



Banská Bystrica 2. 6. 2020

POZ 2-2016/II-42-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. mája 2017 prihlasovateľom Omega Optix, s. r. o., Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Emese Suba, Cintorínska 91, 925 71 Trnovec nad Váhom (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2-2016/N-46-20167 zo 7. apríla 2017 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2-2016, do registra ochranných znáмок, podaným namietateľom OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2-2016/N-46-20167 zo 7. apríla 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2-2016/N-46-20167 zo 7. apríla 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona



č. 125/2016 Z. z. vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „**WE CARE ABOUT EYECARE**“, č. spisu POZ 2-2016 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre tovary „okuliarové šošovky; okuliarové rámy; časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali iba tovarov prihlásených v triede 9, uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej

známky č. 771475 „**Ω** OMEGA“ platnej na území Slovenskej republiky (ďalej „prvá staršia ochranná

známka“) a staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1255609 „**Ω** OMEGA“ platnej na území Európskej únie (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom kolízne tovary sú tiež podobné alebo zhodné. Namietateľ poukázal na to, že staršie ochranné známky majú vďaka intenzívnemu a dlhodobému používaniu vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa neho dochádza k pravdepodobnosti zámény kolíznych označení na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Okrem toho namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky majú dobré meno (na podporu čoho predložil značné množstvo dôkazov) a z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými


známkami by dochádzalo k ťaženiu z ich dobrého mena a zároveň by bola spôsobená ujma na ich rozlišovacej spôsobilosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými v tej istej triede pre druhú staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhody predmetných označení v dištinktívnom slovnom prvku „OMEGA“ konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho a sémantického hľadiska a ich fonetickú podobnosť vo vyššej miere. Prvostupňový orgán prihliadol aj na skutočnosť, že slovné prvky prihláseného označenia „OPTIX“ a slovné spojenie „WE CARE ABOUT EYECARE“ svojim významom opisujú alebo evokujú spojitosť s prihlásenými tovarmi, a preto ide o prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že napriek vyššej miere pozornosti relevantných spotrebiteľov, medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Vzhľadom na to, že námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu na základe ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., posúdením ďalšieho námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) predmetného zákona sa prvostupňový orgán nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že sa nedopúšťa porušovania práv k ochrannej známke namietateľa, pretože prihlásené označenie s ňou, okrem slovného prvku „OMEGA“, nemá nič spoločné. Obidve označenia sa dostatočne líšia farbou, textom, typom písma i celkovým vyjadrením.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdením namietateľa, že staršie ochranné známky majú vďaka ich intenzívnemu a dlhodobému používaniu zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú zapísané, a že spotrebiteľia si slovný prvok „OMEGA“ spájajú výhradne s jeho tovarmi. Argumentoval tým, že už od roku 1993 podniká a buduje si dobré meno v oblasti tovarov ako sú okuliarové šošovky a rámy, časti a súčasti okuliarových rámov, okuliarové puzdrá a čistiace prostriedky na okuliare, a to nielen na území Slovenska, ale aj v Českej republike, kde je stále majiteľom ochrannej známky č. 283397 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 36, 40 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ odmietol tvrdenie namietateľa, že by využíval prestíž starších ochranných znáмок.

Prihlasovateľ ďalej upozornil, že bol majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 197618 „“ (s právom prednosti od 7. júla 2000), ktorá zanikla v roku 2010 neobnovením. Vzhľadom na to, že zmeškal predĺženie ochrannej doby platnosti uvedenej ochrannej známky, rozhodol sa podať si v roku 2016, teda v čase, keď už bola spoločnosť prihlasovateľa dávno zabehnutá, prihlášku ochrannej známky. Prihlasovateľ uviedol, že prvá staršia ochranná známka síce má právo prednosti od 1. mája 2001, avšak nie je zapísaná pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktorú požaduje ochranu prihlásené označenie.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že nestačí, že sú kolízne označenia zhodné alebo podobné, musí byť preukázané aj to, že používaním prihláseného označenia bude namietateľovi spôsobená ujma (napr. pokles tržieb), čo nebolo splnené.

V ďalšom prihlasovateľ poukázal na to, že slovo „OMEGA“ je bežne používané pri označeniach rôznych druhov tovarov a služieb. Ide o písmeno gréckej abecedy bežne používané na celom svete. Z tohto dôvodu je neprijateľné zakázať prihlasovateľovi akokoľvek používať toto slovo bez vyhodnotenia stupňa podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Prihlasovateľ tiež upozornil, že namietateľ nemá zapísanú staršiu slovnú ochrannú známku „OMEGA“, pretože takýto zápis by s najväčšou pravdepodobnosťou nebol povolený. Keďže kolízne označenia sú obrazové, prvostupňový orgán mal pri posudzovaní predmetných námietok prihliadať aj na ich obrazovú časť a najmä na celkový dojem, ktorý tieto označenia zanechajú u spotrebiteľskej verejnosti.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známkok.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 28. augusta 2017 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa. Pripomenul, že prvostupňový orgán považoval za naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (podobnosť označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a podobnosť tovarov), a preto otázku dobrého mena starších ochranných známkok, ako ani otázku ťaženia z ich dobrého mena, ktoré sú podmienkami ustanovenia § 7 písm. b) predmetného zákona, neposudzoval. Namietateľ upozornil na to, že prihlasovateľ sa v rozklade zaoberal takmer výhradne otázkou dobrého mena starších ochranných známkok a žiadnym spôsobom sa nevyjadril k záveru o naplnení podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Keďže prihlasovateľ podľa namietateľa dostatočne nešpecifikoval dôvody, v čom vidí nepodobnosť porovnávaných označení a porovnávaných tovarov, rozklad nebol náležite podaný a mal by byť zamietnutý už len z tohto dôvodu.

Namietateľ v súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že v prípade jeho spoločnosti ide o zabehnutú spoločnosť známu v Slovenskej i Českej republike uviedol, že prihlasovateľ svoje tvrdenie nepodložil žiadnym dôkazom. Namietateľ zdôraznil, že naopak on predložil v konaní dôkazy preukazujúce dobré meno starších ochranných známkok. Doplnil, že aj úrad v minulosti v rozhodnutí zn. POZ 2237-2005/N-129-2013 z 10. júla 2013 dospel k záveru, že ochranné známky namietateľa (medzinárodné ochranné známky č. 631797 a č. 846767) majú dobré meno.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na jeho zaniknutú ochrannú známku č. 197618, namietateľ uviedol, že pre predmetné konanie, t. j. pre posúdenie pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, je táto ochranná známka irelevantná. Argumenty, ktoré uvádzal prihlasovateľ v súvislosti so zánikom, resp. neobnovením spomenutej ochrannej známky, označil namietateľ za účelové.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že namietateľ nepreukázal, že by mu používaním prihláseného označenia bola spôsobená ujma, namietateľ uviedol, že pre zamietnutie zápisu prihláseného označenia podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. stačí, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje, z dôvodu ich podobnosti a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov, pravdepodobnosť zámény. V tejto súvislosti sa tiež odvolal na podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra a citoval rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 General Motors Corporation proti Yplon SA zo 14. septembra 1999 a C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd. z 27. novembra 2008 a rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo vo veci R 802/1999-1.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že namietateľ nemá zapísanú slovnú ochrannú známku „OMEGA“, pretože takáto ochranná známka, ktorú tvorí bežne používané písmeno gréckej abecedy, by zrejme nebola zapísaná, tento namietateľ označil za nesprávnu a ničím nepodloženú špekuláciu. V tejto súvislosti predložil výpis z registra ochranných známkok slovej ochrannej známky č. 157663 „OMEGA“ iného majiteľa, ktorá bola ku dňu podania vyjadrenia o rozklade platná.

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

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] označenie sa 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4. januára 2016 prihlasovateľom Omega Optix, s. r. o., Komenského 12B, 974 01 Banská Bystrica, a zverejnená vo vestníku úradu 1. apríla 2016 pre tovary „*přípravky na čistenie skiel okuliarov*“ v triede 3 a „*okuliarové šošovky; okuliarové rámy; časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky smerovali proti časti zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia, konkrétne proti všetkým tovarom nárokoványm v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Námietateľ, OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, je majiteľom:

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 771475, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 1. mája 2001, ktorá je zapísaná pre tovary „*precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments*“ (drahé kovy a ich zliatiny a výrobky vyrobené z týchto materiálov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („prvá staršia ochranná známka“),
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1255609, platnej na území Európskej únie, s právom prednosti od 21. apríla 2015, ktorá je zapísaná pre tovary „*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; vyššie okuliare s väčšou funkčnosťou (inteligentné okuliare) a spojené okuliare; puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a lupy; batérie, články, nabíjačky, adaptéry] v triede 9 a „*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 chronometrické prístroje, ako aj časti a príslušenstvo pre uvedené výrobky, retiazky na hodinky,

prezentačné puzdrá pre hodinky, puzdrá pre hodinky; inteligentné hodinky s rozšírenou funkčnosťou a pripojenými hodinkami, ako aj časti a príslušenstvo pre uvedené výrobky) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („druhá staršia ochranná známka“); vyjadrenie prvej a druhej staršej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známk tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ zastával názor, že kolízne označenia sú dostatočne odlišné, a to najmä svojou farbou, textom, typom písma i celkovým vyjadrením. Keďže slovo „OMEGA“ predstavuje písmeno gréckej abecedy, ktoré je bežne používané, je neprijateľné prihlasovateľovi zakázať akékoľvek používanie tohto prvku bez vyhodnotenia stupňa podobnosti medzi označeniami. Okrem toho vyjadril presvedčenie, že sa nijakým spôsobom nedopúšťa porušovania práv k starším ochranným známkam. Namietateľ v konaní nepreukázal, že by mu bola zo strany prihlasovateľa spôsobená ujma, ktorá by sa prejavila napríklad poklesom tržieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 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 posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia 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.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli napadnuté predmetnými námietkami, s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného

spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe rovnakého účelu, distribučných kanálov, doplnkového charakteru, relevantnej verejnosti i poskytovateľov prvostupňový orgán vyhodnotil tovary prihláseného označenia „*okuliarové šošovky*“ ako tovary podobné vo vysokej miere s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*okuliare*“. Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*okuliarové rámy, časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare*“, tieto prvostupňový orgán označil za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*rámy a retiazky na okuliare a slnečné okuliare; puzdrá na okuliare*“. Tieto závery prvostupňového orgánu neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, bude pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzať z týchto záverov.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledujúce.

K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska okrem iného uviedol, že tieto sú vďaka dominantnému slovnému prvku „OMEGA“ prítomnému v oboch označeniach čiastočne podobné. Túto podobnosť podporuje použitie podobného grafického prvku. Slovné spojenie prihláseného označenia „WE CARE ABOUT EYECARE“ z dôvodu svojej veľkosti a pozície výraznejšie neovplyvní vizuálny vnem a neodvráti pozornosť spotrebiteľa od výrazného slovného prvku „OMEGA“.

Pokiaľ ide o porovnanie označení z fonetického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval, že je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia odkázu na prihlásené označenie len prostredníctvom slovného prvku „omega“, resp. „omega optiks“, pretože viacslovné dlhšie označenia prirodzene skracujú. Keďže druhá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „omega“, pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení zaznie identická zvuková stopa vyplývajúca zo zhodných piatich hlások. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru o vyššom stupni ich fonetickej podobnosti.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že zhoda vo význame slova „OMEGA“ (posledné písmeno gréckej abecedy), je dostatočná na to, aby spotrebiteľ vnímal porovnávané označenia ako podobné. Prihlásené označenie síce obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky, a to vyobrazenie meracej optickej pomôcky a slová „OPTIX WE CARE ABOUT EYECARE“, tieto však významným spôsobom neovplyvňujú sémantické vnímanie porovnávaných označení, keďže ide o prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom.

Prihlasovateľ v podanom rozklade uviedol, že prihlásené označenie nemá, s výnimkou slovného prvku „OMEGA“, s druhou staršou ochrannou známkou nič spoločné. Obe označenia sa dostatočne líšia farbou, textom, typom písma i celkovým vyjadrením.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení.

Prihlásené označenie pozostáva z dominantného slovného spojenia „OMEGA OPTIX“ v bežnom type písma, pričom medzi týmito slovami sa nachádza obrazový prvok kružnice s meracou škálou. Uvedené prvky sú vyobrazené v tmavomodrej farbe. Pod týmito prvkami sa nachádza menší slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“ znázornený štandardným typom písma bielej farby na tmavomodrom obdĺžnikovom podklade. Druhá staršia ochranná známka je čierno-biela a tvorí ju slovný prvok „OMEGA“, nad ktorým je znázornený znak „Ω“. Typ písma použitý v slovnom prvku sa výraznejšie nelíši od štandardného typu písma.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z vizuálneho hľadiska porovnávané označenia zhodne obsahujú slovný prvok „OMEGA“. Prihlásené označenie obsahuje ďalšie slovné prvky „OPTIX“ a slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“, ktoré nie sú súčasťou druhej staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o obrazové prvky, tieto možno označiť za podobné len vo veľmi nízkej miere. Napriek kruhovému tvaru symbolu „Ω“ si spotrebiteľia zrejme uvedomia rozdiel medzi obidvomi obrazovými prvkami, a to aj z dôvodu, že obrazový prvok prihláseného označenia obsahuje meraciu škálu. Napriek uvedeným odlišnostiam však s ohľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „OMEGA“ v kolíznych označeniach, ktorý je v oboch označeniach dostatočne viditeľný, istú mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení nemožno vylúčiť.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa, nemožno súhlasiť s jeho tvrdením, že predmetné označenia sa dostatočne líšia typom písma a farbou. Typ písma použitý konkrétne v slovnom prvku „OMEGA“ je takmer

identický, jedinou výnimkou je písmeno „M“ v druhej staršej ochrannej známke, ktoré sa však tiež výraznejšie nelíši od štandardného typu. Čo sa týka farebnosti, modro-biela kombinácia prihláseného označenia v porovnaní s čierno-bielou druhou staršou ochrannou známkou nevyvoláva výrazne odlišný vizuálny vnem, a preto použitá farebnosť a typ písma nemôžu ovplyvniť záver o určitej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

V súvislosti s fonetickým porovnaním orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie bude vyslovené ako „omega optiks“ a druhá staršia ochranná známka prostredníctvom jediného slovného prvku ako „omega“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že viacslovné dlhšie označenia spotrebiteľia prirodzene skracujú, a preto v prípade prihláseného označenia nebudú vyslovovať slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“. Zároveň je však vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ vysloví obidva slovné prvky „OMEGA“ aj „OPTIX“, keďže tieto sú v prihlásenom označení vizuálne rovnako výrazné a zároveň akoby spojené obrazovým prvkom. Porovnávané označenia sa teda zhodujú v presnej polovici (v prvých piatich z desiatich hlások), pričom zhodné slovo zaznie v prihlásenom označení ako prvé, a preto bude spotrebiteľmi vnímané výraznejšie. Uvedené odôvodňuje záver o fonetickej podobnosti kolíznych označení vo vyššej ako strednej miere.

K sémantickému porovnaniu prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posudzované označenia zdieľajú význam spoločného slovného prvku „OMEGA“, ktoré je písmenom gréckej abecedy. Toto je v druhej staršej ochrannej známke zároveň vyjadrené prostredníctvom obrazového prvku. Bez ohľadu na ďalšie možné významy slova „OMEGA“ je jasné, že toto slovo bude v obidvoch posudzovaných označeniach spotrebiteľmi vnímané v rovnakom význame. Významovo sa označenia líšia v tom, že prihlásené označenie na rozdiel od druhej staršej ochrannej známky obsahuje slovo „OPTIX“, ktoré, ako správne uviedol prvostupňový orgán, bude navodzovať spojitost' s „optikou“. Aj keď toto slovo v danom vyjadrení nie je obsiahnuté v slovníkoch, ide o zrejmy nesprávny pravopis anglického slova „optics“ (foneticky „optiks“), ktoré sa spája práve s uvedeným významom. Okrem toho prihlásené označenie obsahuje slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“, ktorý by sa dal doslovne preložiť ako „staráme sa o starostlivosť o oči“, a rovnako ako slovný prvok „OPTIX“ opisuje účel a povahu prihlásených tovarov súvisiacich s optikou. Pokiaľ ide o obrazový prvok prihláseného označenia, jeho význam nemožno z pohľadu vnímania spotrebiteľov jednoznačne určiť, najskôr bude vnímaný ako kružnica s meracou škálou, prípadne terč alebo mieridlo. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že posudzované označenia sú významovo podobné do tej miery, že navodzujú rovnakú významovú súvislosť založenú na slovnom prvku „OMEGA“.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinkčným prvkom spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinkčtný prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

Predmetné námietky smerovali proti tovarom prihláseného označenia „*okuliarové šošovky; okuliarové rámy; časti a súčasti okuliarových rámov; puzdrá na okuliare*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok „OPTIX“ a slogan „WE CARE ABOUT EYECARE“, vzhľadom na ich význam uvedený vyššie, priamo opisujú účel a povahu týchto tovarov, konkrétne, že ide o optické výrobky (okuliare a doplnky k nim), ktoré pomáhajú pri starostlivosti o zrak, a preto ide o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Naopak, slovný prvok „OMEGA“ nemá vo vzťahu k spomenutým tovarom žiadny konkrétny význam, a preto je v prihlásenom označení dištinkčným prvkom.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť druhej staršej ochrannej známky, slovný prvok „OMEGA“ ani obrazový prvok nijakým spôsobom neopisujú vlastnosti tovarov, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, a preto je potrebné konštatovať, že druhá staršia ochranná známka má priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že slovo „OMEGA“ je bežne používané na celom svete pri označeniach rôznych tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa neposudzuje na základe toho, či ide o bežné slovo alebo slovo všeobecného významu, ale posudzuje sa vo vzťahu ku konkrétnym tovarom alebo službám. V tomto prípade je slovo „OMEGA“ vo vzťahu k tovarom druhej staršej ochrannej známky i prihláseným tovarom v triede 9 fantazijným prvkom, neopisuje ani nenaznačuje žiadne vlastnosti dotknutých tovarov, a preto je potrebné ho považovať za

dištingtívny prvok s priemernou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou. Okrem toho, o zníženej rozlišovacej spôsobilosti určitého prvku možno usudzovať najmä v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich tento prvok, že ho nebude vnímať ako dištingtívny, ale ako bežný (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-358/09 „TORO DE PIEDRA“ z 13. apríla 2011, bod 35; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-498/10 „David Mayer“ z 8. marca 2013, body 77 – 79). Keďže prihlasovateľ v predmetnom konaní o námietkach dôkazmi uvedenú skutočnosť nepreukázal, ale len abstraktne poukázal na existenciu iných označení obsahujúcich predmetný slovný prvok, je potrebné tento poukaz považovať za bezpredmetný.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká verejnosť, ktorej miera pozornosti, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude v závislosti od druhu porovnávaných tovarov dosahovať priemerný až vyšší stupeň. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno v danom prípade konštatovať, že tovary prihláseného označenia v triede 9 boli posúdené ako zhodné prípadne podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako do určitej miery podobné zo všetkých troch hľadísk – vizuálneho, fonetického i sémantického. Dôvodom bola prítomnosť zhodného slovného prvku „OMEGA“ v posudzovaných označeniach. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým námietkami napadnutým tovarom, a to aj pri zohľadnení vyššej miery pozornosti relevantnej verejnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že spotrebiteľia v prípade označení, ktoré sú tvorené slovnými i obrazovými prvkami, väčšiu pozornosť obvykle venujú ich slovným prvkom, prostredníctvom ktorých na tieto označenia odkazujú. V predmetnom prípade je slovný prvok „OMEGA“, ktorý je obsiahnutý v oboch porovnávaných označeniach, dostatočne vizuálne výrazný a zároveň predstavuje ich dištingtívny prvok. V prípade prihláseného označenia sú ostatné slovné prvky opisné, a preto ich nemožno považovať za dostatočné na vylúčenie pravdepodobnosti zámény.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť tiež k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie s druhou staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „OMEGA“, ktorý predstavuje v prihlásenom označení vizuálne výrazný prvok a dištingtívny prvok, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou ostatných prvkov v prihlásenom označení, keďže najmä v prípade slovných prvkov ide o prvky priamo opisné. Vzhľadom na uvedené sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné reagovať na argument prihlasovateľa, ktorý v rozklade uviedol, že s tovarmi ako sú okuliarové šošovky, rámy, časti a súčasti okuliarov podniká a buduje si dobré meno na území Slovenskej i Českej republiky už od roku 1993, pričom je majiteľom ochrannej známky č. 283397 zapísanej v Českej republike a tiež bol majiteľom zaniknutej obrazovej ochrannej známky č. 197618. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že spomenuté skutočnosti nemajú žiadny vplyv na posúdenie relevantnosti námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, keďže v rámci tohto námietkového dôvodu sa posudzuje výlučne existencia pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou namietateľa. Zaniknutá ochranná známka či ochranná známka platná na území iného štátu nemajú na Slovensku žiadne právne účinky a pre dané konanie sú tieto skutočnosti irelevantné.

Za irelevantný je potrebné považovať aj argument prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka síce má právo prednosti od 1. mája 2001, avšak táto nie je zapísaná pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom je skutočnosť, že prvostupňový orgán konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ ďalej odmietol tvrdenie namietateľa o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán sa posúdením tejto otázky v napadnutom rozhodnutí nezaoberal, keďže dospel k záveru, že aj priemerná vlastná rozlišovacia spôsobilosť druhej staršej ochrannej známky je dostatočná na konštatovanie, že medzi ňou a prihláseným označením existuje pravdepodobnosť zámény.

Pokiaľ prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nemá zapísanú výlučne slovnú ochrannú známku „OMEGA“, pretože takýto zápis by s najväčšou pravdepodobnosťou nebol umožnený, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o špekuláciu, pričom je potrebné zdôrazniť, že pravdepodobnosť zámény nemusí existovať len medzi prihláseným označením a slovnou ochrannou známkou „OMEGA“, ale ako to bolo podrobne odôvodnené a vyhodnotené, aj v prípade kolízie s druhou staršou ochrannou známkou.

V neposlednom rade prihlasovateľ argumentoval tým, že nestačí, že sú kolízne označenia zhodné alebo podobné, namietateľ musí preukázať, že mu používaním prihláseného označenia bola spôsobená ujma napríklad poklesom tržieb, čo nebolo v konaní splnené. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že vznik ujmy z dôvodu zásahu do starších práv namietateľa sa posudzuje v rámci námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý nebol predmetom hodnotenia zo strany prvostupňového orgánu, keďže tento podaným námietkam vyhovel v celom rozsahu už na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené je potrebné tento argument prihlasovateľa považovať za irelevantný.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, možno považovať za správny, a teda v preskúvanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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.

Mgr. Emese Suba
Cintorínska 91
925 71 Trnovec nad Váhom

II.

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava