



Banská Bystrica 28. 9. 2022

POZ 1235-2020/II-70-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. októbra 2021 prihlasovateľom KORAD Radiators, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice – mestská časť Šaca, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Michalom Treščákom, ml., Thurzova 6, 040 01 Košice 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1235-2020/N-77-2021 zo 4. augusta 2021 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „KORAD“, č. spisu POZ 1235-2020, do registra ochranných známk, podaným namietateľom KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1235-2020/N-77-2021 zo 4. augusta 2021 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1235-2020/N-77-2021 zo 4. augusta 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „KORAD“, č. spisu POZ 1235-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary v triedach 1, 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 5039342 „KORADO“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 11120581 „KORADO BULGARIA“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), staršej obrazovej ochrannej známky č. 172929 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 741202 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom kolízne tovary a služby sú zhodné alebo podobné. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti podľa namietateľa medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovvaným tovarom, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triedach 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri výbere predmetných tovarov. V rámci porovnania prihláseného označenia

s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich vysokú podobnosť z vizuálneho hľadiska a podobnosť vo vyššej miere z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu, vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov „KORAD“/„KORADO“ pri porovnaní kolíznych označení nebude významné. Zároveň prvostupňový orgán uviedol, že spotrebiteľ má málokedy možnosť porovnávať označenia súčasne vedľa seba a musí sa spoliehať na nedokonalý vnem, ktorý mu ostal v pamäti, a tak pri výbere tovaru označeného prihláseným označením by sa mohol domnievať, že ide o tovary namietateľa, najmä v prípade, ak si nebude pamätať, či označenie výrobku, ktorý hľadá, videl alebo mu bol doporučený, má alebo nemá na konci písmeno „O“. V prípade stretu prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky používaných na zhodných a podobných tovaroch by tak mohlo aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že prihlásené označenie je nejakou obmenou prvej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán konštatoval naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a to pre všetky nárokované tovary, na základe existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, neposudzoval už naplnenie podmienok tohto námietkového dôvodu vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam (druhej, tretej a štvrtej), na ktoré namietateľ v podaných námietkach poukázal.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prihlásené označenie dlhodobo používal a verejnosti bolo známe už v roku 1989 (ako nezapísané označenie, ktoré bolo neskôr zaregistrované a stalo sa predmetom niekoľkých ochranných známk), ako aj s jeho poukazom na históriu svojej spoločnosti a namietateľa, pričom tieto skutočnosti preukazoval dôkazmi, prvostupňový orgán uviedol, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či staršia ochranná známka, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Prvostupňový orgán zdôraznil, že z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu sa neposudzuje a neporovnáva dátum vzniku spoločnosti namietateľa alebo prihlasovateľa a ani ich postupný vývoj alebo predmet ich činnosti, ani sa neanalyzuje používanie prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, resp. už pred vznikom práva prednosti staršej ochrannej známky.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, rozlišovací prvok prihláseného označenia, ako aj otázku relevantného spotrebiteľa. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nezistil spoľahlivo skutkový stav veci, porušil zásadu legality, materiálnej pravdy, ako aj presvedčivosti odôvodnenia vyjadrené v ustanoveniach § 3 ods. 1 a 5 a v § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ďalej vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal všetkými podstatnými argumentmi, pravdepodobnosť zámeny nevyhodnotil v súlade so zásadami jej posudzovania, a tak nie je zrejmé, akými úvahami dospel k záveru o pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie „KORAD“ a prvá staršia ochranná známka „KORADO“ nepredstavujú zhodné označenia, pretože v prípade slovných označení za zhodné možno označiť tie, ktoré sa presne zhodujú v slede písmen alebo čísel. Podľa názoru prihlasovateľa, aj keď existuje určitá vizuálna podobnosť medzi označeniami „KORAD“ a „KORADO“, v slove „KORADO“ je na poslednej šiestej pozícii navyše písmeno „O“, ktoré značne prispeje k odlišeniu dotknutých označení. Skutočnosť, že dve označenia pozostávajú z podobných slovných prvkov, neumožňuje podľa názoru prihlasovateľa sama osebe prijať záver o existencii ich vizuálnej podobnosti. V tejto súvislosti uviedol, že v prípade slov „KORAD“ a „KORADO“ ide o veľmi krátke slovné prvky, ktoré spotrebiteľ ľahko vníma a obsiahne celé pohľadom, a preto koncové písmeno „O“ spotrebiteľ neprehliadne. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že aj malé odlišnosti v krátkych označeniach, pokiaľ vedú k odlišnému celkovému dojmu, sú postačujúce na konštatovanie ich odlišnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani so záverom porovnania posudzovaných označení z fonetického hľadiska vykonaného prvostupňovým orgánom. Vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka z tohto

hľadiska nie sú podobné ani v nízkej miere. V tejto súvislosti zdôraznil, že spotrebiteľ vysloví prihlásené označenie ako dvojslabičné slovo („ko-rad“) a prvú staršiu ochrannú známku ako trojslabičné slovo („ko-ra-do“), čím bude celkový rytmus a dĺžka reprodukcie týchto slovných prvkov odlišná. Ďalej uviedol, že relevantným faktorom pri fonetickom porovnaní označení je ich celkový zvukový dojem, ktorý je závislý predovšetkým od počtu sekvencie slabík, ktorými sú označenia tvorené. Napriek skutočnosti, že prvostupňový orgán konštatoval rozdielnu rytmiku vyslovovania kolíznych označení, záver o neprekonaní fonetickej podobnosti podľa prihlasovateľa riadne nezdôvodnil. Uviedol len, že zvuková reprodukcia slov môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je napr. hlučnosť prostredia, rýchlosť vyslovovania slov, artikulácia a podobne, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zanikaniu koncovky v slove „korado“, a teda k zanikaniu výslovnosti poslednej hlásky prvej staršej ochrannej známky „o“, na základe čoho sú porovnávané označenia podľa prvostupňového orgánu z fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere.

Prihlasovateľ podotkol, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery nemajú vizuálne, fonetické a koncepcné aspekty porovnávaných označení vždy tú istú váhu a je dôležité posúdiť objektívne podmienky na trhu. Podobnosť alebo odlišnosť kolíznych označení môže závisieť najmä od ich vnútorných vlastností alebo od podmienok obchodovania s tovarmi a so službami, ktoré označujú. Ak sa tovary označené ochrannými známkami bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberá výrobok, teda musí sa spoľahnúť predovšetkým na vyobrazenie ochrannej známky na výrobku, vizuálna podobnosť označení bude vo všeobecnosti najdôležitejšia. Ak sa však tovar predáva ústne, bude dôležitejšia fonetická podobnosť označení. Prihlasovateľ zastal názor, že pri predaji radiátorov spotrebiteľia tieto rozpoznajú po zahliadnutí ich názvu, resp. ich slovného prvku. Z uvedeného dôvodu nie je podľa názoru prihlasovateľa potrebné venovať osobitnú pozornosť fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami [rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-35/08 z 23. novembra 2010, Codorniu Napa, Inc. vs. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) OHIM)].

Prihlasovateľ v súvislosti s vyhodnotením sémantického hľadiska prvostupňovým orgánom, ktoré nepovažoval za správne, uviedol, že práve z tohto hľadiska možno odlišiť prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku. Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie nie je fantazijné a doplnil, že vo svojom vyjadrení k podaným námietkam vysvetlil význam prihláseného označenia a túto skutočnosť aj preukázal dôkazmi. Uviedol, že prihlásené označenie bolo širokej verejnosti od počiatku prezentované ako spojenie dvoch slov „KOšický RADiátor“, pričom takto bolo známe aj na medzinárodných trhoch. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie poskytuje informáciu o tom, od ktorej spoločnosti pochádzajú takto označené tovary a akou činnosťou sa prihlasovateľ reálne zaoberá. Prihlasovateľovi nie je zrejmé, prečo jeho dôkazy neboli prvostupňovým orgánom zohľadnené, resp. akými úvahami sa prvostupňový orgán riadil pri ich vyhodnotení.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán si jednostranne osvojil argumentáciu namietateľa a nezohľadnil ďalšie kritéria posúdenia pravdepodobnosti zámery, ktorých aplikácia závisí od špeciálnych okolností každého individuálneho prípadu. Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán náležite nevysporiadal s kritériom porovnania dĺžky označení. V tejto súvislosti prihlasovateľ zopakoval, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky ide o kratšie označenia, a teda aj malá odlišnosť vedie k odlišnému celkovému dojmu, čo postačuje na vyslovenie záveru, že porovnávané označenia nie sú podobné.

V súvislosti s vyhodnotením relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prihlasovateľ konštatoval, že je nutné rozlišovať medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou a odbornou verejnosťou, pričom pravdepodobnosť zámery by sa mala posudzovať najmä vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorému sú kolízne tovary určené. Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán nedostatočne vysporiadal s identifikáciou relevantného spotrebiteľa, ktorému sú nárokováné tovary prihláseného označenia určené. Prvostupňový orgán konštatoval, že ide o tovary určené najmä pre odbornú verejnosť, no nezohľadnil skutočnosť, že vnímanie prihláseného označenia ovplyvňujú i všeobecné znalosti, profesijné znalosti a vzdelanie relevantného okruhu verejnosti. V tejto súvislosti poznamenal, že napríklad Medzinárodná asociácia na ochranu priemyselného vlastníctva (AIPPI) pokladá za relevantnú časť verejnosti všetky osoby, ktoré môžu byť ovplyvnené používaním ochrannej známky vrátane kupujúcich, budúcich kupujúcich, používateľov a ďalších osôb, ktoré s takto označeným tovarom alebo službami prichádzajú do styku pred ich predajom, počas neho alebo po ich predaji. Relevantný okruh verejnosti tak bude podstatne širší pri tovare dennej spotreby ako pri špeciálnom tovare, určenom pre odborníkov danej oblasti či luxusnom a veľmi drahom tovare. Podľa Spoločného odporúčenia, vydaného Zhromaždením PD a Generálnym zhromaždením WIPO v roku 2000 v Ženeve, môže relevantná časť verejnosti zahŕňať skutočných alebo

potenciálnych spotrebiteľov daného typu tovarov a služieb, osoby činné v distribučných kanáloch daného typu tovarov a služieb, obchodné kruhy zaoberajúce sa danými tovarmi a službami.

Prihlasovateľ tiež zastal názor, že prvostupňový orgán sa nedostatočne vysporiadal aj s identifikáciou relevantného spotrebiteľa v prípade tovarov, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán síce v napadnutom rozhodnutí uviedol, že v prípade týchto tovarov môže ísť aj o bežného spotrebiteľa, ktorý ich výberu, vzhľadom na ich finančnú náročnosť, ako aj vzhľadom na fakt, že ide o tovary dlhodobej spotreby, venuje vyššiu mieru pozornosti, avšak dopad zvýšenej pozornosti už nerozvedol. Takýto jednostranne orientovaný prístup prvostupňového orgánu je podľa názoru prihlasovateľa v rozpore s § 3 ods. 4 a 5 správneho poriadku. Prvostupňové rozhodnutie nie je v tejto časti podľa prihlasovateľa dostatočne odôvodnené, a tak nie je zrejmé, akou úvahou sa prvostupňový orgán riadil. Konštatoval, že v prípade nárokováných tovarov nejde o tovary každodennej spotreby nižšej cenovej relácie, ktoré by znižovali mieru pozornosti spotrebiteľov pri ich nákupe, ale napr. pri nákupe radiátorov spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť ich výberu. S ohľadom na skutočnosť, že pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny je nutné zobrať do úvahy všetky relevantné hľadiská, pričom nie je možné jednému prisúdiť väčší alebo menší význam, prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nevenoval dostatočnú pozornosť vyhodnoteniu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a jej vplyvu na pravdepodobnosť zámeny.

V ďalšej časti rozkladu sa venoval definovaniu pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení, pričom sa v tejto súvislosti odvolal aj na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, Sabel/Puma. Prihlasovateľ zastal názor, že porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky nie je možné dospieť k záveru, že existuje riziko ich zámeny. Podľa názoru prihlasovateľa v danom prípade nebola preukázaná skutočnosť, že by podstatná časť prihláseného označenia bola reprodukciou starších ochranných známk, resp. ich napodobením. Len samotná existencia skupiny rovnakých písmen v posudzovaných označeniach nesvedčí v prospech pravdepodobnosti ich zámeny, t. j. neodôvodňuje ani vznik mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. Podľa prihlasovateľa nie je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť môže byť uvedená do omylu, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, a to z dôvodu, že panelové radiátory sú pod označením „KORAD“ vyrábané a ponúkané širokej odbornej a laickej verejnosti viac ako 32 rokov. Označenie „KORAD“, ktoré bolo vytvorené z dvoch slov „KOšický RADiátor“, bolo verejnosti známe a akceptované ešte pred založením namietateľa. Za účelom preukázania týchto tvrdení predložil listinné dôkazy. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že prvostupňový orgán sa s týmito tvrdeniami vôbec nezaoberal a s týmito skutočnosťami podstatnými pre správne rozhodnutie vo veci sa vôbec nevysporiadal. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že aj možnosť asociácie dotknutých označení je nepravdepodobná, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný slovný prvok, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu tak nehrozí a pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení je možné vylúčiť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie sa zapíše do registra alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 22. januára 2022 k jednotlivým argumentom prihlasovateľa uvedených v podanom rozklade uviedol nasledujúce.

Čo sa týka vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že v tomto prípade ide o veľmi krátke slovné prvky, u ktorých by spotrebiteľ nemal prehliadnúť jedno písmeno. Namietateľ poznamenal, že jedno rozdielne písmeno pri šesť písmenovom označení tvorí len cca 17 % celkovej dĺžky označenia. Zostávajúca časť označenia predstavuje značne dlhú časť, takže v tomto prípade ide o dostatočne dlhé označenie. Namietateľ sa preto stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia, ktoré majú prvých päť písmen rovnakých a rozdiel je len v jednom písmene prvej staršej ochrannej známky, a to na poslednej pozícii, pričom tento rozdiel spotrebiteľa ani nemusí postrehnúť, možno z vizuálneho hľadiska považovať za vysoko podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska vykonané prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí, namietateľ toto považoval za dostačujúce a súhlasil s ním. Podotkol, že aj v tomto prípade platí, že koncové

písmeno prvej staršej ochrannej známky „o“ tvorí len malý zlomok celkovej dĺžky slova, pričom koniec slova je všeobecne vnímaný s najnižšou mierou pozornosti.

K tvrdeniam prihlasovateľa, že sémantické hľadisko je práve tým, ktoré odlíši prihlásené označenie od prvej staršej ochrannej známky, a to s ohľadom na význam prihláseného označenia ako „KOšický RADIátor“, namietateľ uviedol nasledujúce. Podľa jeho názoru prihlasovateľ len tvrdil, že širokej verejnosti bol od začiatku prezentovaný vznik prihláseného označenia z dvoch slov „KOšický RADIátor“, ale ďalej už neuviedol, z ktorých predložených dôkazov by toto tvrdenie malo vyplývať. Prihlasovateľ podľa názoru namietateľa predložil množstvo dôkazov, avšak žiaden z týchto dôkazov sa netýka prezentácie slovného spojenia „KOšický RADIátor“ verejnosti. Prihlasovateľ len odkázal na údajný článok „KOšický RADIátor“ na strane 9 týždenníka „Oceľ východu“ č. 12/2016. Ak by takýto článok aj existoval, nadpis takéhoto jedného článku nemôže podľa namietateľa postačovať na preukázanie, že relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásenému označeniu prisudzovala takýto význam. Namietateľ doplnil, že ak by aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásenému označeniu prisudzovala tento význam, existovalo by nebezpečenstvo, že rovnaký význam by prisúdila aj prvej staršej ochrannej známke.

V súvislosti s vyhodnotením relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, namietateľ súhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že podobnosť porovnávaných označení je v tomto prípade natoľko vysoká, že ani vyššia pozornosť spotrebiteľa nezabráni riziku pravdepodobnosti zámeny. Prvostupňový orgán podľa namietateľa dospel k správne záveru, že kritérium vyššej pozornosti spotrebiteľa v tomto prípade nie je natoľko významné, aby znížilo reálne riziko pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení pri ich vysokej podobnosti z vizuálneho hľadiska a podobnosti vo vyššej miere z fonetického hľadiska.

V súvislosti s názorom prihlasovateľa, že v danom prípade nebola preukázaná skutočnosť, že podstatná časť prihláseného označenia je reprodukciou prvej staršej ochrannej známky, resp. je jej napodobením a len samotná existencia skupiny rovnakých písmen v prihlásenom označení a v prvej staršej ochrannej známke nesvedčí v prospech pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení, namietateľ uviedol, že v prospech pravdepodobnosti zámeny svedčia aj iné skutočnosti, a to, že obe porovnávané označenia sú zhodne tvorené čisto slovnými prvkami, ide zhodne o jedno slovo, dĺžka porovnávaných slov sa líši len o jedno písmeno, predmetné označenia majú zhodné začiatkové časti, zhodná časť predstavuje 83 % dĺžky prvej staršej ochrannej známky a neobsahujú žiadne odlišujúce grafické prvky. Žiadne z porovnávaných označení neobsahuje dominantný či dištinktívny prvok zabezpečujúci ich vzájomné odlíšenie. Na celkové zhodnotenie existencie pravdepodobnosti zámeny má tiež vplyv zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že panelové radiátory sú pod označením „KORAD“ vyrábané a ponúkané širokej odbornej a laickej verejnosti viac ako 32 rokov a označenie „KORAD“ bolo verejnosti známe a ňou akceptované ešte pred založením spoločnosti namietateľa, tieto podľa namietateľa nepredstavujú skutočnosti relevantné pre posúdenie dôvodnosti uplatnených námietok.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ 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 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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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 § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „KORAD“, č. spisu POZ 1235-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. júna 2020 prihlasovateľom KORAD Radiators, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice – mestská časť Šaca a zverejnená vo vestníku úradu 3. augusta 2020 pre tovary „*chemikálie na preplachovanie radiátorov*“ v triede 1, „*ocelový plech; ocelové rúrky; ocelové rúry; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; kovové rúrkové výstuže; pásové železo; kovania pre stavebníctvo*“ v triede 6 a pre tovary „*odparovače; radiátorové uzávery; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie)*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

- slovnej 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 držadlá, 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, projektovanie, poskytovanie licencií v oblasti duševného vlastníctva) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11120581 „KORADO BULGARIA“ s právom prednosti od 15. augusta 2012, 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 držadlá, 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*“ (plánovacie, projektantské a konzultačné služby v oblasti vykurovania, klimatizácie a vetrania, technické projektové štúdie, výskum mechaniky, priemyselný dizajn, projektovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá 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 (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej 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 inštalčná 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 (štvrtá staršia ochranná známka“); vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokovaným tovarom. Spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, ako aj vyhodnotenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary prihláseného označenia „*oceľový plech; oceľové rúry*“ v triede 6, keďže sú obsiahnuté aj v zozname tovarov prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán posúdil ako zhodné.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*oceľové rúrky*“ v triede 6 označil za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*oceľové rúry*“ v rovnakej triede. Pokiaľ ide o tovary „*kovové rúry ústredného kúrenia*“ v triede 6, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia*“ v rovnakej triede.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; kovové rúrkové výstuže; pásové železo*“ v triede 6, ktoré predstavujú rôzne kovové súčiastky a kovové materiály potrebné aj pri inštalácii vykurovacích telies, prvostupňový orgán považoval na základe rovnakého účelu, povahy, výrobcu i spotrebiteľa za tovary podobné s tovarmi „*kovové potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, plechy, kovové konzoly, kovové svorky na rúry a káble, kovové rúry, kovové vyrovnávacie podložky*“ zapísanými pri prvú staršiu ochrannú známkou v rovnakej triede.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*kovania pre stavebníctvo*“ a tovary prvej staršej ochrannej známky „*kovové držadlá, háčiky (kovový železiarsky tovar)*“ v triede 6, prvostupňový orgán tieto na základe skutočnosti, že ide o tovary, ktoré sú z rovnakého materiálu, sú vyrábané rovnakými výrobcami, väčšinou sa nachádzajú v špecializovaných predajniach na rovnakom predajnom mieste, považoval za veľmi podobné.

Nárokované tovary „*radiátorové uzávery; radiátory ústredného kúrenia; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie)*“ v triede 11 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známkou v rovnakej triede, preto prvostupňový orgán konštatoval zhodu týchto tovarov.

Nárokované tovary „*odparovače; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia*“, keďže predstavujú doplnkové tovary k tovarom prvej staršej ochrannej známky „*vykurovacie telesá, radiátory ústredného kúrenia, klimatizačné prístroje a zariadenia*“ v triede 11, prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné.

Čo sa týka nárokovaných tovarov „*chemikálie na preplachovanie radiátorov*“ v triede 1, tieto prvostupňový orgán posúdil ako podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*radiátory ústredného kúrenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že v prípade predmetných nárokovaných tovarov ide o prípravky špeciálne vyvinuté na šetrné a účinné preplachovanie vykurovacích systémov,



radiátorov, čím sa zvyšuje ich výkon a predlži životnosť a väčšina autorizovaných predajcov vykurovacích systémov v rámci záručných a pozáručných opráv ponúka aj ich samotný servis a údržbu.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmavať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vysokej podobnosti z vizuálneho hľadiska a vyššej miere podobnosti z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú podľa prvostupňového orgánu fantazijnými označeniami, t. j. sú tvorené slovnými prvkami bez konkrétneho významu, sa pri odlišení porovnávaných označení neuplatní.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „KORAD“ vs. „KORADO“. Vizúálne porovnanie slovných označení predstavuje analýzu samotných slovných prvkov vykonanú s ohľadom na počet či sled písmen, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na pozíciu zhodných písmen označení a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru označení ako celkov. Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že tieto sa zhodujú v prvých piatich písmenách (ktoré sú na rovnakých pozíciách) a odlišujú sa len v písmene „O“, ktoré je umiestnené na konci slovného prvku prvej staršej ochrannej známky. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky ide o kratšie označenia a v tomto prípade aj malá odlišnosť vedie k odlišnému celkovému dojmu, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že iba rozdiel v jednom písmene na konci označenia, pričom päť písmen je zhodných, nemožno považovať za dostatočný na to, aby potlačil vizuálnu podobnosť označení a nevedie k odlišnosti celkového dojmu. Spotrebiteľ, ktorý číta slovné prvky v smere zľava doprava, si navyše bez možnosti priameho porovnania kolíznych označení ani nemusí všimnúť rozdiel v jedinom pridanom písmene na konci prvej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade preto súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vysoko podobné.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie zaznie v podobe „ko-rad“, prvá staršia ochranná známka bude reprodukováná ako „ko-ra-do“. V rámci spochybnenia posúdenia fonetickej podobnosti kolíznych označení prvostupňovým orgánom prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka z tohto hľadiska nie sú podobné ani v nízkej miere, pretože spotrebiteľ vysloví prihlásené označenie ako dvojslabičné slovo a prvú staršiu ochrannú známku ako trojslabičné slovo, čím bude celkový rytmus a dĺžka reprodukcie týchto slovných prvkov odlišná. K uvedenému je potrebné konštatovať, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade pri posúdení celkového fonetického vnemu označení vzali do úvahy nielen fonetické podobnosti, ale aj fonetické odlišnosti označení, ktoré spočívajú v pridaní hlásky „o“ na konci prvej staršej ochrannej známky, v dôsledku čoho porovnávané označenia pozostávajú z rozdielneho počtu slabík (2 vs. 3). Táto odlišnosť však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je v danom prípade natoľko výrazná, aby dokázala ovplyvniť celkový fonetický vnem porovnávaných označení do takej miery, aby ich spotrebiteľ dokázal jednoznačne odlíšiť. Uvedené odlišnosti totiž v konečnom dôsledku nič nemenia na tom, že v prípade oboch posudzovaných označení zaznie rovnaká sekvencia hlások „korad“. Berúc do úvahy uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade porovnávané označenia vyvolávajú veľmi podobný celkový fonetický vnem, a preto je dôvodné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje fonetická podobnosť vo vyššej miere.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Prihlasovateľ tvrdil, že slovný prvok prihláseného označenia

„KORAD“ budú spotrebiteľia vnímať ako skratku odvodenú od slovného spojenia „KOšický RADIátor“, a preto prihlásené označenie odlišia od prvej staršej ochrannej známky. Argumentoval, že na túto skutočnosť poukázal už vo svojom vyjadrení k námietkam a preukázal ju aj listinnými dôkazmi, pričom prvostupňový orgán uvedené nezohľadnil. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že 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“, ale aký význam mu priradí priemerný spotrebiteľ. Pokiaľ ide o jazykový význam slova „KORAD“, tento nie je nositeľom tvrdeného významu a nejde ani o všeobecne zaužívanú skratku známu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá by pre ňu mala uvedený význam (ani z predložených dôkazov táto skutočnosť nevyplýva). Prvá staršia ochranná známka „KORADO“ rovnako nebude u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. S ohľadom na to, že porovnávané označenia sú tvorené fantazijnými prvkami, nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

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.

Prihlasovateľ tvrdil, že prvostupňový orgán sa nedostatočne vysporiadal s identifikáciou relevantného spotrebiteľa. 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 rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení, resp. prvkov, ktorými sú tvorené. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia majú vo vzťahu ku kolízny tovarom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia 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, podobné alebo podobné v nižšej miere, je na strane spotrebiteľa, a to aj pri vyššej pozornosti reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia boli vyhodnotenú ako vysoko podobné z vizuálneho hľadiska a foneticky podobné vo vyššej miere, a to na základe prítomnosti takmer rovnakých prvkov „KORAD“/„KORADO“. Sémantické hľadisko, ako bolo uvedené, nebude mať na posúdenie podobnosti, a teda ani pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení žiadny vplyv. Odlišnosť porovnávaných označení spočíva len v jednom písmene na konci prvej staršej ochrannej známky nie je natoľko významná, aby dokázala vylúčiť pravdepodobnosť ich zámeny. Rovnako je potrebné uviesť, že aj keď pozornosť spotrebiteľa je jednou z relevantných skutočností, ktoré je potrebné zohľadniť, ani vyššiu pozornosť spotrebiteľa nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá je samotne spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu, ako sú podobnosť kolíznych označení a zhodnosť, resp. podobnosť posudzovaných tovarov. V posudzovanom prípade relevantný spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia bezpečne odlišiť, a to najmä v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nevenoval dostatočnú pozornosť vyhodnoteniu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a jej vplyvu na pravdepodobnosť zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán náležite vyhodnotil kritérium relevantného spotrebiteľa a predpokladanú vyššiu pozornosť spotrebiteľa zohľadnil. Napriek tomu však konštatoval v predmetnom prípade existenciu pravdepodobnosti zámeny posudzovaných označení, a to s ohľadom na ostatné okolnosti tohto prípadu, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

V súvislosti s argumentami prihlasovateľa, že panelové radiátory sú pod označením „KORAD“ vyrábané a ponúkané širokej odbornej a laickej verejnosti viac ako 32 rokov a že označenie „KORAD“ bolo verejnosti známe a ňou akceptované ešte pred založením spoločnosti namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Používanie prihláseného označenia pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky a ani jeho prípadná známosť zo strany príslušnej spotrebiteľskej verejnosti nesvedčia v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou namietateľa. Keďže v preskúmanom prípade ide o námietky podané podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, rozhodujúci je deň podania prihlášky (resp. priority) prvej staršej ochrannej známky, pričom predmetom posúdenia je skutočnosť, či existuje pravdepodobnosť jej zámeny s prihláseným označením, ktoré je predmetom prihlášky s neskorším dňom podania. Uvedené argumenty prihlasovateľa, tak nie sú pre posúdenie i predmetných námietok relevantné.

Pokiaľ ide o tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nezistil spoľahlivo skutkový stav veci, porušil zásadu legality, materiálnej pravdy, ako aj presvedčivosti odôvodnenia vyjadrené v ustanoveniach § 3 ods. 1 a 5 a v § 47 ods. 3 správneho poriadku, nezaoberal sa všetkými podstatnými argumentmi a pravdepodobnosť zámeny nevyhodnotil v súlade so zásadami jej posudzovania, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, pričom náležite uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený, tiež podrobne vysvetlil správnu úvahu, na základe ktorej rozhodoval a zodpovedal vznesené námietky prihlasovateľa. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je prvostupňové rozhodnutie náležite a zrozumiteľne odôvodnené, pričom prvostupňový orgán jasne uviedol, ktoré skutočnosti viedli k rozhodnutiu o vyhovení námietkam a zamietnutí napadnutej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary v triedach 1, 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o odkazy na rozsudok Súdneho dvora EÚ a rozsudok Všeobecného súdu, na ktoré prihlasovateľ poukázal v rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie uplatneného námietkového dôvodu a závery uvedené v prvostupňovom rozhodnutí nepovažuje za rozporné s týmito rozsudkami.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, resp. podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec MBA  
predseda úradu

#### **Doručiť:**

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

JUDr. Michal Treščák, ml., advokát, Thurzova č. 6, 040 01 Košice 1, Slovenská republika