi. Prihlasovateľ bol súčasne upovedomený, že lehota na vyjadrenie k námietkam mu bude stanovená až po ukončení konania o prihláškach ochranných známk, na ktoré sa namietateľ v námietkach odvolával.

Listom úradu zo dňa 28.6.2006 bola prihlasovateľovi stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam do 30.8.2006. Prihlasovateľ v predĺženej lehote zaslal úradu požadované vyjadrenie, v ktorom uviedol, že zistil, že ochranné známky, na ktorých sú námietky založené, boli od podania námietok dvakrát prevedené, pričom nadobúdatelia nemajú nič spoločné s pôvodným namietateľom. Vzhľadom na uvedené nemožno podľa prihlasovateľa v námietkovom konaní pokračovať – nedošlo k právnomu nástupníctvu.

Listom úradu z 21.11.2006 bol prihlasovateľ oboznámený s tým, že majiteľ starších ochranných známk (v tom čase spoločnosť dimax, spol. s r. o.) trvá na pokračovaní konania o námietkach a lehota na vyjadrenie k námietkam bude prihlasovateľovi stanovená po ukončení konania o výmaze ochranných známk č. 214471 a 214418, ohľadom ktorých bol úradu doručený návrh na výmaz.

Listom úradu zo 16.6.2014 bola prihlasovateľovi zaslaná kópia súhlasu nového majiteľa starších ochranných známk (spoločnosti M1, a.s.) s konaním o námietkach a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie sa k námietkam do 28.8.2014.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 4.8.2014 opakovane poukázal na prevody ochranných známk, na ktorých sa zakladajú podané námietky a vyžiadal si od úradu dokumenty týkajúce sa všetkých zmien majiteľov predmetných ochranných známk.

Listom úradu z 11.9.2014 boli prihlasovateľovi zaslané požadované doklady zo spisu a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam do 15.11.2014.

Prihlasovateľ dňa 15.1.2015 (v predĺženej lehote) zaslal úradu vyjadrenie k námietkam, v ktorom zosumarizoval doterajší priebeh konania a opätovne poukázal na skutočnosť, že staršie ochranné známky boli viackrát prevedené, pričom nadobúdatelia práv k nim nemajú nič spoločné s pôvodným namietateľom ani medzi sebou. Prihlasovateľ namietal, že mu nebolo preukázané, že všetci majitelia ochranných známk (postupne ako boli práva k ochranným známkam prevádzané), trvajú na námietkach, resp. na pokračovaní konania o námietkach. Podľa názoru prihlasovateľa, aby bolo právo na pokračovanie v námietkovom konaní zachované, musí každý jeden z majiteľov vyjadriť vôľu pokračovať v konaní, čo sa pravdepodobne nestalo, pretože úrad mu nezaslal všetky vyjadrenia, resp. vyhlásenia. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ zotrval na tom, že v námietkovom konaní nemožno pokračovať.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ zaujal stanovisko k otázke podobnosti starších ochranných známk a zverejneného označenia. Uviedol, že označenie „Orava“ je všeobecne známe zemepisné označenie slovenského regiónu, ktoré môže používať každý a nemožno nikomu brániť v jeho používaní. Ako zemepisné označenie pritom nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie tvorené slovnými prvkami „ORAVA BIELA ORAVA“ napísanými odlišným typom písma ako staršie ochranné známky v dvoch radoch nad sebou oddelených horizontálnou čiarou, nie je zhodné so staršími ochrannými známkami – je odlišné vizuálne, foneticky aj sémanticky. Preto nie je potrebné porovnávať ani tovary a služby starších kombinovaných ochranných známk č. 174314 a č. 174314A so zverejneným označením. Staršia slovná ochranná známka č. 214418 je zapísaná pre reklamné služby, ale majiteľ nemá v predmete činnosti vydávanie reklamných materiálov, čo je služba podľa namietateľa podobná s reklamnými službami. Ako celok je však aj tak táto staršia ochranná známka odlišná od zverejneného označenia. Súčasne žiadna so starších ochranných známk nie je zapísaná pre službu „vydavateľská činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uznal, že slovenský spotrebiteľ bol a asi aj je zvyknutý spájať si označenie ORAVA s elektronikou, u mladšej generácie však v pamäti staršie ochranné známky „ORAVA“ nerezonujú, navyše, kvalita elektroniky Orava sa znížila, čo má vplyv na záujem o takto označené výrobky.

V súvislosti s námietkou, že prihlasovateľ označenia „ORAVA BIELA ORAVA“ nie je majiteľom zhodného ani podobného označenia, ochrannej známky alebo iného práva, prihlasovateľ uviedol, že disponuje právami

k ochrannej známke č. 197112 „NOVINY SLOVAKIA Naša Orava“ a je vydavateľom tohto titulu. Zverejnené označenie je len ďalším titulom novín, preto si spotrebiteľ ochrannú známku č. 197112 a prihlasované označenie spojil s prihlasovateľom. Za účelom preukázania vydávania regionálneho týždenníka prihlasovateľ predložil fotokópiu prvej strany novín „Naša Orava“ z 25.2.2003. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je vydavateľom regionálneho periodika MY Oravské noviny.

V súvislosti s namietaným dobrým menom starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že predložené doklady nesvedčia o dobrom mene týchto ochranných známk. Predložené články z tlačovín nepreukazujú povahu a charakter používania, čas, miesto ani rozsah používania starších ochranných známk, ani výšku investícií vynaložených na propagáciu ochranných známk a stupeň známosti starších ochranných známk medzi relevantnou verejnosťou. Prihlasované označenie tak v žiadnom prípade nezasahuje do práv majiteľa starších ochranných známk a nemôže ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o námietku proti zápisu zverejneného označenia z dôvodu používania nezapísaného označenia, prihlasovateľ uviedol, že doklady o používaní označenia Orava sa týkajú len elektrospotrebičov, aj to však v malom rozsahu nepostačujúcom na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia a už vôbec nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby prihlásené pre zverejnené označenie. Preto neboli splnené ani podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia podľa tohto zákona, preto uplatnené námietkové dôvody budú posúdené podľa § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „ORAVA BIELA ORAVA“, číslo spisu POZ 3434-2001, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.11.2001 prihlasovateľom 1. LAR, a.s., 2. Rudolf Jurolek - Vydavateľstvo SOLITUDO v Námestove, po prevode Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu dňa 3.11.2004 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ (v súčasnosti spoločnosť M1, a.s., Oravická 632, 028 01 Trstená) je majiteľom týchto aktuálne platných starších ochranných známok:

- slovnjej ochrannej známky „ORAVA“, č. zápisu 214418, dátum podania prihlášky 20.5.1997, zapísanej pre tovary a služby v triede 9, 35, 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannej známky „ORAVA“, č. zápisu 201761, dátum podania prihlášky 31.7.1995, zapísanej pre tovary v triede 6, 7, 8, 9, 11, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannej známky „ORAVA“, č. zápisu 201761A, dátum podania prihlášky 31.7.1995, zapísanej pre tovary v triede 9 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o ďalšie namietané ochranné známky (resp. v čase podania námietok prihlášky ochranných známok), na ktoré sa odvolával namietateľ v námietkach, úrad uvádza nasledovné. Ochranné známky č. 174341 a č. 174341A obe v znení „ORAVA“ zanikli ku dňu 30.1.2015 (uplynutím doby platnosti), pretože majiteľ nepožiadaval o predĺženie doby ich platnosti. Vzhľadom na uvedené už nepredstavujú prekážku zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok, a teda nebudú predmetom posudzovania v námietkovom konaní. Ochranná známka č. 214417, číslo spisu POZ 1358-97, bola vyhlásená za neplatnú rozhodnutím úradu zn. POZ 1358-97/OZ 214417 II/93-2010 zo dňa 8.7.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.7.2010. Na základe uvedeného nebude taktiež posudzovaná v námietkovom konaní. Predmetom porovnania so zverejneným označením bude teda prvá až tretia staršia ochranná známka.

Pred samotným posúdením uplatnených námietkových dôvodov úrad považuje za potrebné vyjadriť sa k námietke prihlasovateľa o tom, že pokračovanie v námietkovom konaní nie je právne opodstatnené, pretože nebolo preukázané, že každý predchádzajúci majiteľ namietaných ochranných známok (po prevode ochranných známok namietateľom) dal súhlas na pokračovanie v konaní o námietkach.

Z výpisov starších ochranných známok vyplýva, že tieto boli predmetom prevodu, a to z pôvodného namietateľa na spoločnosť:

1. FKH electronic, a.s.
2. dimax, spol. s r. o.
3. PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o.
4. M1, a.s.

Súčasný majiteľ starších ochranných známok (spoločnosť M1, a.s.) listom doručeným úradu 28.5.2014 oznámil, že trvá na námietkach proti zápisu zverejneného označenia. Vzhľadom na to, že žiadny z predchádzajúcich majiteľov starších ochranných známok neurobil úkon späťvzatia námietok (čím konkludentne prejavil súhlas s pokračovaním konania o nich, pričom spoločnosť dimax, spol. s r. o. vyjadrila aj písomne, že trvá na pokračovaní v konaní), úrad nevidí prekážku pokračovania v konaní a rozhodovaní o námietkach. Podľa názoru úradu nebolo potrebné po každom prevode namietanej ochrannej známky vyžadovať od majiteľa súhlas s pokračovaním konania o námietkach, pretože rozhodnutie, či v konaní bude pokračovať (a v tom prípade neurobí žiadny osobitný úkon) alebo námietky vezme späť je na ňom.

Pri prevode ochrannej známky dochádza k prevodu všetkých práv a povinností k ochrannej známke na nového majiteľa, ktorý je oprávnený pokračovať v námietkach. Podmienkou prevodu ochrannej známky nie je vzájomné prepojenie prevádzajúcich subjektov (pôvodného a nového majiteľa). S prihliadnutím na uvedené nie je opodstatneným ani argument prihlasovateľa, že nadobúdatelia práv k starším ochranným známkam nemajú nič spoločné s pôvodným namietateľom ani medzi sebou.

Prihlasovateľovi boli s listom úradu zo dňa 11.9.2014 zaslané (a to aj opakovane) všetky požadované listinné dokumenty nachádzajúce sa v spise zverejneného označenia (POZ 3434-2001). Pokiaľ ide o dokumenty označené v námietkach ako „účty a iné obchodné dokumenty“, k námietkam boli priložené len dokumenty vymenované vyššie, ktoré boli prihlasovateľovi zaslané na vyjadrenie.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známok

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- v triede 16** – „*noviny, tlačoviny*“;
- v triede 35** – „*vydávanie reklamných textov*“;
- v triede 41** – „*vydavateľská činnosť*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

- v triede 9** – „*televízne prijímače a ich kombinácie, zariadenia a príslušenstvo na satelitný príjem*“;
- v triede 35** – „*služby propagačné a reklamné, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s tovarom*“;
- v triede 37** – „*servis, opravy, údržba a montáž výrobkov vyššie uvedených*“;
- v triede 41** – „*prenájom televíznych prijímačov, satelitných prijímačov*“;
- v triede 42** – „*výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia televíznych prijímačov a satelitných prijímačov*“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

- v triede 6** – „*obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich; lisovacie formy; oceľové konštrukcie; kovové konštrukcie; kovanie na nábytok; kovové skrinky a debny; drobný železiarsky tovar; ostatné kovové a zámočnícke výrobky zahrnuté v triede 6, nezahrnuté v iných triedach*“;
- v triede 7** – „*technologické, jednocúčelové a špeciálne stroje a nástroje pre automatizované výrobné linky elektrotechnického a elektronického priemyslu; manipulátory (stroje); lisy, lisovacie stroje; elektrické stroje pre domácnosť a kuchynské elektrické stroje zahrnuté v triede 7; ručné náradie a nástroje (na elektrický pohon); zariadenia na vstrekovanie paliva s elektronickou reguláciou vstrelu pre spaľovacie a výbušné motory*“;
- v triede 8** – „*ručné nástroje a náradie; ručné lisovacie zariadenia; spájkovačky, s výnimkou elektrických*“;
- v triede 9** – „*monitory, výrobky rádio-, audio-, video-, reprodukčné, záznamové a ich kombinácie; autoalarmy, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zvukové poplašné zariadenia; zvukové signálne zariadenia; zariadenia na automatické riadenie a kontrolu vozidiel; automobilové zapalovače, odrušovače (elektrotechnika); smerovky (smerovkové svetlá); blikavé svetlá; tachometre a rýchlomery pre vozidlá; otáčkomery; regulátory napätia pre automobily; zariadenia na spracovanie údajov - palubné počítače vozidiel; elektrické otváratele dverí; diaľkové ovládače; signalizačné panely (svetelné alebo mechanické -); automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; svetelné bóje, majáky; ostatné elektrické zariadenia pre stroje a vozidlá zahrnuté v triede 9; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; monitorovacie prístroje (elektrické -); telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové, telefónne záznamníky, faxy a ich kombinácie; rádiotelefónne zariadenia; ručné a vozidlové rádiostanice; zariadenia a prístroje na príjem, spracovanie, prenos a vysielanie televíznych a rádiových signálov; počítače a zariadenia na spracovanie dát; príslušenstvo a prídavné zariadenia počítačov; hardvér a softvér pre počítače, periférne zariadenia k počítačom, klávesnice, monitory, skenery, tlačiarne, kresliace zariadenia, modemy, prepínače, prevodníky, snímače, meracie zariadenia, počítačové siete, riadiace programy pre počítače a procesory, zariadenia na spracovanie dát, elektronické písacie stroje, elektronické kopírovacie stroje, elektronické kalkulátory a translátory; elektronické diáre; blesky (fotografické -); elektronické pokladne, elektrické prístroje pre domácnosť zahrnuté v triede 9; merače spotreby tepelnej energie; výrobky a zariadenia na reguláciu, automatizáciu a automatizované výrobné linky; testovacie, meracie, nastavovacie, kontrolné a technologické prístroje a zariadenia pre elektrotechnické a elektronické výrobky a výrobné linky; snímacie a zobrazovacie*

prístroje a prídavné zariadenia pre priemyselnú televíziu; výroby špeciálnej elektroniky na vojenské účely zahrnuté v triede 9; radary; elektronické súčiastky všetkých druhov“;

v triede 11 – „mikrovlnné rúry; teplovzdušné rúry; elektrické; rošty na opekanie mäsa; fritézy, rúry na pečenie; elektrické; sporáky; varné prístroje a zariadenia; ohrievače; pece, sporáky, piecky; stolové variče; grily; elektrické kozuby; kávovary; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); prístroje na chladenie vzduchu; medziprehrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; teplovzdušné zariadenia; regenerátory tepla; tepelné generátory; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; teplovodné kúrenie, ohrev teplej vody (bojler); radiátory (elektrické -); chladiace zariadenia a stroje; mraziace zariadenia; reflektory automobilov; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; klimatizačné zariadenia pre automobily; regulačno-bezpečnostné zariadenia na vykurovacie systémy“;

v triede 20 – „nábytok vrátane kovového; stoličky a skrinky na elektroniku a počítače; vystavovacie stojany; police, regály; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového; rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; nekovové kolieska na nábytok; lišty (plastové -) na nábytok; podstavce, kostry, stojany (na počítače); spojovacie články (nekovové -); nekovové skrutky; nádoby z dreva alebo plastu; obalové nádoby z plastov“;

v triede 37 – „servis, opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 20; údržba a opravy budov“.

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tieto tovary a služby:

v triede 9 – „televízne prijímače a ich kombinácie; výroby, zariadenia a príslušenstvo na satelitný príjem“;

v triede 37 – „servis, opravy, údržba a montáž výrobkov vyššie uvedených“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny označení, nie je rozhodujúce formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a služby určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu pokiaľ ide o výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary a služby zverejneného označenia prihlasované v triede 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. „*noviny, tlačoviny, vydavateľská činnosť*“ nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so žiadanými zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známok, ktoré sú poväčšine orientované na technické (elektronické) výrobky, zariadenia a s nimi spojený servis a montáž. Noviny, tlačoviny a celkovo vydavateľská činnosť patrí nepochybne do odlišného segmentu trhu, slúži inému účelu ako je účel tovarov a služieb starších ochranných známok a nepochybne má iné distribučné kanály a predajné miesta.

Službu zverejneného označenia prihlásenú v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*vydávanie reklamných textov*“ možno zahrnúť do kategórie propagačných a reklamných služieb, ktoré sú chránené prvou staršou ochrannou známkou v uvedenej triede. Tieto služby možno hodnotiť ako komplementárne (doplňkové), pretože sa týkajú reklamy a reklamnej činnosti. Ide o špecifické služby poskytované tretím osobám na zabezpečenie propagácie ich tovarov alebo služieb a na podporu ich predaja, preto možno konštatovať podobnosť týchto služieb so službami namietateľa chránenými prvou staršou ochrannou známkou. Uvedená služba zverejneného označenia je konkrétne podobná so službou „*služby propagačné a reklamné*“ zapísanou pre prvú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Vzhľadom na skutočnosť, že podobnosť služieb zverejneného označenia so službami namietaných ochranných známok bola zistená len v prípade prvej staršej ochrannej známky, porovnanie označení bude uskutočnené len vo vzťahu k tejto staršej ochrannej známke. Podobnosť tovarov a služieb je kumulatívnou podmienkou uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorá musí byť splnená súčasne s podmienkou podobnosti označení.

Zverejnené označenie (POZ 3434-2001)

Staršia ochranná známka (OZ č. 214418)

ORAVA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaného označenia a slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie pozostáva so slovných prvkov „ORAVA BIELA ORAVA“, kde prvé slovo „ORAVA“ je umiestnené nad zostávajúcimi slovnými prvkami „BIELA ORAVA“, je písané väčším tlačeným písmom čiernej farby. Písmená slovných prvkov „BIELA ORAVA“ majú bielu výplň. Vďaka svojmu umiestneniu na prvej pozícii (keďže slovné označenia spotrebiteľ číta spravidla sprava doľava a zhora nadol), veľkosti, tmavému (výraznému) písmu a navyše podčiarknutiu možno uviesť, že vo vizuálnom vneme zverejneného označenia bude dominovať práve slovný prvok „ORAVA“. Prvá staršia ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „ORAVA“ napísaného štandardným písmom bez úpravy. S prihliadnutím na existenciu zhodného slovného prvku „ORAVA“ v zverejnenom označení (kde sa nachádza dokonca dvakrát) i v staršej slovnej ochrannej známke budú označenia vizuálne podobné. Úprava tohto slovného prvku (tučné písmo) v danom prípade neovplyvní vizuálny vnem, pretože nie je ničím osobitá.

Z fonetického hľadiska je taktiež možné konštatovať čiastočnú podobnosť označení, pretože v zvukovom vneme zverejneného označenia sa objaví celý slovný prvok staršej ochrannej známky „orava“ (dokonca duplicitne). Adjektívum „biela“ je slovom pridaným k slovnému prvku „orava“ a do určitej miery ovplyvní fonetický vnem zverejneného označenia, nespôsobí však fonetickú odlišnosť označení.

Zo sémantického hľadiska (t.j. z hľadiska významu označení) možno uviesť, že zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka obsahujú slovný prvok „ORAVA“, ktorý označuje zemepisnú oblasť Slovenska (historické územie na severe Slovenska), resp. rieku pretekajúcu touto oblasťou a časťou Poľska. Zverejnené označenie ďalej obsahuje slovné spojenie „BIELA ORAVA“, toto môže byť chápané jednak opisne vo vzťahu k Orave ako takej, súčasne však ide o názov rieky, ktorej sútok s riekou Čierna Orava tvorí práve rieku Oravu (Malá slovenská encyklopédia, Encyklopedický ústav SAV, 1993). V každom prípade však obe označenia budú vyvolávať podobné (zhodné) významové asociácie, preto ich možno hodnotiť ako významovo podobné až zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známku sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary a služby, berúc do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť charakteristická primeranou mierou obozretnosti a pozornosti.

Výsledkom vykonaného porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je záver o ich vzájomnej podobnosti zo všetkých troch sledovaných hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického) postačujúcej pre konštatovanie pravdepodobnosti zámény týchto označení vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom a službám. Slovné prvky „BIELA ORAVA“, ktoré sú okrem dominantného zhodného prvku „ORAVA“ súčasťou zverejneného označenia, nedokážu zabezpečiť odlišnosť zverejneného označenia od prvej staršej ochrannej známky, a to jednak z dôvodu rovnakej významovej asociácie a jednak z dôvodu čiastočnej fonetickej zhody so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Súčasne, nakoľko sú slovné prvky „BIELA ORAVA“ menej výrazne graficky stvárnené ako prvý slovný prvok „ORAVA“, neovplyvnia

celkový dojem zverejneného označenia natoľko, aby bol odlišný od dojmu staršej ochrannej známky tvorenej spoločným zhodným slovným prvkom „ORAVA“.

S prihliadnutím na uvedené je potrebné konštatovať, že pokiaľ by zverejnené označenie bolo používané vo vzťahu k zhodným (podobným) službám ako staršia ochranná známka (konkrétne vo vzťahu k službe „vydávanie reklamných textov“ prihlásenej v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom staršia ochranná známka chráni „služby propagačné a reklamné“), spotrebiteľská verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená len pre služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných tovarov služieb zverejneného označenia v triede 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola nájdená podobnosť so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk Spoločenstva, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Za účelom preukázania dobrého mena ochranných známk „ORAVA“, namietateľ predložil fotokópie dvoch letákov zobrazujúcich elektrospotrebiče značky ORAVA (z roku 2002), fotokópie dvoch katalógov výrobkov značky ORAVA z roku 2001 a 2003 a fotokópie troch článkov z tlačoviny Slovenský profit (z roku 1993, 1995 a 1997). Vzhľadom na to, že podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene je okrem teritoriálneho aspektu aj aspekt časový, t.j. podmienka, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (ktorá bola podaná 19.11.2001), pri rozhodovaní o dobrom mene ochranných známk „ORAVA“ nebolo možné prihliadať na letáky výrobkov z roku 2002 ani na katalóg výrobkov z roku 2003. Po posúdení relevantných dokladov [katalógu výrobkov značky ORAVA (v rozsahu 4 strán) v kombinácii s článkami o výrobe televízorov na Orave] úrad dospel k záveru, že tieto doklady nie sú kvantitatívne ani kvalitatívne dostatočnými na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky „ORAVA“ v relevantnom časovom období (t.j. pred 19.11.2001). Katalóg výrobkov osvedčuje výrobu tovarov značky ORAVA, avšak neosvedčuje ich predaj, rozsah distribúcie, či dobu používania. Novinové články opisujú ekonomické aktivity Oravskej televíznej fabriky, článok z roku 1993 však značku ORAVA nespomína a zostávajúce dva články hovoria o „boji o značku ORAVA“, pretože pod rovnakým označením svoje výrobky predávala aj spoločnosť OVP, čo je faktor vplývajúci na budovanie dobrého mena skôr negatívne ako pozitívne. Hoci v povedomí spotrebiteľskej verejnosti sa s veľkou pravdepodobnosťou označenie „ORAVA“ spája s elektrickými spotrebičmi, najmä televízormi, táto skutočnosť bez ďalšieho nie je postačujúca pre záver o dobrom mene označenia „ORAVA“ v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Ako dôkazy na preukázanie dobrého mena konkrétneho označenia môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na trhu, doba používania, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investícií vydaných na propagáciu, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach a podobne.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, možno konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, a preto uvedené dôkazné materiály možno vyhodnotiť ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Keďže namietateľ nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa tohto ustanovenia zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah. Vo vzťahu k používaniu nezapísaného označenia namietateľ poukázal na doklady predložené za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk ORAVA, ktoré sa týkali používania tohto označenia na elektrospotrebičoch (najmä televízoroch), čiže na tovaroch, ktoré aj bez podrobnejšieho porovnania nie sú zhodné ani podobné s tovarmi prihláseným pre zverejnené označenie. Pretože nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu (zhoda alebo podobnosť tovarov a služieb), nebolo potrebné skúmať ďalšie podmienky tohto námietkového dôvodu, pretože by to taktiež nemalo vplyv na rozhodnutie vo veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli naplnené len zákonné podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to pre časť prihlasovaných služieb zverejneného označenia. Preto bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica