



*Banská Bystrica 24. 11. 2022
POZ1398-2021/N-115-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „O₂xyworld“ do registra ochranných známk, prihláseného 19. 5. 2021 prihlasovateľom OXY WORLD a. s., Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1398-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10. 11. 2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „O₂ XYWORLD“, číslo spisu POZ 1398-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „O₂xyworld“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1398-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 9. 2. 2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom ochranných známk Európskej únie:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 018386423 s právom prednosti od 29. 1. 2021, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 009062845 s právom prednosti od 28. 4. 2010, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary a služby v triedach 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 016139917 s právom prednosti od 6. 12. 2016, ktorá je zapísaná okrem iného pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 017969428 s právom prednosti od 17. 10. 2018, ktorá je zapísaná okrem iného pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 018386427 s právom prednosti od 29. 1. 2021, ktorá je zapísaná okrem iného pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a

- obrazovej ochrannej známky EÚ „O²“ č. 018313458 s právom prednosti od 25. 9. 2020, ktorá je zapísaná okrem iného pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní práva prednosti namietateľ uviedol, že ochranné známky EÚ sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami. Pri porovnaní vizuálneho hľadiska namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia obsahujú zhodný dominantný dištinkatívny prvok „O₂“, v dôsledku čoho sú označenia z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri posúdení fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že v dôsledku zhodnej výslovnosti starších ochranných známk „ou-tú“ a dominantného prvku zverejneného označenia „ou-tú“, aj napriek prítomným ďalším prvkom „xy-world“ je nutné konštatovať fonetickú podobnosť sporných označení.

Sémantické hľadisko, vzhľadom na fantazijný charakter prvkov sporných označení, nebude mať podľa namietateľa vplyv na odlišenie porovnávaných označení.

Podľa namietateľa je prvok „O₂“ dominantným a dištinkatívnym prvkom všetkých starších ochranných známk. V prípade zverejneného označenia je podľa namietateľa zhodný prvok „O₂“ rovnako dominantný aj napriek ďalším prítomným prvkom „xyworld“ a obrazového prvku znázorňujúceho amplitúdy signálu, keďže prvok „O₂“ je umiestnený na začiatku zverejneného označenia, teda na mieste najintenzívnejšieho vnímania a asi v trojnásobnej veľkosti oproti ostatným prvkom zverejneného označenia. V dôsledku týchto skutočností namietateľ konštatoval veľmi vysokú pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Pri porovnaní kolíznych tovarov a služieb prihlásených v triedach 32, 35 a 41 namietateľ konštatoval, že jeho staršie ochranné známky sú zapísané v rovnakých triedach pre identické tovary a služby.

Namietateľ pri posúdení pravdepodobnosti zámery uviedol, že staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vďaka prvku „O₂“, ktorý je vďaka dlhodobému pôsobeniu na trhu príznačný pre namietateľa. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje identický dominantný a dištinkatívny prvok „O₂“, čím vzniká riziko asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Vzhľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb namietateľ konštatoval nižšiu mieru pozornosti spotrebiteľskej verejnosti pri ich výbere, v dôsledku čoho môže viesť k pravdepodobnosti zámery sporných označení, ak by boli zverejneným označením označované identické tovary a služby.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného obrazového označenia „O₂xyworld“, č. spisu POZ 1398-2021 zamietol v celom rozsahu prihlásených tovarov a služieb.

Listom úradu z 23. 3. 2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 14. 4. 2022 uviedol, že zverejnené označenie je názvom jeho produktu a je v súlade s obsahom tohto výrobku a daný obsah, ktorý je v jeho výrobku kľúčový bol pri výbere názvu – zverejneného označenia prioritou, z čoho vyvodil, že jeho záujmom nebolo kopírovať už pred tým zapísané označenie alebo názov alebo akokoľvek zámerne využiť podobnosť označenia za účelom lepšej propagácie tovaru.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že produkt s názvom „O₂xyworld“ je obsahovo zložený iba z dvoch základných zložiek, a to z čírej vody a z molekulárneho kyslíka, pričom tento kyslík je dominantou celého výrobku. Prihlasovateľ zdôraznil, že jeho spoločnosť patrí do konzorcia vzájomne prepojených spoločností, kde sú vlastníkami patentovanej technológie jediného druhu na svetovom trhu, ktorá vie zapracovať do vody abnormálne vysoké množstvo molekulárneho kyslíka a spojením týchto dvoch zložiek tak vytvoriť v uzavretej nádobe požívateľný nápoj. Z tohto dôvodu prihlasovateľ tiež v rámci konzorcia vzájomne prepojených spoločností okrem iného registroval aj pre ďalšie výrobky názov „kyslíková voda“.

Prihlasovateľ uviedol, že v rámci celého sveta je označenie pre molekulárny kyslík chemická značka O₂. Toto chemické označenie je vždy používané bežne v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo výrobkom, ktoré molekulárny kyslík obsahujú. Z tohto dôvodu prihlasovateľ použil označenie molekulárneho kyslíka O₂ pre jasnú a zreteľnú informovanosť spotrebiteľa, keďže tvorí dominantnú zložku jeho produktu. Zároveň považoval za zásadné, aby označenie molekulárneho kyslíka „O₂“, ktorý je kľúčový pre daný výrobok, bolo súčasťou zverejneného označenia používaného na tovaroch prihlasovateľa. Z tohto dôvodu nepovažoval prítomnosť prvku „O₂“ vo zverejnenom označení za kopírovanie označenia iného subjektu. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že vo všetkých slovných reklamných spotoch a aj pri akejkoľvek slovnej prezentácii svojho výrobku označuje produkt foneticky iba ako „Oxyworld“, kde „oxy“ znamená kyslík a nie ako „Outuxyworld“, v dôsledku čoho konštatoval, že nedochádza k rovnakej fonetickej výslovnosti, či podobnosti s označením spoločnosti namietateľa, ktorý sa navonok prezentuje ako „Outu“.

K podaným námietkam ďalej prihlasovateľ uviedol, že staršie ochranné známky namietateľa boli zapísané skôr, a teda mu patrí právo na ochranu týchto označení, avšak v prípade označenia výrobku obsahujúceho molekulárny kyslík, s chemickou značkou „O₂“, mu táto ochrana nepatrí a nemôže ju v žiadnom prípade uplatňovať iba vo svoj prospech. Podľa prihlasovateľa naopak možno došlo pri registrácii starších ochranných známok ku pochybeniu registračného úradu, ktorý zapísal označenie odkazujúce na molekulárny kyslík, čím došlo k zamedzeniu používania tohto označenia na rôznych výrobkoch, ktoré ho obsahujú. Zároveň v tejto súvislosti zdôraznil, že namietateľ nikdy v minulosti a ani teraz s molekulárnym kyslíkom nepracoval a žiadny takýto výrobok na svetový trh neuviedol.

Na základe uvedených skutočností považoval prihlasovateľ podané námietky za nedôvodné a požiadal úrad aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok. Ďalej prihlasovateľ vyzval úrad, aby na základe uvedených skutočností začal konanie vo veci výmazu ochrannej známky z registra pre označenie „O₂“, ktoré bolo v minulosti zapísané, pretože týmto zápisom ochrannej známky si namietateľ privlastnil svetovo stanovenú obrazovú chemickú značku pre molekulárny kyslík, čo je podľa prihlasovateľa neprípustné.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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 ochrannej známky „O₂xyworld“, číslo spisu POZ 1398-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19. 5. 2021 prihlasovateľom OXY WORLD a. s., Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 10. 11. 2021 pre tovary a služby v triedach 32, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD, Veľká Británia je majiteľom ochranných známk Európskej únie:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 018386423 s právom prednosti od 29. 1. 2021, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 14, 32, 33 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
 - obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 009062845 s právom prednosti od 28. 4. 2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
 - obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 016139917 s právom prednosti od 6. 12. 2016, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 6, 8, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 35, 39, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
 - obrazovej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 017969428 s právom prednosti od 17. 10. 2018, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 18, 25, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),
 - slovnej ochrannej známky EÚ „O₂“ č. 018386427 s právom prednosti od 29. 1. 2021, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 37, 38, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),
 - obrazovej ochrannej známky EÚ „O²“ č. 018313458 s právom prednosti od 25. 9. 2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),
- všetky spolu (ďalej aj staršie ochranné známky).

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

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk, ako aj rozsah zapísaných tovarov a služieb, úrad v predmetnom konaní prednostne porovná so zverejneným označením druhú staršiu obrazovú ochrannú známku „O₂“ č. 009062845.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 32 – „vody (nápoje)“,

v triede 35 – „reklama“,

v triede 41 – „zábava“.

Druhá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

v triede 32 – „beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages“ [pivo; minerálky a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov],

v triede 35 – „advertising; business management; business administration; office functions; retail services and online retail services relating to bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal not included in other classes, ores, badges of metal for vehicles, metal badges (not for wear), signs, hand tools and implements (hand operated), cutlery, side arms, razors, electric and non-electric depilation appliances, shaving blades, shaving cases, razor cases, manicure sets, pedicure sets, clippers for personnel use, nail files, scissors tongs, tweezers, curlers, hair trimmers, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, apparatus for the transmission of sound and image, telecommunications apparatus, mobile telecommunication apparatus, mobile telecommunications handsets, computer hardware, computer software, computer software downloadable from the Internet, PDAs (Personal Digital Assistants), pocket PCs, mobile telephones, laptop computers, telecommunications network apparatus, drivers software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus, protective clothing, protective helmets, computer software recorded onto CD Rom, SD-Cards, glasses, spectacle glasses, sunglasses, protective glasses and cases therefor, contact lenses, cameras, camera lenses, MP3 players, audio tapes, audio cassettes, audio discs, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, video tapes, video cassettes, video discs, CDs, DVDs, electronic publications (downloadable), mouse mats, magnets, mobile telephone covers, mobile telephone cases, magnetic cards, encoded cards, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, keyrings, cufflinks,

paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, book binding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, books, calendars, cards, catalogues, programmes, writing paper, envelopes, pads, notebooks, diaries, greeting cards, magazines, pamphlets, pens, pencils, postcards, posters, decalcomanias, stickers, tickets, beer mats, coasters of paper and cardboard, napkins of paper, tissues and towels of paper, bags of paper and/or plastic material, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, un-worked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, table mats, mugs, beer mugs, bottle openers, buckets, champagne buckets, ice buckets, coasters, cocktail stirrers, corkscrews, drinking glasses, shakers, tankards, toothbrushes, plastic water bottles, tableware, money boxes, textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, shirts, t-shirts, sweatshirts, skirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, rainwear, cloth bibs, blouses, sweaters, jackets, coats, jumpers, gloves, neckties, scarves, hats, caps, sunvisors, boots, slippers, sneakers, sandals, shoes, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages (except beers), tobacco, smokers' articles, matches; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services in relation to the aforesaid services provided over a telecommunications network“

[reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a on-line maloobchodné služby v oblasti nasledujúcich tovarov: bieliace prípravky a iné látky na pranie, čistenie, leštenie a brúsenie, mydlá, parfumy, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov, priemyselné oleje a mazivá, lubrikačné prípravky, prípravky na absorbovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, palivá (vrátane motorových palív) a osvetľovacie prípravky, sviečky a knôty na svietenie, bežné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné materiály, prenosné kovové budovy, kovové materiály pre železničné koľaje, neelektrické káble a drôty z bežných kovov, železiarske výrobky, drobné železiarske výrobky, kovové potrubia a rúry, trezory, výroby z obyčajných kovov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, rudy, kovové odznaky pre vozidlá, kovové odznaky (nie sú určené na nosenie), značky, ručné náradie a nástroje, príbory, pobočné zbrane, britvy, elektrické a neelektrické depilačné nástroje, holiace strojčeky, puzdrá na holenie, puzdrá na britvy, manikúrové súprav, pedikúrne súpravy, nožničky na osobné účely, pilníky na nechty, nožnice, kliešte, pinzety, natáčky na vlasy, vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje, zariadenia a prístroje pre vedenie, prepínanie, premenu, akumulovanie, ovládanie elektriny, zariadenia na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazov, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty a mechaniky do automatov na mince, registračné pokladnice, počítaacie stroje, vybavenie na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje, zariadenia na prenos zvuku a obrazu, telekomunikačné zariadenia, mobilné telekomunikačné zariadenia, mobilné telekomunikačné telefóny, počítačový hardvér, počítačový softvér, počítačový softvér, ktorý možno stiahnuť prostredníctvom internetu, vreckové počítače, mobilné telefóny, laptopy, telekomunikačné sieťové zariadenia, obslužný softvér pre telekomunikačné siete a pre telekomunikačné zariadenia, ochranné odevy, ochranné prilby, počítačový softvér nahratý na CD-ROM diskoch, SD karty, okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare a príslušné puzdra, kontaktné šošovky, fotoaparáty, objektívy, MP3 prehrávače, zvukové pásky, zvukové kazety, zvukové disky, audio-video pásky, audio-video kazety, audio-video disky, video pásky, video kazety, video disky, CD disky, DVD disky, stiahnuteľné elektronické publikácie, podložky pod počítačové myši, magnety, kryty a puzdra pre mobilné telefóny, magnetické karty, zakódované karty, drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo nimi pokované, ktoré nie sú zaradené do iných tried, šperky, drahokamy, časomerné prístroje, kľúčenky, manžetové gombíky, papier, lepenka a výrobky vyrobené z vyššie uvedených materiálov, tlačoviny, kníhviazačské materiály, fotografie, lepidlá na kancelárske účely alebo do domácnosti, maliarske materiály, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), školiace materiály (okrem zariadení), plastové obalové materiály, tlačové

písmo, štočky, knihy, kalendáre, karty, katalógy, programy, papier na písanie, obálky, podložky, poznámkové zošity, diáre, blahoprajné karty, časopisy, brožúry, perá, ceruzky, pohľadnice, plagáty, obtlačky, nálepky, lístky, podložky, papierové podložky pod poháre, papierové obrúsky, papierové vreckovky a utierky, papierové a/alebo plastové vrecká, koža a imitácia kože a výrobky z týchto materiálov, kože zvierat, kožené tovary, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, konské postroje a sedlárske výrobky, domáce alebo kuchynské náčinie a nádoby (z iných ako drahých kovov alebo nimi pokované), hrebene a špongie, kefy (okrem maliarskych štetcov), materiály na výrobu kief, predmety na čistenie, drôtenka, nespracované alebo čiastočne spracované sklo (okrem stavebného skla), sklené, porcelánové a keramické výrobky, podložky na stôl, hrnčeky, pivové poháre, otvárače na fľaše, vedrá, nádoby na chladenie sektu, nádoby na ľad, podložky, tyčinky na koktail, vývrtky, sklenené poháre, šejkery, krčahy, korbele, zubné kefky, plastové fľaše na vodu, kuchynský riad, pokladne, textílie a textilné tovary, ktoré nie sú zaradené do iných tried, plachty a obrusy, odevy, obuv, pokrývky hlavy, košele, tričká, teplákové bundy, sukne, tepláky, nohavice, džínsy, spodky, šortky, nepremokavé oblečenie, pršiplášte, látkové podbradníky, blúzy, svetre, bundy, saká, plášte, náprsenky, rukavice, viazanky, šatky, klobúky, kryty, šilty, vysoká obuv, papuče, tenisky, cvičky, sandále, topánky, hry a hračky, gymnastické a športové predmety, ozdoby na vianočný stromček, mäso, ryba, hydina a divina, konzervované mäsové výťažky, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina, želatíny, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, náhrady kávy, múka a obilné výrobky, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasa, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, šťavy (chuťové prísady), koreniny, ľad, pívá, minerálna a sýtená voda a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske potreby, zápalky; informačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach; informačné a poradenské služby súvisiace so všetkými spomenutými službami poskytovanými online z počítačovej databázy alebo z internetu; informačné a poradenské služby poskytované prostredníctvom telekomunikačnej siete, všetky súvisiace s vyššie uvedenými službami],

v triede 41 - „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; interactive entertainment services; electronic games services provided by means of any communications network; entertainment services provided by means of telecommunication networks; information services relating to education, training, entertainment, sporting and cultural activities provided by means of telecommunication networks; provision of news information; television production services, television programming services; television production and television programming services provided by means of Internet protocol technology; provision of entertainment by means of television and Internet protocol television; provision of musical events; entertainment club services; discotheque services; presentation of live performances; night clubs; rental of music venues and stadiums; casino services; information and advisory services relating to the aforesaid; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services in relation to the aforesaid services provided over a telecommunications network*“ [vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti; interaktívna zábava; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom akejkoľvek komunikačnej siete; zábavné služby poskytované prostredníctvom telekomunikačných sietí; informačné služby v oblasti vzdelávania, výcviku, zábavy, športových a kultúrnych činností, poskytované prostredníctvom telekomunikačných sietí; poskytovanie aktuálnych správ; služby v oblasti televíznej výroby a televíznych programov,; služby v oblasti televíznej výroby a televíznych programov, poskytované prostredníctvom internetového protokolu; poskytovanie zábavy prostredníctvom televízie a internetovej televízie; hudobné predstavenia; zábavné kluby; služby diskotéky; organizovanie živých vystúpení; nočné kluby; prenájom miest konania hudobných podujatí a štadiónov; služby kasína; informačné a poradenské služby vo výše uvedených oblastiach; informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkými spomenutými službám poskytovanými online z počítačovej databázy alebo z internetu; informačné a poradenské služby poskytované prostredníctvom telekomunikačnej siete, všetky súvisiace s vyššie uvedenými službami].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter

tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 32 prihlásené pre tovary „vody (nápoje)“, ktoré sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje“, a preto ide o tovary zhodné.

Ďalej je zverejnené označenie v triede 35 prihlásené pre služby „reklama“, ktoré sú identické so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „reklama“, a preto ide o služby zhodné.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „zábava“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná aj druhá staršia ochranná známka „zábava, pobavenie“, a preto aj v tomto prípade ide o zhodné služby.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1398-2021)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č.009062845)



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.

Zverejnené označenie je obrazové a pozostáva zo slovného prvku „O₂xyworld“ napísaného veľkými a malými zvýraznenými písmenami štandardnej tlačenej abecedy a obrazového prvku znázorňujúceho srdcovú frekvenciu, všetky v čierňošedom farebnom vyhotovení.

Druhá staršia obrazová ochranná známka pozostáva z prvku „O₂“ napísaného zvýrazneným písmom štandardnej tlačenej abecedy v bielom farebnom vyhotovení, ktorý je umiestnený uprostred výrazného obrazového prvku v tvare obdĺžnika v tmavomodrom farebnom vyhotovení.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia, tvoreného slovným a obrazovým prvkom s druhou staršou obrazovou ochrannou známkou pozostávajúcou zo slovného prvku „O₂“ na štvorcovom farebnom pozadí. Na prvom mieste slovného prvku zverejneného označenia „O₂xyworld“ sa nachádza prvok „O₂“, ktorý je vyhotovený ako výrazne väčší ako ďalšia slovná aj obrazová časť zverejneného označenia, a preto je dôvodné konštatovať, že relevantný spotrebiteľ ho bude vnímať prednostne a to aj ako samostatný prvok, ktorý je zhodný s prvkom druhej staršej ochrannej známky. Rozdiel je len vo farebnom, v podstate inverznom vyhotovení, t.j., čierny, resp. šedý prvok na bielom pozadí vs. biely prvok na tmavomodrom pozadí. Čo sa týka obrazového prvku druhej staršej ochrannej známky, tento tvorí len podklad jeho slovnému prvku „O₂“, ktorý je tak jeho určujúcim prvkom. V prípade zverejneného označenia, vzhľadom na veľkosť jednotlivých prvkov, resp. písmen slovného prvku a jeho celkovú kompozíciu bude spotrebiteľom, ako už bolo uvedené, prednostne vnímaný jeho výrazný a počiatkový prvok „O₂“, ktorý možno v predmetnom prípade považovať za dominantný a tiež určujúci prvok zverejneného označenia. Z dôvodu uvedených skutočností je nutné považovať porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie môže byť reprodukované v súlade s jeho výslovnosťou v anglickom jazyku ako „ou-tú“ a „oksi-vo:ld“ alebo len ako „o-ksi-vo:ld. Druhá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „ou-tú“. Keďže možno dôvodne predpokladať, že spotrebiteľ bude vnímať počiatok slovného prvku zverejneného označenia aj ako samostatný prvok „ou-tú“, bude začiatok zverejneného označenia zhodne znieť s prvkom druhej staršej ochrannej známky, na základe čoho je nutné konštatovať čiastočnú podobnosť sporných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade majú jednotlivé prvky sporných označení konkrétny význam. Začiatok slovného prvku zverejneného označenia, ktorý je zhodný s prvkom druhej staršej obrazovej ochrannej známky bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako chemickú značku kyslíka „O₂“. Spotrebiteľ s aspoň základnou znalosťou anglického jazyka bude v rovnakom význame vnímať aj počiatok slovného prvku zverejneného označenia, keďže predpona „oxy“ znamená "kyslíkatý" a druhá časť „world“ má význam „svet“. V tomto prípade je však nutné uviesť, že vo vzťahu k tovarom prihláseným a zapísaným v triede 32 môže prvok „O₂“ čiastočne naznačovať charakter týchto tovarov – t. j. kyslíkom sytené vody. Obrazový prvok zverejneného označenia, vo význame „srdcovej frekvencie“, budú spotrebiteľia spájať s prospešným vplyvom kyslíka pre funkciu srdca. Vzhľadom na zhodné prvky, ktoré majú rovnaký, resp. veľmi podobný význam „O₂“ vs. „O₂“/“oxy“ – „kyslík/kyslíkatý“, je nutné konštatovať čiastočnú podobnosť sporných označení aj zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádzal, že namietateľ, vzhľadom na charakter tovarov a služieb označených staršími ochrannými známkami, by nemal byť oprávnený používať označenie „O₂“, ktoré je vlastne chemickou značkou molekulárneho kyslíka, keďže nikdy v minulosti ani teraz s molekulárnym kyslíkom nepracoval a žiadny výrobok s touto zložkou ani nikdy na svetový trh neuviedol. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že jedným z hlavných atribútov označenia, ktoré má byť zapísané do registra ochranných známok je jeho rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Jedným z hlavných dôvodov zápisnej výluky je pritom skutočnosť, že označenie nedisponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, keď svojím obsahom pomenúva výrobok, resp. priamo poukazuje len na charakter výrobku, ktorý má byť ním označovaný. V tomto prípade je možné konštatovať, že vo vzťahu k všetkým zapísaným aj prihláseným tovarom a službám, okrem kolíznych tovarov v triede 32, je rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku minimálne priemerná.

Ako už bolo uvedené vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 32 môže síce prvok „O₂“ čiastočne naznačovať charakter týchto tovarov – kyslíkom sýtené vody/nápoje, avšak v tejto situácii nemožno hovoriť o čisto opisnom prvku, keďže chemický vzorec vody je „H₂O“ nie „O₂“, pričom vody bývajú bežne sýtené s „CO₂“ a pod., a preto je možné uviesť, že tento prvok disponuje aspoň minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou aj ku kolíznym tovarom v triede 32.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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 bude tvoriť skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 32, 35 a 41 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižšiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Porovnávané označenia boli posúdené ako čiastočne podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska vzhľadom na obsiahnutý zhodný prvok „O₂“. Keďže kolízne tovary a služby boli posúdené ako zhodné a zhodný prvok porovnávaných označení má v oboch prípadoch v označeniach dominantné, resp. určujúce postavenie, nemožno riziko, že by si relevantný spotrebiteľ pri konštatovanej nižšej miere pozornosti zamieňal pôvod zhodných tovarov a služieb, resp. spájal zhodné tovary a služby označené zverejneným označením práve s namietateľom alebo ich pokladal za tovary a služby s ním ekonomicky prepojeného subjektu, úplne vylúčiť a je nutné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky na trhu, a to hlavne z dôvodu možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, keďže obrazové zverejnené označenie by mohol pokladať len za variant druhej staršej ochrannej známky.

Vo vzťahu k argumentu prihlasovateľa, že namietateľ na rozdiel od neho neposkytuje tovary, ktoré by súviseli s obsahom kyslíka, je možné uviesť, že označenie tovarov nemusí a ideálne vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti ani nemá obsahovať prvky, ktoré priamo hovoria o ich zložení. Prihlasovateľ sa teda mylne domnieva, že prítomnosť prvku „O₂“ týkajúceho sa zloženia tovarov je v jeho označení nevyhnutná, keďže jeho výrobky ho, na rozdiel od výrobkov namietateľa obsahujú, pričom prihlasovateľ poukazoval na fakt, že namietateľ si tento prvok zápisom starších ochranných známok privlastnil, čím znemožnil prihlásiť si na ochranu iné označenie obsahujúce tento prvok. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že skutočnosť, že nejaké staršie označenie obsahuje alebo je tvorené nejakým prvkom nie je rozhodujúce a neznamena, že nijaký ďalší subjekt si nemôže prihlásiť označenie, ktoré takýto prvok obsahuje. Pri posudzovaní splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu sa komplexne posudzuje podobnosť označení, pri ktorej podstatnú úlohu zohráva nielen prítomnosť nejakého zhodného prvku v nich, ale aj existencia a charakter odlišných

prvkov, ich celková kompozícia a jeho postavenie v samotnom označení, t. j. podstatné je to, ako takýto prvok spotrebiteľia budú v porovnávaných označeniach vnímať a či pri splnení ďalšej podmienky, t. j. podobnosti alebo zhodnosti kolíznych tovarov môže zhodný, resp. podobný prvok viesť k ich priamej zámene alebo k ich vzájomnej asociácii, ktorá bola konštatovaná aj v tomto prípade.

K výzve prihlasovateľa, aby úrad začal konať vo veci výmazu starších ochranných známk z dôvodu privlastnenia si obrazovej chemickej značky pre molekulárny kyslík namietateľom je nutné uviesť, že staršie ochranné známky namietateľa sú registrované na Európskom úrade pre duševné vlastníctvo ako ochranné známky EÚ. V danom prípade sa môže prihlasovateľ domáhať takéhoto konania prostredníctvom podaného návrhu na neplatnosť starších ochranných známk, avšak na úrade, kde boli tieto ochranné známky registrované, teda na Európskom úrade pre duševné vlastníctvo.

Na záver možno konštatovať, že namietateľom uplatnené námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke posúdené ako dôvodné pre všetky prihlásené tovary a služby. Úrad sa preto bližšie nezaoberal posúdením naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, keďže by to nemalo vplyv na konečný 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36,
811 06 Bratislava, Slovenská republika
OXY WORLD a.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika