



Banská Bystrica 15. 3. 2022
OZ 243909/II-25-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. júla 2019 majiteľom U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 243909/I-27-2019 z 11. júna 2019 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 243909 za neplatnú, podaného navrhovateľom 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 „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. OZ 243909/I-27-2019 z 11. júna 2019 mení takto:

ochranná známka č. 243909 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „*oceľové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a pre tovary „*kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „*kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové zásteny ku kozubom*“ v triede 6, „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody*“ v triede 11 a všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 243909/I-27-2019 z 11. júna 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov obrazová ochranná známka č. 243909 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „*oceľové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a tovary „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové zásteny*“ v triede 6, „*ionizátory na úpravu vzduchu a vody*“ v triede 11 a všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých

tovarov a služieb v triedach 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Podanie návrhu odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej obrazovej ochrannej známky č. 172929 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 741202 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“, prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka spolu aj „staršie ochranné známky“), s ktorými je napadnutá ochranná známka podobná, pričom kolízne tovary a služby porovnávaných ochranných známk považoval za zhodné alebo podobné. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k časti tovarov napadnutej ochrannej známky v triedach 6 a 11, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré navrhovateľ preukázal jej skutočné používanie, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov. V rámci porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť, resp. v prípade skrátenia výslovnosti napadnutej ochrannej známky iba na slovo „korad“ fonetickú podobnosť vo vyššej miere. Sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu nebude zohrávať určujúcu úlohu v prípade odlišenia porovnávaných ochranných známk, keďže spotrebiteľia výrazy KORAD/KORADO vnímajú ako fantazijné prvky. Zároveň prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na prítomnosť takmer zhodného slovného prvku v porovnávaných ochranných známkach KORAD/KORADO, ktorý spotrebiteľ v napadnutej ochrannej známke jednoznačne postrehne a ktorý je jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky, by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že v prípade kolíznych nárokovovaných tovarov ide o tovary navrhovateľa.

S prihliadnutím na skutočnosť, že tovary prvej staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané jej používanie (tovary v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), pokrývajú tovary druhej a tretej staršej ochrannej známky, pre ktoré navrhovateľ preukázal ich používanie, a s ohľadom na hospodárnosť a účelnosť správneho konania sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nezaoberal osobitným porovnaním napadnutej ochrannej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu, konkrétne proti jeho časti, ktorou bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú pre časť tovarov v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Majiteľ v prvom rade poukázal na chyby vo výroku napadnutého rozhodnutia týkajúce sa vymedzenia rozsahu tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú a vymedzenia rozsahu tovarov a služieb, pre ktoré napadnutá ochranná známka zostala v platnosti. Zároveň zastal názor, že prvostupňový orgán v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny nedostatočne zohľadnil vplyv dištinktívneho prvku napadnutej ochrannej známky, písmen „USS“ v kruhu, na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky vykonaným prvostupňovým orgánom majiteľ konštatoval nasledujúce. Podľa jeho názoru pri vizuálnom porovnaní kolíznych ochranných známk prvostupňový orgán vychádzal len z porovnania slovných prvkov „KORAD“ a „KORADO“. V prípade napadnutej ochrannej známky zároveň prvostupňový orgán uviedol, že pred týmto slovným prvkom je umiestnený kruh približne vo veľkosti písmen tvoriacich slovo „KORAD“, v ktorom sú veľké písmená „USS“, ktoré vyhodnotil len ako zoskupenie troch písmen alebo ako iniciály bez bližšie známeho či zrejme významu. Podľa názoru majiteľa prvostupňový orgán nezohľadnil skutočnosť, že ide o logo jeho spoločnosti a nesprávne vyhodnotil aj veľkosť tohto prvku, ktorý nie je vo veľkosti písmen tvoriacich slovo „KORAD“, ale je veľký ako spolu slová „radiátory“ a „KORAD“, ktoré sú umiestnené pod sebou, na základe čoho má tento prvok podľa majiteľa v napadnutej ochrannej známke dominantný charakter. Majiteľ ďalej uviedol, že v konaní pred prvostupňovým orgánom predložil doklady o používaní označenia tvoreného písmenami „USS“ v kruhu nielen na trhu s oceľou, ale aj v ďalších oblastiach, a to v oblasti kultúrnej, charitatívnej, spoločenskej, v oblasti športu a tiež v súvislosti s takými významnými podujatiami, ako sú Medzinárodný Maratón Mieru, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji či Vianočný koncert vysielaný pravidelne na STV, pričom v súvislosti s používaním tohto označenia

vynaložil značné finančné prostriedky. V zmysle uvedeného majiteľ vyjadril presvedčenie, že spotrebiteľ tento prvok nechápe len ako „zoskupenie troch písmen“, ale prisudzuje mu presný význam. Vníma ho ako dobre známu skratku jeho obchodného mena a symbol identifikujúci jeho spoločnosť, resp. podnikateľský subjekt United States Steel Corporation. Majiteľ zastal názor, že tento prvok je v napadnutej ochrannej známke dominantný a dištinktívny a ide o podstatný prvok, ktorého vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných ochranných známk nebola prvostupňovým orgánom dostatočne zohľadnený. Podľa majiteľa tovary a služby označené označením tvoreného písmenami „USS“ v kruhu vzhľadom na vysoký stupeň informovanosti verejnosti prostredníctvom najsledovanejších masovokomunikačných prostriedkov spotrebiteľská verejnosť jednoznačne vníma ako jeho tovary a služby.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom majiteľ zastal názor, že znenie napadnutej ochrannej známky je dostatočne odlišné od prvej staršej ochrannej známky, pretože relevantná verejnosť číta texty zľava doprava a potom zhora dole, na základe čoho napadnutú ochrannú známku spotrebiteľ prečíta ako „U. S. Steel radiátory KORAD“.

Majiteľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu, že slová „KORAD“ a „KORADO“ sú fantazijné a uviedol, že už vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z 25. júna 2018 poukázal na skutočnosť, že obchodných označení jeho výrobkov s dlhou tradíciou vzniklo viac, a to KOSIL SK158288 – košické ocele upokojené Si a Al, KOHAL SK156589 – košické ocele upokojené Al, KODUR SK156590 – košické ocele s vysokou húževnatosťou, KONOX SK156591 – košické neoxidujúce ocele, KOSMALT SK158287 – košické ocele určené na smaltovanie. Pri posúdení sémantického hľadiska je tak podľa jeho názoru potrebné zobrať do úvahy, že slovný prvok „KORAD“ je odvodený od spojenia „KOšický RADIátor“, čo bolo preukazované už v prvostupňovom konaní informačným prospektom o vyhrievacích oceľových doskových telesách „KORAD“ z rokov 1990, 1991, 1992 a 1993 a článkom s názvom „KORAD tridsaťpäťročný“ uverejneným v novinách Oceľ východu, ročník 43 z 20. augusta 2003 (podľa tvrdení majiteľa vyšiel s nákladom 15 000 ks). V uvedenom článku sa uvádza, že košické radiátory majiteľ predával už 35 rokov pod značkou „KORAD“.

Majiteľ v závere podaného rozkladu opätovne upozornil na chybu vo výroku prvostupňového rozhodnutia. Uviedol, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia by malo logicky vyplývať, že napadnutá ochranná známka sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „*oceľové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a pre tovary „*kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory; (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „*kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové zásteny ku kozubom*“ v triede 6, pre tovary „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody*“ v triede 11 a všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvú časť napadnutého rozhodnutia a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol v celom rozsahu.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 1. novembra 2019 k jednotlivým bodom argumentácie majiteľa v podanom rozklade uviedol nasledujúce.

Čo sa týka vplyvu obrazového prvku napadnutej ochrannej známky v podobe kruhu, v ktorom sú umiestnené písmená „USS“, na posúdenie podobnosti porovnávaných ochranných známk, navrhovateľ uviedol, že známosť tohto obrazového prvku nemôže mať žiadny vplyv na posúdenie jeho dominantnosti v celkovom vnímaní napadnutej ochrannej známky, nakoľko ide o dva odlišné faktory. Ani skutočnosť, že tento prvok je rovnako veľký ako je súčet výšky slov „radiátory“ a „KORAD“ (teda vyššie o výšku slova „radiátory“ oproti tomu ako uviedol prvostupňový orgán), nemá podľa názoru navrhovateľa žiadny vplyv na zvýšenie jeho dominantnosti v celkovom vnímaní napadnutej ochrannej známky spotrebiteľmi. Dominantný charakter v napadnutej ochrannej známke má podľa navrhovateľa slovný prvok „KORAD“, keďže je to najväčší prvok napadnutej ochrannej známky, odhadom celkovo asi 3 – 4x väčší ako obrazový prvok (písmená „USS“ v kruhu), je napísaný hrubým tučným písmom v porovnaní s písmenami „USS“ nachádzajúcimi sa v kruhu, má optimálnu dĺžku a zloženie znakov na to, aby sa spotrebiteľovi vryl do pamäte ako hlavný identifikátor napadnutej ochrannej známky. Zoskupenie troch písmen „USS“ je viac prehľadnuteľné a kruh, v ktorom sa tieto písmená nachádzajú, nie je ničím výnimočný.

Navrhovateľ zastal názor, že práve časť verejnosti, ktorá pozná skratku obchodného mena majiteľa a napadnutú ochrannú známku by skutočne prečítala ako „U. S. Steel radiátory KORAD“, by mohla byť uvedená do omylu, že spoločnosti majiteľa a navrhovateľa sú ekonomicky prepojené, napr. že spoločnosť navrhovateľa sa stala súčasťou spoločnosti majiteľa a kolízne tovary majú spoločný obchodný pôvod. Majiteľove tvrdenie, že spotrebiteľská verejnosť s ohľadom na vysoký stupeň informovanosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov môže vnímať tovary a služby označené symbolom predstavujúcim písmená „USS“ v kruhu ako tovary a služby jeho spoločnosti, popri skutočnosti, že tento symbol je umiestnený hneď vedľa dominantného slovného prvku napadnutej ochrannej známky „KORAD“, ktorý je vysoko podobný s dištinktívnym slovným prvkom „KORADO“ starších ochranných známok a obchodným menom navrhovateľa, podľa navrhovateľa len umocňuje riziko pravdepodobnosti zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami u tejto časti verejnosti.

K porovnaniu kolíznych označení zo sémantického hľadiska navrhovateľ poznamenal, že skutočnosť, že obchodných označení výrobkov majiteľa s dlhou tradíciou mohlo vzniknúť viac a majiteľ si môže vytvárať známkový rad so začiatočnými písmenami „KO“, je treba posúdiť z pohľadu relevantnej verejnosti. K tvrdeniu majiteľa, že známkovým radom KOSIL, KOHAL, KODUR, KONOX a KOSMALT označuje ocele rôznych druhov, navrhovateľ uviedol, že tieto produkty sú zjavne určené pre iný typ spotrebiteľov. Podotkol, že relevantná verejnosť, ktorá má záujem o kúpu radiátorov, s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať znalosti o oceli a ich produktových názvoch, a tým pádom ani nebude poznať uvedený známkový rad. Ďalej zastal názor, že známkový rad tvorený len dvoma rovnakými začiatočnými písmenami je pre spotrebiteľov ťažko identifikovateľný. Rovnako je pre spotrebiteľov ťažko identifikovateľné slovné spojenie „KOšický RADIátor“ v slovnom označení „KORAD“. Samotná existencia známkového radu a označenia vytvoreného zo slovného spojenia „KOšický RADIátor“ podľa navrhovateľa nepreukazuje, že spotrebiteľia ich v týchto súvislostiach aj vnímajú. V tejto súvislosti navrhovateľ zároveň vyjadril presvedčenie, že spotrebiteľia, ktorí by vnímali význam slovného spojenia „KOšický RADIátor“ v slovnom prvku „KORAD“, rovnaký význam „KOšický RADIátor“ by mohli vnímať aj v slovnom označení „KORADO“, čo svedčí o riziku nebezpečenstva zámeny porovnávaných ochranných známok.

Navrhovateľ v závere zhrnul, že tvrdenia majiteľa týkajúce sa veľkosti obrazového prvku napadnutej ochrannej známky (písmená „USS“ v kruhu), jeho známosti medzi spotrebiteľmi, ako aj tvrdenia o existencii známkového radu majiteľa založeného na začiatočných písmenách „KO“ a odvodení slovného prvku „KORAD“ od slovného spojenia „KOšický RADIátor“, nemajú žiadny vplyv na zmenu posúdenia podobnosti porovnávaných ochranných známok. Súhlasil s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známok vykonaným prvostupňovým orgánom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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 § 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.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 243909, majiteľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, bola s právom prednosti od 31. mája 2016 zapísaná do registra ochranných známk 14. novembra 2016 pre tovary „*ocelové rúrky; kovové dýzy; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové zásteny ku kozubom; kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6, „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 a pre služby „*administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodné služby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby)*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



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

- slovej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ s právom prednosti od 6. apríla 2006, ktorá bola do registra zapísaná 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, ocelové rúry, ocelový plech, kovové dráždlá, háčiky a krúžky (kovový železiarsky tovar), chróm, kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky, krabice z obyčajného kovu] v triede 6, „*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 regenerátory, 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 a pre služby „*planning, engineering and consultancy services in the field of heating, conditioning and ventilation, technical project studies, mechanical research, industrial design, engineering, licencing of intellectual property*“ (plánovacie, projektantské a konzultačné služby v oblasti vykurovania, klimatizácie a vetrania, technické projektové štúdie, výskum mechaniky, priemyselný dizajn, poskytovanie licencií v oblasti duševného vlastníctva) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

- obrazovej ochrannej známky č. 172929 s právom prednosti od 31. júla 1991 zapísanej pre tovary a služby „*zariadenia vykurovacie a vetracie, na rozvod a ohrev vody, sušenie a klimatizáciu, atypická vzduchotechnika, ich montáž a servis vrátane súvisiacich služieb projekčných, inžinierskych, sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských; riadiace a automatizované systémy a výpočtové strediská; lízingové služby vecné a finančné, obchodné so strojárskymi výrobkami a ľudskými potrebami*“ v triedach 9, 11, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka); vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 741202, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 27. októbra 1999, ktorá je zapísaná pre tovary „*locksmithing goods, metal heating products, particularly piping for heating, metal fixing elements, metal control panels for radiators, metal bath cubicles*“ (zámočnícke výrobky, kúrenárske výrobky z kovu, najmä rúrky na vykurovanie, kovové upevňovacie súčiastky, kovové regulačné panely pre radiátory, kovové kúpeľňové zásteny) v triede 6, „*devices for heating and ventilating, supplying and heating water, cooking, systems and devices for conditioning, drying and atypical air conditioning and ventilation technical apparatus, sanitary devices, tubular radiators and plate radiators, parts and combinations thereof, special radiators with reflective surfaces not of metal, convectors, taps and plumbing fixtures, controlling, regulating and safety elements, shower cubicles, bathroom and washroom equipment, transportation packaging (adapted to the shape of the product) and protective covers for radiators*“ [zariadenia na vykurovanie a vetranie, dodávku a ohrev vody, varenie, systémy a zariadenia pre klimatizáciu, sušenie a atypickú klimatizáciu a technické prístroje na ventiláciu, sanitárne zariadenia, trubicové a doskové radiátory, ich časti a kombinácie, špeciálne radiátory s reflexnými povrchmi nie kovové, konvektory, vodovodné batérie a inštaláčna armatúra, kontrolné, regulačné a bezpečnostné prvky, sprchové kúty, kúpeľňové a záchodové zariadenia, prepravné obaly (prispôsobiteľné tvaru výrobku) a ochranné kryty na radiátory] v triede 11 a pre služby „*planning, engineering, consultancy services in the field of conditioning, ventilation and heating*“ (projektovanie, inžinierstvo, poradenské služby v oblasti klimatizácie, vetrania a vykurovania) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka“); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k časti tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú. Spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény. Majiteľ zároveň s ohľadom na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia poukázal aj na chybný výrok uvedený v napadnutom rozhodnutí.

Pred samotným posúdením naplnenia podmienok potrebných na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že majiteľ v konaní pred prvostupňovým

orgánom požiadal o preukázanie skutočného používania starších ochranných známkov pre tovary a služby, pre ktoré sú tieto zapísané v registri, a to s ohľadom na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019; s účinnosťou od 14. januára 2019 je táto otázka upravená v § 37a zákona o ochranných známkach).

Na základe zhodnotenia dôkazov predložených navrhovateľom za týmto účelom prvostupňový orgán mal za preukázané skutočné používanie prvej staršej ochrannej známky pre tovary „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, kovové konzoly, kruhové svorky na rúry a káble, kovové držadlá, háčiky a krúžky (kovový železiarsky tovar), kovové rúry, lamely, vložky, kovové nosníky*“ v triede 6 a „*vykurovacie telesá, chladiče; radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory, výhrevné platne, ohrievače vody, radiátorové uzávery, tepelné regenerátory, teplovodné vykurovacie zariadenia, bojler, tepelné výmenníky, kohútiky na potrubia*“ v triede 11, druhej staršej ochrannej známky pre tovary „*zariadenia vykurovacie, na rozvod a ohrev vody*“ v triede 11 a skutočné používanie tretej staršej ochrannej známky pre tovary „*kúrenárske výrobky z kovu, najmä rúrky na vykurovanie, kovové upevňovacie súčasti, kovové regulačné panely na radiátory*“ v triede 6 a „*zariadenia na vykurovanie, zariadenia na vykurovanie vody, trubicové radiátory a doskové radiátory, časti a ich kombinácie, špeciálne radiátory s reflexnými povrchmi nie kovové, prepravné obaly (prispôsobené tvaru výrobku) a ochranné kryty na radiátory*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú posudzoval len v rozsahu tovarov, pre ktoré bolo preukázané používanie starších ochranných známkov.

Vzhľadom na to, že posúdenie dôkazov predložených navrhovateľom za účelom preukázania skutočného používania starších ochranných známkov vykonané prvostupňovým orgánom nebolo v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto nebude bližšie zaoberať a v ďalšom bude vychádzať z jeho záverov.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámery ochranných známkov znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý 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 tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámery je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami a naopak.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania ochranných známkov 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané jej skutočné používanie, prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe uvedeného dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*oceľové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 posúdil ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*kovové dýzy, kovové plášte pre stavebníctvo, kovové zásteny ku kozubom*“ v triede 6 prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, pretože ide o tovary, ktoré majú odlišný účel, výrobcu, ako aj okruh spotrebiteľov.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*kohútiky a kohúty na potrubia; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; výhrevné platne; radiátorové uzávery, tepelné regenerátory; teplovodné vykurovacie zariadenia; tepelné výmenníky; kohútiky na potrubia*“ v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*odparovače; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11, prvostupňový orgán tieto považoval za doplnkové k tovarom prvej staršej ochrannej známky „*radiátory ústredného kúrenia, elektrické radiátory*“ v rovnakej triede. S ohľadom na uvedené predmetné kolízne tovary posúdil ako podobné v nižšej miere.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; ionizátory na úpravu vzduchu a vody*“ v triede 11 prvostupňový orgán považoval za nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a to vzhľadom na ich odlišnú povahu a účel použitia.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán uviedol, že tieto predstavujú rôzne druhy administratívnych prác či reklamu. V tejto súvislosti zároveň konštatoval, že prvá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary a služby, na základe ktorých by bolo možné konštatovať ich zhodu alebo podobnosť s týmito službami.

Keďže rozsah tovarov prvej staršej ochrannej známky v triedach 6 a 11, pre ktorú bolo preukázané jej skutočné používanie, pokrýva zoznamy tovarov druhej a tretej staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané ich skutočné používanie, prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné osobitne porovnávať tovary a služby napadnutej ochrannej známky s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb neboli majiteľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného návrhu v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prvostupňový orgán vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť konania posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky len s prvou staršou ochrannou známkou. Na základe ich porovnania dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska, resp. o fonetickej podobnosti vo vyššej miere v prípade skrátenia výslovnosti napadnutej ochrannej známky na slovo „korad“. Sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu nezohráva určujúcu úlohu v prípade odlišenia porovnávaných ochranných známk, keďže spotrebiteľia výrazy „KORAD“/„KORADO“ vnímajú ako fantazijné prvky.

Vzhľadom na to, že majiteľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných ochranných známk. Napadnutá obrazová ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „radiátory“ a „KORAD“ v šikmom vyhotovení písma, pričom slovný prvok „radiátory“ umiestnený nad prvkom „KORAD“ je v porovnaní s ním podstatne menší. Slovo „KORAD“ je navyše

vyhotovené tučným typom písma. Pred uvedenými slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok kružnice vo veľkosti súčtu výšky týchto dvoch slovných prvkov. V kružnici sú umiestnené veľké písmená „USS“, pričom písmeno „S“, ktoré je uvedené v strede tohto zoskupenia písmen je posunuté mierne dole. Napadnutá ochranná známka je celá v modrej farbe. Prvá staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu zo slovného prvku „KORADO“.

Na základe porovnania napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že ich slovné prvky „KORAD“ vs. „KORADO“ obsahujú päť zhodných písmen umiestnených na rovnakých pozíciách a odlišujú sa len v písmene „O“, ktoré je umiestnené na konci slovného prvku prvej staršej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka je okrem slovného prvku „KORAD“ tvorená aj ďalším slovným prvkom „radiátory“, ktorý je však v porovnaní s týmto prvkom menší a menej výrazný a obrazovým prvkom kružnice, v ktorom sú umiestnené tri písmená „USS“, pričom tento je umiestnený na jej začiatku. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že spotrebiteľ bude napadnutú ochrannú známku vnímať ako celok, pri vizuálnom kontakte s porovnávanými ochrannými známkami jednoznačne postrehne ich veľmi podobné slovné prvky „KORAD“/„KORADO“, a preto je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné. Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že prvostupňový orgán pri porovnaní predmetných ochranných znáмок z vizuálneho hľadiska vychádzal len z porovnania ich slovných prvkov „KORAD“ a „KORADO“, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nesúhlasí, keďže ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia prvostupňový orgán vykonal vizuálne porovnanie kolíznych ochranných znáмок s ohľadom na všetky prvky, ktorými sú tieto tvorené.

V súvislosti s fonetickým porovnaním napadnutej a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „ko-ra-do“. Pokiaľ ide o napadnutú ochrannú známku, keďže spotrebiteľ má tendenciu označenia pozostávajúce z viacerých slovných prvkov prirodzene skracovať a reprodukovať len na základe dominantného či rozlišujúceho prvku, napadnutá ochranná známka s veľkou pravdepodobnosťou zaznie iba v podobe „ko-rad“. V takomto prípade sa zvukový vnem kolíznych ochranných znáмок líši len koncovou samohláskou „-o“ prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na veľmi podobný zvukový fonetický vnem posudzovaných ochranných znáмок možno pri uvedenej reprodukcii konštatovať vysokú fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок. Ani v prípade vyslovenia všetkých prvkov napadnutej ochrannej známky, t. j. v prípade vyslovenia napadnutej ochrannej známky ako „ju-es-es radiátory korad“, resp. „u-s-s radiátory korad“, ktoré predĺžia jej fonetický vnem, nemožno fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок na základe ich slovných prvkov „ko-rad“ a „ko-ra-do“ vylúčiť, teda aj v takom prípade možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti napadnutej a prvej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že slová „KORAD“ a „KORADO“, ktorými sú porovnávané ochranné známky tvorené, nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné slová. Pokiaľ ide o obrazový prvok napadnutej ochrannej známky v tvare kružnice, v ktorom sú umiestnené písmená „USS“ (podľa majiteľa ide o logo jeho spoločnosti), ani tento nemožno považovať za prvok, ktorý by bol nositeľom sémantického konceptu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje ďalej na to, že napadnutá ochranná známka obsahuje aj slovný prvok „radiátory“, ktorý má pre spotrebiteľa konkrétny význam – vyhrievacie teleso. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané ochranné známky sú sémanticky nepodobné.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „KORAD“ budú spotrebiteľia vnímať ako odvodeninu od slovného spojenia „KOšický RADIátor“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pri posudzovaní podobnosti označení zo sémantického hľadiska je pri slovných označeniach predmetom posúdenia jazykový význam slov, resp. výrazov známy priemernému spotrebiteľovi. Z pohľadu posudzovania podobnosti označení zo sémantického hľadiska nie je dôležitá skutočnosť ako slovný prvok vznikol, t. j. že v predmetnom prípade vznikol spojením začiatkových písmen slovného spojenia „košický radiátor“. Pokiaľ ide o jazykový význam slova, slovný prvok „KORAD“ nie je nositeľom majiteľom tvrdeného významu a nejde ani o všeobecne zaužívanú skratku známu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá by pre ňu mala uvedený význam. Opak podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyplýva ani z dôkazov predložených majiteľom v rámci prvostupňového konania (informačný prospekt týkajúci sa vyhrievacích oceľových doskových telies „KORAD“ vyrábaných Východoslovenskými železiarňami, š. p., Košice začiatkom

deväťdesiatych rokov; článok „KORAD tridsaťpäťročný“ uverejnený v novinách Oceľ východu, ročník 43, z 20. augusta 2003).

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri posudzovaní podobnosti označení nie je možné prihliadať ani na tvrdenie majiteľa, že obrazový prvok kružnice, v ktorej sú umiestnené písmená „USS“ predstavuje na základe jeho používania dobre známu skratku jeho obchodného mena a symbol identifikujúci jeho spoločnosť, resp. podnikateľský subjekt United States Steel Corporation. Ani v tomto prípade nejde o jazykový význam slova, resp. o všeobecne zaužívanú skratku s konkrétnym významom. Na skutočnosť, že ide o obchodné označenie podniku, pri posudzovaní podobnosti kolíznych ochranných znáмок nemožno prihliadať.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť 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, ktorého miera 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 ako odborná verejnosť, tak aj bežný spotrebiteľ, ktorý si ich zaobstará za účelom domáceho využitia. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o tovary, pri ktorých si aj bežný spotrebiteľ vyhľadáva odborné informácie, resp. necháva si poradiť a zaobstaráva si ich na dlhšie časové obdobie, pričom aj odborná verejnosť v súvislosti s nimi musí disponovať osobitnými znalosťami alebo skúsenosťami, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán, spotrebiteľia výberu kolíznych tovarov budú venovať vyššiu pozornosť. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti porovnávaných ochranných znáмок, či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných ochranných znáмок, resp. rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno uviesť, že slovné prvky „KORAD“/„KORADO“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, rovnako ako aj obrazový prvok kružnice s písmenami „USS“. Čo sa týka slovného prvku napadnutej ochrannej známky „radiátory“, tento možno vo vzťahu ku kolíznym tovarom považovať za prvok opisný, teda za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámeny vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v nižšej miere, je na strane spotrebiteľa, a to aj pri vyššej pozornosti, reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané ochranné známky boli vyhodnotené ako čiastočne podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, resp. foneticky podobné vo vyššej miere, a to na základe prítomnosti takmer rovnakých prvkov „KORAD“/„KORADO“ v porovnávaných ochranných známkach. Zároveň tovary napadnutej ochrannej známky „*oceľové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a tovary „*kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 boli posúdené ako zhodné alebo podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triedach 6 a 11, pre ktoré navrhovateľ preukázal jej skutočné používanie. Pravdepodobnosť zámeny v danom prípade nedokáže vylúčiť skutočnosť, že porovnávané ochranné známky nie sú zo sémantického hľadiska podobné, pretože ich sémantická nepodobnosť je založená len na slovnom prvku „radiátory“, ktorý je vo vzťahu ku kolíznym tovarom prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. I napriek tomu, že napadnutá ochranná známka okrem prvku „KORAD“ obsahuje v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou aj ďalšie prvky a má farebnú úpravu, žiaden z týchto ďalších prvkov nemá pri vneme napadnutej ochrannej známky také postavenie, aby dokázal zabrániť novej zámene porovnávaných ochranných znáмок na základe ich veľmi podobných slovných prvkov „KORAD“/„KORADO“, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, i napriek tomu, že pozmenil záver prvostupňového orgánu týkajúci sa porovnania kolíznych ochranných znáмок zo sémantického hľadiska, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*ocelové rúrky; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové uzávery; kovové ventily (nie časti strojov); kovové závesné háky; kovové zátky*“ v triede 6 a k tovarom „*kohútiky a kohúty na potrubia; odparovače; ohrievače; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; radiátorové uzávery; regenerátory tepla; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; vyhrievacie telesá; výmenníky tepla; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda pre tieto tovary je dôvodné napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú.

Dôvodom na zmenu prvostupňového rozhodnutia je nesprávnosť jeho výroku spočívajúca jednak v tom, že prvostupňový orgán v časti, v ktorej definoval rozsah tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhlásená za neplatnú, uviedol aj tovary „*chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny*“, hoci tieto boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, pre ktoré majiteľ preukázal jej skutočné používanie (uvedené nebolo podaným rozkladom napadnuté), a teda bolo konštatované, že vo vzťahu k nim neboli splnené podmienky vyplývajúce z § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Predmetné tovary mali byť uvedené v časti výroku, v ktorej prvostupňový orgán definoval rozsah tovarov a služieb, pre ktorý napadnutá ochranná známka zostala v platnosti. Zároveň prvostupňový orgán v časti výroku, v ktorej definoval rozsah tovarov, pre ktoré napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v triede 6, opomenul uviesť celé znenie tovarov „*kovové zásteny ku kozubom*“.

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.

Mgr. Matúš Medvec MBA.

Doručiť:

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

U. S. Steel Košice, s.r.o.

RNDr. Vladimír K., PhD., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice