



Banská Bystrica 25. 9. 2017
POZ 1720-2014/II-65-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. decembra 2015 prihlasovateľom U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1720-2014 /N-161-2015/Zach z 25. novembra 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „KORAD“, č. spisu POZ 1720-2014, do registra ochranných známk, podaným namietateľom KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1720-2014 /N-161-2015/Zach z 25. novembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1720-2014/N-161-2015/Zach z 25. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „KORAD“, č. spisu POZ 1720-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 5039342 „KORADO“ s právom prednosti od 6. apríla 2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, staršej kombinovanej ochrannej známky č. 172929 „KORADO“ s právom prednosti od 31. júla 1991, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a staršej medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 741202 „KORADO“ s právom prednosti od 27. októbra 1999, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia a uvedených starších ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou Európskej únie č. 5039342 „KORADO“ existuje pravdepodobnosť zámény, a to aj napriek vyššiemu stupňu pozornosti relevantnej verejnosti pri výbere predmetných tovarov. Uvedené je podľa prvostupňového orgánu spôsobené tým, že prihlásené označenie je celé obsiahnuté v uvedenej staršej ochrannej známke a tieto označenia sa líšia len v jednom písmene, ktoré sa nachádza na konci staršej ochrannej známky, pričom na konci prihláseného označenia sa nenachádza. Prihlásené označenie a uvedená staršia ochranná známka boli na základe uvedeného posúdené prvostupňovým orgánom ako podobné z vizuálneho a aj fonetického hľadiska. Tovary prihláseného označenia v triede 6 prvostupňový orgán pritom posúdil ako podobné v nižšej miere, resp. súvisiace a tovary v triede 11 ako zhodné s tovarmi uvedenej staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval pravdepodobnosť asociácie medzi týmito porovnávanými označeniami.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhodnotil všetky prihlásené tovary ako zhodné, resp. podobné a súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku Európskej únie č. 5039342 „KORADO“ a s ohľadom na skutočnosť, že uvedená ochranná známka je slovnou ochrannou známkou, pričom predstavuje dominantný prvok ostatných ochranných známok namietateľa, na ktorých sa zakladali námietky, prvostupňový orgán sa nezaoberal v napadnutom rozhodnutí osobitným porovnaním prihláseného označenia s ďalšími ochrannými známkami namietateľa.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, pričom v jeho odôvodnení uviedol, že kolízne označenia „KORAD“ a „KORADO“ koexistujú na trhu už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Dôkazom je aj ochranná známka č. 178394 „KORAD“, ktorá bola prihlásená na zápis do registra už 17. júna 1993 pre tovary v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom táto zanikla 17. júna 2013.

Prihlasovateľ uviedol, že zatiaľ čo on je výrobcom a predajcom radiátorov a príslušenstva k nim s označením „KORAD“, namietateľ je výrobcom a predajcom radiátorov, vykurovacích telies, konvektorov a príslušenstva, ktoré označuje RADIK, KORALUX, KORATHERM a KORAMONT a ochrannú známku „KORADO“ používa namietateľ ako názov firmy.

Podľa názoru prihlasovateľa mal prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti predmetných tovarov vychádzať zo skutočného stavu, a nie z hypotézy, že ak by označenie „KORAD“ bolo používané, mohlo by to vyvolať pravdepodobnosť zámieny u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ tiež uviedol, že vynakladá nemalé finančné prostriedky na to, aby bola verejnosti zrejmalá skutočnosť, že radiátor „KORAD“ je košickým radiátorom od U. S. Steel Košice, s. r. o., a nie tovarom namietateľa.

Podľa prihlasovateľa aj sám namietateľ uznal, že neexistuje nebezpečenstvo zámieny či vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti označení „KORAD“ a „KORADO“, a to tým, že si dal 6. apríla 2006 zaregistrovať ochrannú známku Európskej únie č. 5039342 „KORADO“ aj pre tovary v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v čase podania prihlášky tejto ochrannej známky bola v platnosti slovná ochranná známka č. 178394 „KORAD“, ktorá bola zapísaná pre tovary v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tovary, pre ktoré je jeho označenie prihlásené, sú radiátory, a tie si bežný spotrebiteľ nekúpi v bežnom nákupnom centre, ale kupujú sa v špecializovanom obchode. Väčšinou si zákazník objednáva kúrenára, ktorý mu odporučí typ radiátorov, a preto podľa prihlasovateľa sú v tomto prípade väčšinou skupinou spotrebiteľov odborníci z danej oblasti. Pred kúpou radiátora je tiež dôležité poznať množstvo faktorov, podľa ktorých sa daný radiátor vyberá, a spotrebiteľ si overuje výrobcu a aj názov – označenie radiátora. Zámena výrobkov „KORADO“ s výrobkami „KORAD“ preto podľa prihlasovateľa nehrozí.

Prihlasovateľ poukázal aj na správu Davida Wanga „Radiators and underfloor heating South Korea World heating 2013“, ktorú vydala britská spoločnosť BSRIA Limited v roku 2013. Podľa prihlasovateľa táto správa svedčí o tom, že označenia „KORAD“ a „KORADO“ si nezamieňajú ani v zahraničí.

V spojitosti so samotným posúdením podobnosti kolíznych označení prihlasovateľ pri vizuálnom hľadisku upozornil, že koncovka „O“ je vizuálne silným prvkom a dostatočne originálnym písmenom z hľadiska odlišiteľnosti kolíznych označení. Bežne sú spotrebiteľia zvyknutí na koncovky „E“ typické pre anglické slová, ale písmeno „O“ nie je obvyklé.

Pri fonetickom hľadisku prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o istom stupni fonetickej podobnosti porovnávaných označení, pretože zatiaľ čo zvukový vnem je pri vyslovení dvoch slabík slova „KORAD“ podľa jeho názoru rýchly a tvrdý, pri vyslovení trojslabičného slova „KORADO“ sa hláska „A“ v strede slova jemne predlžuje, vďaka čomu znie toto slovo mäkšie. Z fonetického hľadiska sú teda označenia „KORAD“ a „KORADO“ dostatočne odlišiteľné aj pre bežného spotrebiteľa.

V spojitosti s hodnotením sémantického hľadiska prvostupňovým orgánom a jeho konštatovaním, že prihlasovateľ nepreukázal, že označenie „KORAD“ je vnímané spotrebiteľskou verejnosťou vo význame „košický radiátor“, prihlasovateľ poukázal na ďalšie obchodné označenia výrobkov prihlasovateľa s dlhou tradíciou, a to „KOSIL“, „KOHAL“, „KODUR“, „KONOX“ a „KOSMALT“. V tejto súvislosti tiež

poukázal na článok z archívu spoločnosti prihlasovateľa s názvom „KORAD tridsaťpäťročný“ z 20. augusta 2003, kde sa uvádza, že „Košické radiátory, ktoré firma predáva už tridsaťpäť rokov pod značkou KORAD, majú silnú pozíciu najmä na domácom trhu“.

Na základe uvedených skutočností a posúdenia kolíznych označení z hľadiska celkového dojmu prihlasovateľ označil prihlásené označenie za dostatočne odlišiteľné od ochranných známk namietateľa. Podľa prihlasovateľa, vzhľadom na to, že pri kúpe radiátorov si bežný spotrebiteľ (väčšinou odborník) musí prezrieť katalógy výrobkov, vychádza pri ich výbere z priameho porovnania označení. V prípade označení KORAD (slovenský výrobok) a KORADO (český výrobok) pritom podľa jeho názoru neprichádza do úvahy mylná predstava, že tovary takto označené pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojených subjektov.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ ešte konštatoval, že na preukázanie používania ochrannej známky majiteľ ochrannej známky musí preukázať jej používanie v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a vo forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne vo forme líšiacej sa v nepodstatných detailoch. Používanie ochrannej známky sa posudzuje s ohľadom na teritoriálny princíp a musí byť viazané k územi Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa však v Slovenskej republike nie je zaužívané používanie slovnej ochrannej známky „KORADO“ priamo na tovaroch ako sú radiátory, ale u obchodníkov predávajúcich radiátory sa spája radiátor namietateľa vždy s názvom konkrétneho modelu, napr. RADIK, KORALUX, KORATHERM, KORAMONT, ktorý pochádza od výrobcu KORADO, a. s.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie a podané námietky zamietol.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. apríla 2016 uviedol, že prihlasovateľ sa v odôvodnení rozkladu zaoberal len porovnaním tovarov a porovnaním označení, k celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámény sa však nevyjadril, z čoho je podľa namietateľa možné usúdiť, že sa s jej posúdením v napadnutom rozhodnutí stotožnil.

V spojitosti s argumentom prihlasovateľa ohľadom koexistencie ochranných známk na trhu od roku 1993 namietateľ uviedol, že predmetné ochranné známky v žiadnom prípade nemôžu koexistovať, pretože staršie ochranné známky namietateľa sú platné, kým ochranná známka č. 178394 „KORAD“, na ktorú sa prihlasovateľ odvolal, je neplatná. Navyše staršia ochranná známka namietateľa č. 172929 „KORADO“ má skoršiu prioritu (31. júl 1991), ako mala zaniknutá ochranná známka č. 178394 „KORAD“ (17. jún 1993).

Namietateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že používanie nezapísaného označenia nemá v predmetnom konaní o námietkach žiadny význam.

Nesúhlasil ďalej s tvrdením prihlasovateľa, že namietateľ je výrobcom a predajcom radiátorov, vykurovacích telies, konvertorov a príslušenstva s označeniami, resp. ochrannými známkami RADIK, KORALUX, KORATHERM, KORAMONT. Uviedol, že vyrába a dodáva na slovenský trh tieto výrobky označené ochrannou známkou „KORADO“. V tejto súvislosti priložil k svojmu vyjadreniu výťah z internetovej stránky www.okmarket.sk z 19. februára 2015. Podľa namietateľa však tieto skutočnosti nemajú priamy vplyv na rozhodnutie.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, ako aj o samotné porovnanie kolíznych označení v napadnutom rozhodnutí, namietateľ skonštatoval, že tieto porovnania boli spracované na príslušnej odbornej úrovni a v súlade so zaužívanou praxou a plne sa s nimi stotožnil. Správu Davida Wanga „Radiators and underfloor heating South Korea World heating 2013“, na ktorú poukázal prihlasovateľ, namietateľ nepovažoval za dostatočnú na preukázanie odlišiteľnosti kolíznych označení na území Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o článok „KORAD tridsaťpäťročný“ z 20. augusta 2003, na ktorý poukázal prihlasovateľ v súvislosti s hodnotením sémantického hľadiska, namietateľ uviedol, že v ňom nenašiel dôkaz o vnímaní označenia „KORAD“ vo význame „košický radiátor“.

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

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona 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 „KORAD“, číslo spisu POZ 1720-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29. septembra 2014 prihlasovateľom U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika a zverejnená vo vestníku úradu 4. decembra 2014 pre tovary „*ocel'ové stavebné konštrukcie*“ v triede 6 a „*radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika je majiteľom:

- slovej ochrannej známky Európskej únie č. 005039342 „KORADO“ s právom prednosti od 6. apríla 2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- kombinovanej ochrannej známky č. 172929 „KORADO“ s právom prednosti od 31. júla 1991, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 741202 „KORADO“ platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 27. októbra 1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 005039342 „KORADO“ (ďalej „staršia ochranná známka“), vo vzťahu ku ktorej prvostupňový orgán vykonal posúdenie existencie pravdepodobnosti zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v napadnutom rozhodnutí, táto je zapísaná okrem iného pre tovary „*ducts and pipes of metal for central heating installations, plates of metal, brackets of metal, clips of metal for pipes and cables, steel pipes, steel sheets, knobs of metal, hooks (metal hardware), chromium, pipes of metal, shims, girders of metal, boxes of common metal*” [kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, plechy, kovové konzoly, kruhové svorky na rúry a káble, oceľové rúry, oceľový plech, kovové držadlá, háčiky a krúžky (kovový železiarsky tovar), chróm, kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky, krabice z obyčajného kovu] v triede 6 a „*heating apparatus, radiators, central heating radiators, electric radiators, heating plates, water heaters, radiator caps, heating dampers, heat regenerators, hot water heating installations, expansion tanks for central heating installations, heat exchangers, pipe line cocks, washers for water taps, air conditioning apparatus and installations, sanitary apparatus and installations, water conduits installations, taps and plumbing fixtures*” (vykurovacie telesá,

chladiče, radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, výhrevné platne, ohrievače vody, radiátorové uzávery, tepelné výmenníky, teplovodné vykurovacie zariadenia, bojler, tepelné výmenníky, kohútiky a kohúty pre potrubia, tesniace krúžky pod vodovodné kohútiky, klimatizačné prístroje a zariadenia, sanitárne prístroje a zariadenia, vodovodné zariadenia, kohúty a sanitárne zariadenia) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj v otázke posúdenia pravdepodobnosti ich zámeny. Pokiaľ ide o argument namietateľa, že prihlasovateľ sa k pravdepodobnosti zámeny nevyjadril, a preto je potrebné usudzovať, že sa s jej posúdením v napadnutom rozhodnutí stotožnil, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že podaný rozklad v rámci svojho formálneho členenia neobsahoval osobitnú časť venujúcu sa celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny, väčšina argumentov v podanom rozklade smeruje práve voči tomuto celkovému posúdeniu uskutočnenému prvostupňovým orgánom.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej zdôrazňuje, že predmetom posúdenia v konaní o námietkach podaných podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pred úradom sú označenia tak, ako sú zapísané, resp. prihlásené na zápis do registra ochranných známok a z uvedeného je potrebné vychádzať aj pri porovnaní tovarov a služieb.

Námietky boli uplatnené voči všetkým tovarom nárokovaným prihlasovateľom. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych tovarov a služieb vyhodnotil nárokované tovary „*ocelové stavebné konštrukcie*“ v triede 6 a „*radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*ocelové rúry, ocelový plech, kovové nosníky*“ zapísanými v triede 6 a „*radiátory na ústredné kúrenie*“ zapísanými v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že samotné posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky nebolo podaným rozkladom spochybnené (napriek tomu, že rozklad obsahoval časť nazvanú „Porovnávanie tovarov a služieb“, prihlasovateľ v tejto časti neuviedol žiadne argumenty spochybňujúce porovnanie tovarov kolíznych označení prvostupňovým orgánom; obsahom tejto časti boli argumenty spochybňujúce celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny), pričom orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa porovnaním tovarov bližšie zaoberať, a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán v rámci ich porovnania z jednotlivých hľadísk konštatoval vysokú podobnosť po vizuálnej stránke a istý stupeň fonetickej podobnosti. V spojitosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že toto hľadisko nebude zohrávať určujúcu úlohu pri odlíšení porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania v preskúmanom prípade sú slovné označenia. Prihlásené označenie pozostáva zo slova „KORAD“ napísaného bežným písmom a staršia ochranná známka pozostáva zo slova „KORADO“ napísaného tiež bežným písmom. Prihlasovateľ vyslovil názor, že z vizuálneho hľadiska je koncovka „O“ staršej ochrannej známky dostatočne originálna a dostatočne silným prvkom pre odlíšenie porovnávaných označení. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v danom prípade ide o jednoslovné označenia, ktoré majú prvých päť písmen úplne rovnakých a tieto sú navyše

umiestnené aj na rovnakých pozíciách, a preto rozdiel len v jednom písmene nemôže byť dostatočný, aby boli tieto označenia vnímané ako vizuálne nepodobné, a to ani v prípade, že ide o písmeno „O“. Je potrebné uviesť, že toto písmeno z pohľadu slovenskej spotrebiteľskej verejnosti nie je nijako neobvyklé. Orgán rozhodujúci o rozklade sa naopak stotožňuje s hodnotením vizuálneho hľadiska prvostupňovým orgánom a zastáva názor, že tieto porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere. Uvedený záver je dostatočne odôvodnený tým, že päťpísmenové prihlásené označenie je ako celok obsiahnuté v staršej ochrannej známke a jediná odlišnosť prihláseného označenia voči staršej ochrannej známke spočíva v absencii šiesteho písmena „O“ na konci slova tvoriaceho prihlásené označenie. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že spotrebiteľ vníma slová zľava doprava, pričom v tomto prípade je prihlásené označenie tvorené práve prvými piatimi písmenami staršej ochrannej známky, t. j. jej časťou spotrebiteľmi najintenzívnejšie vnímanou. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so stanoviskom prvostupňového orgánu v tejto časti, a to, že tieto porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere podobné.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že je pravdou, že porovnávané označenia majú rozdielny počet slabík (dve slabiky v prihlásenom označení „ko-rad“ vs. tri slabiky v staršej ochrannej známke „ko-ra-do“). Rovnako možno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že, v dôsledku toho, že staršia ochranná známka na konci obsahuje samohlásku „o“, samohláska „a“, nachádzajúca sa uprostred slovného prvku „korado“ tvoriaceho staršiu ochrannú známku, sa jemne predlži. Na druhej strane je potrebné uviesť, že dĺžka samohlásky „a“ pri vyslovení prihláseného označenia bude závisieť od nasledujúceho slova, a preto táto skutočnosť nemôže slúžiť na odlišenie porovnávaných označení. V každom prípade však uvedené rozdiely (rozdielny počet slabík či dĺžka samohlásky „a“) nie sú spôsobilé prekonať fonetickú podobnosť označení spočívajúcu v tom, že pri vyslovení prihláseného označenia a aj staršej ochrannej známky zaznie v podstate päť rovnakých hlások, pričom jediný zreteľnejší rozdiel z hľadiska použitých hlások bude spočívať v absencii koncového „o“ staršej ochrannej známky v prihlásenom označení. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie tiež uvádza, že je potrebné prihliadať aj na to, že zvukový vnem môžu ovplyvniť ďalšie faktory, ako sú hlučnosť prostredia, rýchlosť vyslovovania slov, artikulácia a podobne, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zanikaniu koncovky slov, v tomto prípade k zanikaniu koncovky „O“ pri staršej ochrannej známke. Vzhľadom na uvedené je v predmetnom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade odôvodnené konštatovať vysokú fonetickú podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri sémantickom hľadáisku sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že sémantické hľadáisko nebude zohrávať určujúcu úlohu pri vnímaní porovnávaných označení, pretože prihlásené označenie a ani staršia ochranná známka nepredstavujú pre relevantného spotrebiteľa slová, ktorým by bol schopný jednoznačne prisúdiť konkrétny význam. Aj keď slovo „KORADO“ je možné stotožniť s talianskym mužským menom a slovo „KORAD“ je podľa vyjadrenia prihlasovateľa odvodené od spojenia „KOšický RADIátor“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tieto skutočnosti sú pre slovenského spotrebiteľa málo známe a v prípade, že sa stretne s uvedenými označeniami, nebude ich bez ďalšieho vnímať v uvedenom význame.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, a to s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom priemerným spotrebiteľom sa rozumie spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade je vzhľadom na povahu kolíznych tovarov možné konštatovať, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je odborná spotrebiteľská verejnosť, pričom v prípade tovarov v triede 11 môže ísť aj o bežného spotrebiteľa, avšak aj tento venuje výberu predmetných tovarov vyššiu mieru pozornosti. Otázkou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a pozornosti venovanej výberu predmetných tovarov posúdil rovnako aj prvostupňový orgán, pričom uvedené posúdenie nebolo v podanom rozklade prihlasovateľom spochybnené.

Z vyššie uvedených skutočností vyplynulo, že porovnávané označenia vykazujú vysokú vizuálnu a fonetickú podobnosť, pričom sémantické hľadáisko nebude zohrávať z pohľadu spotrebiteľa rozhodujúcu úlohu. Na základe uvedeného v spojení s konštatovanou zhodnosťou, resp. podobnosťou tovarov prihláseného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku je aj pri zvýšenej miere pozornosti spotrebiteľov dôvodné konštatovať pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. S ohľadom na argumentáciu prihlasovateľa v podanom rozklade týkajúcu sa vysokej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti a potreby spolupráce či konzultácie s odborníkom pri výbere

predmetných tovarov, ktoré podľa názoru prihlasovateľa vylučujú akékoľvek nebezpečenstvo zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že samotná vysoká pozornosť pri výbere tovarov či okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktoré prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade zohľadnil pri posúdení pravdepodobnosti zámeny označení, nemôžu stačiť na jej vylúčenie pokiaľ ide o označenia natoľko podobné, ako je to v predmetnom prípade.

V podanom rozklade sa prihlasovateľ odvolal na výňatok zo správy „Radiators and underfloor heating South Korea World heating 2013“ autora Davida Wanga, ktorú vydala britská spoločnosť BSRIA Limited v júli 2013, ktorým chcel prihlasovateľ preukázať nepodobnosť, resp. nezameniteľnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. K uvedenému dokladu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v predmetnej správe jej autor iba monitoroval trh s radiátormi na Slovensku, pričom spomenul prihlasovateľa aj namietateľa. Uvedený článok však nemá žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k posúdeniu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Skutočnosť, že si autor spoločnosť namietateľa a spoločnosť prihlasovateľa nezamenil, neznamená, že k zámene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na trhu nemôže dochádzať.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa ohľadne používania ochranných známk namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre úspešné uplatnenie námietok z dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa nevyžaduje preukázanie používania ochrannej známky, na ktorej sa námietky zakladajú, a pri posúdení predmetných námietok je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že staršia ochranná známka je zapísanou ochrannou známkou, platnou na území Slovenskej republiky.

Nakoniec orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa o koexistencii prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na trhu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že z prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov nie sú zrejmé okolnosti skutočnej koexistencie týchto označení na slovenskom trhu v čase pre podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky a ich používanie vo vzťahu k zhodným či podobným tovarom, ktoré by boli takto označované. Sám prihlasovateľ uviedol, že radiátory namietateľa boli označované odlišne a namietateľ používal označenie totožné so staršou ochrannou známkou len ako svoje obchodné meno. Uvedené nesvedčí o koexistencii prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na trhu a o tom, že je z tohto dôvodu v predmetnom prípade možné absolútne vylúčiť pravdepodobnosť ich zámeny. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň s ohľadom na argumentáciu strán dopĺňa, že v predmetnom konaní o námietkach tiež nie je možné posudzovať prípadnú kolíziu nezapísaného označenia a staršej ochrannej známky a spochybňovať platnosť staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o naplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podaným námietkam vyhovieť a prihlášku ochrannej známky „KORAD“, číslo spisu POZ 1720-2014, zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

U. S. Steel Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

II.

BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany