



Banská Bystrica 7. 4. 2017


POZ 2-2016/N-46-2017

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „OMEGA OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 4.1.2016 prihlasovateľom Omega Optix, s.r.o., Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou Mgr. Emese Suba, Advokátska kancelária, Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:


námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „OMEGA OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“, číslo spisu POZ 2-2016, sa čiastočne zamieta pre tovary „okuliarové šošovky, okuliarové rámy, časti a súčasti okuliarových rámov, puzdrá na okuliare“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.7.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým tovarom prihlasovaným v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej

známky č. 1255609 „ OMEGA“ s právom prednosti od 21.4.2015, ktorá je zapísaná pre tovary

v triedach 9 a 14 a majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 771475 „ OMEGA“ s dátumom podania 23.7.2001, s prioritou od 1.5.2001, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 14 (ďalej „staršie ochranné známky“).

Namietateľ opísal v úvode históriu spoločnosti, ktorá sa datuje od roku 1848 a upozornil, že hodinky značky OMEGA sú povestné svojou kvalitou a patria medzi najznámejšie švajčiarske hodinky.

Pred samotným porovnaním označení namietateľ upozornil na dôležitosť stupňa rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s tým, že čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia bude pravdepodobnosť zámény. Skonštatoval, že porovnávané označenia sú podobné zo všetkých

hľadísk, pričom staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť tak prirodzenú, ako aj získanú vzhľadom na dobré meno, ktorému sa tešia u spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s tovarmi, ktoré chránia.

Vizuálne hľadisko namietateľ uzavrel konštatovaním vysokého stupňa podobnosti kvôli tomu, že zverejnené označenie obsahuje celý dominantný slovný prvok zo starších ochranných známok „OMEGA“, ktorý je na začiatku označení. Podobnosti porovnávaných označení prispieva aj grafický prvok kružnice s meracou škálou za slovným prvkom zverejneného označenia vzhľadom na to, že veľké písmeno Omega gréckej abecedy je tiež samo osebe kruhom, aj keď neukončeným. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia namietateľ vyhodnotil ako nevýrazné, prípadne opisné k prihlasovaným tovarom.

Pri fonetickom porovnaní kolíznych označení namietateľ zdôraznil, že označenia budú spotrebiteľia reprodukovat' ako „omega“/„omega optiks“, keďže je málo pravdepodobná reprodukcia ostatných slovných prvkov zverejneného označenia, a preto sú označenia z fonetického hľadiska podobné vo vysokej miere.

Namietateľ pri sémantickom hľadisku skonštatoval, že kolízne označenia sú vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom označeniami fantazijnými, i keď staršie ochranné známky sú podľa jeho názoru natoľko známe, že každý spotrebiteľ bude vedieť, čo si má pod týmto označením predstaviť. Preto môže dôjsť k situácii, kedy spotrebiteľ pri strete so zverejneným označením, bude vďaka prvému slovnému prvku „OMEGA“ predpokladať, že ide o označenie patriace namietateľovi. Namietateľ nevytlúčil ani istý stupeň sémantickej podobnosti označení.

Porovnanie prihlasovaných a zapísaných tovarov namietateľ uzavrel vyslovením záveru o zhodnosti a podobnosti tovarov prihlasovaných v triede 9, keďže ide o tovary určené na uspokojovanie rovnakých potrieb, plniacich rovnaký účel, zameraných na identický okruh spotrebiteľov a predávaných na rovnakých miestach. Vzhľadom na zameniteľnosť označení môže vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že prihlasované výrobky pochádzajú od majiteľa starších ochranných známok, prípadne že medzi nimi došlo k nejakej forme majetkového či personálneho prepojenia.

Namietateľ nevytlúčil ani možnosť podobnosti medzi prihlasovanými tovarmi v triede 9 a zapísanými tovarmi v triede 14, pretože plnia rovnaký účel – módný doplnok, a zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov.

Poukázal na rozhodnutie EUIPO č. B 1 513715, ktorým v námietkovom konaní (súčasný namietateľ) úrad zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ č. 7222128 v znení „OMEGA OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“ pre výrobky „optické nástroje a prístroje“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V ďalšej časti námietok namietateľ skonštatoval, že staršie ochranné známky majú vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vďaka ich intenzívnemu a dlhodobému užívaniu vo vzťahu k tovarom, ktoré chránia. Slovný prvok „OMEGA“ si spotrebiteľia spoja výhradne s jeho tovarmi, pretože sú medzi nimi extrémne známe. Zároveň sú staršie ochranné známky veľmi podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska so zverejneným označením, pričom zapísané tovary sú zhodné, resp. podobné s prihlasovanými tovarmi, a preto by používanie zverejneného označenia na tovaroch prihlasovateľa mohlo vyvolávať mylnú asociáciu s tovarmi namietateľa.

Uplatnené ustanovenie § 7 písm. b) citovaného zákona namietateľ zdôvodnil tým, že jednak úrad v rozhodnutí POZ 2237-2005/N-129-2013 z 10.7.2013 staršej medzinárodnej ochrannej známke „OMEGA“ priznal dobré meno pre tovary v triede 14 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom predmetné rozhodnutie bolo potvrdené aj v druhoінштанčnom konaní POZ 2237-2005 II/111-2014 z 18.8.2014. A zároveň tým, že vďaka kvalite svojich výrobkov, ako aj rozsiahlych investícií do starších ochranných známok, je označenie „OMEGA“ v povedomí tak celosvetovej, ako aj slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, spájané s výrobou hodínok a iných doplnkov špičkovej kvality značky „OMEGA“.

Namietateľ predložil na podporu svojich tvrdení o dobrom mene starších ochranných známok značné množstvo dokladov za obdobie rokov 2005- 2015, ktoré podľa jeho názoru sú riadne datované, odkazujú na namietateľa a vzťahujú sa k územiu Slovenskej republiky. Poukázal na rozhodnutie odvolacej komisie Úradu Európskej únie vo veci R 7/2001-1 zo 4. 2.2001 „ASPIRIN“, v zmysle ktorého, *ak je vo všeobecnom podvedomí, že staršia ochranná známka je veľmi slávna, tak je možné konštatovať, že váha predkladaných dôkazov na podporu tvrdení o dobrom mene nemusí byť nijak prehnane významná.* V súvislosti s uvedeným

namietateľ skonštatoval, že dobré meno starších ochranných známk „OMEGA“ možno považovať za všeobecne známu skutočnosť.

Nepoctivé ťaženie zo starších ochranných známk namietateľ zdôvodnil tým, že staršie ochranné známky sú známkami majúcimi v EÚ dobré meno a z dôvodu ich vysokej podobnosti so zverejneným označením, by dochádzalo k ťaženiu z ich dobrého mena a zároveň by im spôsobovalo ujmu, najmä keď je zverejnené označenie prihlasované pre tovary zhodné a podobné.

Namietateľ upozornil, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, čím by mohlo dochádzať k rozriedovaniu ich rozlišovacej spôsobilosti, a tým k poškodeniu ich reklamnej funkcie.

Svoje tvrdenia zhrnul do záveru o tom, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia veľmi podobného starším ochranným známkam s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať obchodné úsilie vyvinuté namietateľom k vytvoreniu a pestovaniu dobrej reputácie svojich známk. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na druhostupňové rozhodnutie úradu z 20.11.2009 vo veci „Niké“ týkajúce sa okrem iného aj „nepoctivého ťaženia“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu zamietnuť prihlášku ochrannej známky POZ 2-2016 z dôvodu § 7 písm. a) a b) citovaného zákona pre všetky prihlasované tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.7.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 26.9.2016 a 30.9.2016 uviedol, že jeho spoločnosť má dlhodobú históriu v oblasti týkajúcej sa optiky, okuliarov a kontaktných šošoviek. Spoločnosť bola založená v roku 1993 a funguje nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Z pohľadu prihlasovateľa porovnávané označenia nemajú nič spoločné okrem slovného výrazu „OMEGA“, inak sa označenia líšia farbou, textom, typom písma a samotným vyobrazením ako celok. V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27.2.2008 sp. zn. 1 Scud/13/2007, v ktorom sa hovorí, že *ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok a nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti.*

Prihlasovateľ uviedol, že označenie „OMEGA OPTIX“ si zvolil preto, že obchodná spoločnosť s týmto názvom podniká už od roku 1993, pričom namietateľ a prihlasovateľ oslovujú úplne inú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov - prihlasovateľ sa spája s výrobkami, ako sú kontaktné šošovky, okuliare, a namietateľ je spájaný najmä s luxusnými hodinkami. Upozornil, že na internetovej stránke Reuters zistil, že namietateľ bude až v auguste 2016 uvádzať na trh aj luxusné módne doplnky, aj slnečné okuliare.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámeny starších ochranných známk so zverejneným označením, keďže oslovujú úplne iné zákaznicke bázy, čo potvrdil aj samotný namietateľ (*...zastupuje výrobky vyššej cenovej ponuky, tým pádom oslovuje aj tú kategóriu spotrebiteľov*). Predmetné tvrdenie namietateľa je podľa názoru prihlasovateľa v rozpore s jeho ďalším argumentom, a to *...to by mohlo viesť priemerného spotrebiteľa k záveru, že vlastníkom napadnutej ochrannej známky je rovnako majiteľ, ktorý tak obmenil alebo doplnil svoj známkový rad.*

Taktiež sa vyjadril k fonetickému hľadisku a uviedol, že tvrdenia namietateľa o skracovaní jeho označenia len na výraz „omega“ pri jeho reprodukcii nepodložil žiadnymi faktami. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ tvrdil, že označenie „OMEGA OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“ je v porovnaní so staršími ochrannými známkami namietateľa „OMEGA“ dostatočne rozdielne na to, aby nedochádzalo k zámene tovarov a služieb.

Namietateľ podľa názoru prihlasovateľa nijakým spôsobom nepreukázal, že mu hrozí ujma (finančná alebo iná), alebo že mu môže byť spôsobená používaním zverejneného označenia škoda.

K samotnému slovnému prvku „OMEGA“ vo zverejnenom označení prihlasovateľ uviedol, že ide o písmeno z gréckej abecedy, a preto je neprijateľné zakázať mu používať toto slovo bez bližšej špecifikácie tohto zákazu. Slovný prvok je súčasťou kombinovaného označenia, a preto by mal úrad pri hodnotení

zameniteľnosti predmetných označení prihliaďať aj na obrazové časti týchto označení a najmä na celkový dojem, ktorý tieto označenia zanechajú u príslušnej skupiny verejnosti.

V závere vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ opätovne upozornil, že priemerný spotrebiteľ má vedomosť o luxusných hodinkách „OMEGA“, ale určite nepočul o „OMEGA“ luxusných slnečných okuliarech.

Na podporu svojich tvrdení doložil prihlasovateľ internetové stránky svojej spoločnosti a kópiu zo stránky Reuters.

Na základe týchto skutočností možno podľa prihlasovateľa vylúčiť nebezpečenstvo zámieny na strane verejnosti, ako aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia s ochrannými známkami namietateľa, a preto prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky podané proti tovarom prihlasovaným v triede 9 zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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 (*ochranná známka EÚ*) 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 kombinovanej ochrannej známky „OMEGA OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“, číslo spisu POZ 2-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.1.2016 prihlasovateľom Omega Optix, s.r.o., Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2016 pre tovary v triedach 3 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky „OMEGA“ č. 771475 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), s dátumom podania 23.7.2001 a s prioritou od 1.5.2001, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1.5.2004 pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky „OMEGA“ s číslom 1255609 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 21.4.2015, ktorá je zapísaná s účinkami pre Európsku úniu od 9.7.2015 pre tovary v triedach 9 a 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

S prihladením na rozsah tovarov prihlásených pre zverejnené označenie a rozsah tovarov chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na totožnosť starších ochranných známk (MOZ č. 771475 a MOZ č. 1255609) úrad preskúma predmetné námietky z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v súvislosti s druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti tovarom zverejneného označenia:

v triede 9 – „*okuliarové šošovky; okuliarové rámy; časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare*“.

Druhá staršia medzinárodná ochranná známka „OMEGA“ č.1255609 je zapísaná pre tovary:

v triede 9 – „*spectacles, sunglasses, magnifying glasses; frames and chains for spectacles and sunglasses; higher spectacles incorporating greater functionality (smart glasses) and connected spectacles; cases for spectacles, sunglasses and magnifying glasses; batteries, cells, chargers, adapters*” (okuliare, slnečné okuliare, zväčšovacie okuliare; rámy a retiazky na okuliare a slnečné okuliare; vyspelé okuliare so zabudovanou vyššou funkčnosťou (inteligentné okuliare) a pripojené okuliare; puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a zväčšovacie okuliare; batérie, články, nabíjačky, adaptéry),

v triede 14 – „*timepieces and chronometric instruments as well as parts and accessories for the aforesaid goods, watch chains, presentation cases for timepieces, cases for timepieces; smart watches with extended functionality and connected watches as well as parts and accessories for the aforesaid goods*” (hodinky a chronometre, rovnako ako diely a príslušenstvo pre vyššie uvedené tovary, retiazky k hodinkám, prezentačné puzdrá na hodinky, puzdrá na hodinky; inteligentné hodinky s rozšírenou funkcionalitou a pripojenými hodinkami, rovnako ako diely a príslušenstvo pre uvedené tovary).

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

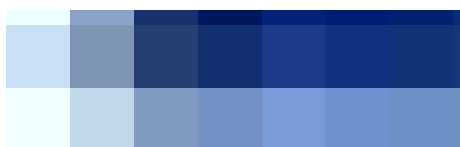
Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 9 „*okuliarové šošovky*“ možno na základe rovnakého účelu (zlepšiť videnie), distribučných kanálov (optiky), relevantnej verejnosti (spotrebitelia so zrakovými chybami) i poskytovateľov označiť za tovary podobné vo vysokej miere so zapísanými tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 9 „*okuliare*“. Zároveň ide tovary, ktoré sa navzájom dopĺňajú, keďže sklá do okuliarov sú nevyhnutnou súčasťou samotného výrobku – okuliarov.

Ďalej je zverejnené označenie prihlasované v tejto triede pre tovary „*okuliarové rámy, časti a súčasti okuliarových rámov*“, ktoré boli taktiež dotknuté námietkami a ktoré možno na základe zhodného účelu, rovnakých distribučných kanálov i relevantnej verejnosti vyhodnotiť ako zhodné so zapísanými tovarmi v triede 9 druhej staršej ochrannej známky „*rámy a retiazky na okuliare a slnečné okuliare*“.

Rovnako za zhodné možno aj bez podrobnej analýzy vyhodnotiť prihlasované tovary v triede 9 „*puzdrá na okuliare*“ so zapísanými tovarmi v triede 9 „*puzdrá na okuliare*“ druhej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2-2016)



Staršia ochranná známka (MOZ č. 1255609)



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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie čiernobielej kombinovanej staršej ochrannej známky s farebným kombinovaným zverejneným označením. Zverejnené označenie je tvorené modrými slovnými prvkami „OMEGA“ a „OPTIX“, medzi ktorými je umiestnený obrazový prvok v tvare kružnice s meracou škálou. Pod týmito prvkami je v modrom obdĺžniku veľkostne malými písmenami vpísaný slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“. Staršia čiernobiela ochranná známka je tvorená jedným slovom „OMEGA“, pričom nad písmenom „E“ je umiestnené grafické znázornenie tohto písmena z gréckej abecedy.

Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upútajú slovné prvky „OMEGA“, „OPTIX“ a ich prepojenie obrazovým prvkom v tvare kružnice, pripomínajúcej meraciu škálu. Ide o prvky, ktoré sú vzhľadom na ich veľkosť dominantnými prvkami zverejneného označenia a zároveň prvkami vyvolávajúcimi vizuálnu podobnosť so staršou ochrannou známkou. Tá bude vnímaná ako pozostávajúca z výrazného slovného prvku „OMEGA“ a z obrazového prvku tvarom pripomínajúcim nedokončený kruh. Možno uviesť, že použitie podobného grafického prvku (tvar kruhu) a zhodného slovného prvku „OMEGA“ utkvie spotrebiteľovi v pamäti, a to aj napriek prítomnosti ďalších slovných prvkov vo zverejnenom označení. A to z toho dôvodu, že kvôli veľkosti a taktiež pozície dodatočných slovných prvkov („WE CARE ABOUT EYECARE“) vo zverejnenom označení (keďže spotrebiteľ prirodzene vníma označenia zľava doprava a zhora dolu, pričom najviac pozornosti venuje počiatočnej časti označení) nie sú prvkami pútajúcimi pozornosť spotrebiteľa. Tieto slovné prvky neodvrátia pozornosť spotrebiteľa od dominantných prvkov zverejneného označenia, ktoré sa vyznačujú spoločnými črtami s prvkami staršej ochrannej známky.

Zároveň je nutné uviesť, že priemerný spotrebiteľ sa aj pri kombinovaných označeniach pri vizuálnom vneme väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať. Aj keď je možné v danom prípade povedať, že vizuálny dojem vytvorený rôznou kombináciou a vzájomnou kompozíciou slovného a grafického prvku vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke je čiastočne odlišný, objektívne je nutné konštatovať, že vzhľadom na obsiahnutý rovnaký výrazný slovný prvok „OMEGA“ v oboch označeniach, nemožno čiastočnú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení vylúčiť.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované ako „omega optiks“, prípadne pri reprodukcii všetkých slovných prvkov a pri znalosti anglického jazyka ako „omega optiks wi: keə əˈbɒt aɪkeə“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „omega“. Rozdiely vo fonetickom vneme môže spôsobiť výslovnosť prvkov zverejneného označenia „optiks“ a sloganu „wi: keə əˈbɒt aɪkeə“, ktoré nemajú zvukové náprotivky v staršej ochrannej známke. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že aj keď tento spôsob zvukovej reprodukcie nie je možné úplne vylúčiť, nie je z hľadiska zvyklostí bežného spotrebiteľa veľmi pravdepodobný. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že viacslovné dlhšie označenia spotrebiteľa prirodzene skracujú, a to najmä v takom prípade, ak sú zatienené iným dominantným prvkom, na ktorý spotrebiteľ upriami svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľa odkážu na zverejnené označenie len prostredníctvom slovného prvku „omega“, resp. „omega optiks“.

V porovnávaných označeniach pri fonetickej reprodukcii zaznie identická zvuková stopa vyplývajúca zo zhodných piatich hlások slova „omega“. Z uvedeného vyplýva, že fonetický rozdiel spočívajúci vo výslovnosti ďalšieho krátkeho slovného prvku pri úplnej reprodukcii slov vo zverejnenom označení „optiks“ nie je schopný prekryť inak zhodný fonetický vnem vytvorený prvými rovnakými hláskami tvoriacimi slovo „omega“. Vzhľadom na to možno konštatovať vyšší stupeň fonetickej podobnosti označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V konkrétnom prípade je potrebné vychádzať z toho, že slovo „OMEGA“, ktoré je súčasťou oboch porovnávaných označení, bude vnímané časťou relevantnej verejnosti ako písmeno omega (Ω), ktoré je posledným 24-tým písmenom gréckej abecedy. V súčasnosti sa slovo „OMEGA“ často používa aj

v prenesenom význame – *posledný, najdôležitejší, koniec, to podstatné* – a známe je najmä zo spojenia slov „alfa a omega“, t. j. *začiatok a koniec, od začiatku do konca, od a po zet, prvé a posledné*. Napriek tomu, že toto slovo je výrazom v slovenskom jazyku známym a používaným, vo vzťahu k tovarom prihlasovaným aj zapísaným ide o prvok s rozlišujúcou spôsobilosťou, pretože nepredstavuje pomenovanie tovarov, ani nie je vyjadrením druhu tovarov alebo ich iných vlastností, a teda ich nijako neopisuje.

Obrazový prvok staršej ochrannej známky „Ω“ môže byť časťou relevantnej verejnosti vnímaný ako znak písmena omega, prípadne bude pre časť verejnosti prvkom bez konkrétneho významu.

Výraz „OPTIX“ zo zverejneného označenia nemá žiadny konkrétny význam v slovenskom jazyku a ani v ďalších relevantných svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina). Avšak časťou relevantnej verejnosti a v súvislosti s prihlasovanými tovarmi, môže toto slovo naznačovať jeho naviazanie na optiku, okuliare či iné optické pomôcky.

Slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“ vo zverejnenom označení môže byť časťou verejnosti poznajúcou anglický jazyk vnímaný ako výraz hovoriaci o účele a povahe prihlasovaných tovarov, a to že ide o tovary určené na chránenie očí, na starostlivosť o oči, prípadne iné optické pomôcky.

Na záver možno teda skonštatovať, že zhoda vo význame slova „OMEGA“ je dostatočná na to, aby spotrebiteľ vnímal porovnávané označenia ako podobné z významového hľadiska. Zverejnené označenie síce obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky, a to vyobrazenie meracej optickej pomôcky a slová „OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“, ale tie významným spôsobom neovplyvňujú sémantické vnímanie porovnávaných označení, keďže ide o prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov triede 9, ako sú puzdrá na okuliare, široká spotrebiteľská verejnosť. Avšak čo sa týka ostatných tovarov triede 9 – okuliarové šošovky, rámy, tieto možno vyhodnotiť ako tovary, ktorým spotrebiteľ pri výbere venuje zvýšenú pozornosť, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa kolísť od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámény nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bolo zistené, že obsahujú zhodný slovný prvok „OMEGA“ a na základe tohto prvku bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Navyše práve táto časť v oboch označeniach je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným či zapísaným tovarom.

Celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení a aj napriek nesúhlasu prihlasovateľa, je vnímanie a uvedomenie si prvku „OMEGA“ vo zverejnenom označení jednoznačné. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že tento prvok je nielen obsiahnutý vo zverejnenom označení, ale je v ňom umiestnený na začiatku. Za týmto prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou sa nachádzajú ďalšie slovné prvky „OPTIX“ a výrazne menšie slovné prvky „WE CARE ABOUT EYECARE“, ktoré ale svojím významom opisujú alebo evokujú súvislosť s prihlasovanými tovarmi. Prvok „OMEGA“ vizuálne nemôže byť

prehliadnutý, zvukovo bude realizovaný buď samostatne alebo spolu s prvkom „OPTIX“ zverejneného označenia a význam slovného prvku „OMEGA“ sa nijako nelíši od významu staršej ochrannej známky „OMEGA“, pretože bude vnímaný rovnako - buď ako písmeno gréckej abecedy, alebo ako fantazijný. Zároveň je potrebné pripomenúť ustálenú zásadu, že ak je označenie zložené z oboch, teda zo slovných aj obrazových prvkov, slovný prvok označenia má zvyčajne výraznejší vplyv na vnímanie spotrebiteľov, ako jeho obrazová zložka. Je tomu tak preto, že spotrebiteľ nemá sklon analyzovať označenia a opisovať ich obrazové prvky, keďže je najjednoduchšie odkazovať na označenie a zmieňovať sa o ňom prostredníctvom jeho slovných prvkov. Preto slovné prvky zverejneného označenia zohrávajú v porovnávaní označení významnú úlohu a ich usporiadanie vyzdvihuje do popredia práve slovný prvok „OMEGA“, ktorý je vo zverejnenom označení umiestnený ako prvý. Nie je možné opomenúť ani určitú vizuálnu podobnosť obrazového prvku zverejneného označenia znázorňujúceho kruh s nedokončeným kruhom v staršej ochrannej známke umiestneným na slovným prvkom. Podobnosť označení navyše umocňuje zistená zhoda a podobnosť tovarov zverejneného označenia v triede 9, s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými takisto pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podobnosť porovnávaných označení je tak jednoznačne daná a ani zvýšená pozornosť spotrebiteľa v súvislosti s takými tovarmi, ako sú „okuliarové šošovky, okuliarové rámy“, nezabráni, vzhľadom na okolnosti daného prípadu, možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu týchto tovarov. Berúc do úvahy grafickú úpravu zverejneného označenia ovplyvňujúcu jeho vnímanie ako celku vyzdvihnutím prítomnosti prvku „OMEGA“ ako prvku s rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku, je napriek ďalším prvkom zverejneného označenia nespôsobilá zabrániť pravdepodobnosti zámene porovnávaných označení. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu. Zároveň vzhľadom na charakter porovnávaných označení nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože spotrebiteľ môže vnímať zverejnené označenie „OMEGA OPTIX“ za variant staršej ochrannej známky „OMEGA“.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámene zverejneného označenia a staršou ochrannou známkou pre prihlasované tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

Namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka požíva na území Slovenskej republiky dobré meno, a toto konštatovanie podporil predložením dokladov na preukázanie tvrdených skutočností. Úrad v súvislosti s námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. tieto argumenty a dôkazy namietateľa neskúmal, keďže porovnávaná staršia ochranná známka ako celok disponuje dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože tovary pre ňu zapísané nemajú žiadnu súvislosť so slovom „OMEGA“.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že prvok „OMEGA“ nemôže byť typický len pre namietateľa, a namietateľ nemôže zakázať prihlasovateľovi akokoľvek používať toto slovo na základe podanej námietky, resp. bez vyhodnotenia stupňa zameniteľnosti s označením namietateľa, a tiež tvrdil, že priemerný spotrebiteľ má vedomosť o luxusných hodinách „OMEGA“, ale nepočul o luxusných slnečných okuliaroch. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že základným účelom námietkového konania v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochranných známkach je najmä zabezpečenie ochrany práv tretích osôb prostredníctvom podania námietok, tzn. že majitelia starších ochranných znáмок, ktorí sa cítia na svojich právach dotknutí, môžu podať námietky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označení a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb môže existovať pravdepodobnosť zámene na strane verejnosti. Táto pravdepodobnosť zámene vychádza z celkového posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti označení a zhodnosti, resp. podobnosti tovarov alebo služieb so zohľadnením ďalších relevantných skutočností, pričom označenia/ochranné známky sa posudzujú vždy vo forme, v akej boli prihlásené/zapísané. V súlade s uvedeným postupoval úrad, keď na základe podaných námietok majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky porovnával prihlasované tovary so zapísanými tovarmi, a keď porovnával zverejnené označenie so zapísanou staršou ochrannou známkou, pričom kolízne označenia vyhodnotil na základe kritérií uplatňovaných pri posudzovaní pravdepodobnosti zámene v zmysle zákona o ochranných známkach ako podobné.

Argument prihlasovateľa o tom, že kým on oslovuje cieľovú skupinu zákazníkov kupujúcich okuliare a namietateľ zákazníkov zaujímavých sa o luxusné hodinky, nie je možné akceptovať, pretože pri hodnotení zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb úrad postupuje tak, že v zmysle kritérií, ako sú povaha, účel použitia, komplementárnosť, konkurenčnosť, distribučné kanály, spotrebiteľská verejnosť, obvyklý pôvod

tovarov/služieb atď. porovnáva prihlasované tovary alebo služby so zapísanými tovarmi alebo službami, tak ako boli uvedené v prihláške ochrannej známky na zápis. Na spresnenie je potrebné ešte uviesť, že posudzované tovary prihlasované v triede 9 pre zverejnené označenie so zapísanými tovarmi v triede 9 pre staršiu ochrannú známku boli vyhodnotené ako zhodné, resp. podobné.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že na internetovej stránke Reuters zistil, že namietateľ bude až v auguste 2016 uvádzať na trh aj luxusné módné doplnky, a to aj slnečné okuliare, je potrebné uviesť, že namietateľ namietal dvomi staršími ochrannými známkami, z ktorých MOZ č. 771475 „OMEGA“ má dátum podania 23.7.2001 a prioritu od 1.5.2001 (tovary v triede 14) a MOZ č. 1255609 „OMEGA“ má právo prednosti od 21.4.2015 (tovary v triedach 9 a 14), teda obe majú skorší dátum podania ako zverejnené označenie a sú zapísané pre tovary, ktoré sa prekrývajú s tovarmi prihlasovanými v triede 9 prihlášky ochrannej známky POZ 2-2016. Skutočnosť, že prihlasovateľ doložil internetovú stránku s článkom, z ktorého vyplýva, že namietateľ bude dodávať okuliare na trh od augusta 2016 nie je v tomto posudzovanom prípade v zmysle uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona relevantná, keďže podávateľ prihlášky ochrannej známky môže v zozname tovarov a služieb uviesť tovary a služby, ktoré by len v budúcnosti chcel označovať ochrannou známkou, a v tomto duchu postupoval aj namietateľ.

Z uvedených skutočností vyplýva, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre všetky námietkami dotknuté tovary prihlasované v triede 9.

Keďže v danom prípade bolo na základe staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 1255609 zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal posúdením ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona a ani ďalšej staršej ochrannej známky MOZ 771475, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Mgr. Emese Suba, Advokátska kancelária
Bratislavská cesta 1804
945 01 Komárno