



Banská Bystrica 27. 1. 2023
POZ 3140-2021/N-12-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „**OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.**“ do registra ochranných známk, prihláseného 8.12.2021 prihlasovateľom Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava 1 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 3140-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9.2.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 3140-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 6.5.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 12 a 28 a služieb „*údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čistenie vozidiel; prenájom zametacích vozidiel; dezinfekcia dopravných prostriedkov; umývanie dopravných prostriedkov; nabíjanie batérií vozidiel; údržba vozidiel*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ „Polo“, č. 751933, s právom prednosti od 19.2.1998, zapísanej pre tovary a služby v triedach 4, 7, 12, 27, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ následne porovnával uvedené označenia a konštatoval, že z vizuálneho hľadiska je pri slovných označeniach bezvýznamné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami a pri hodnotení podobnosti toto nemá, podľa namietateľa, žiadny vplyv na hodnotenie podobnosti/odlišnosti porovnávaných označení. Podľa namietateľa napriek tomu, že sa jediné odlišné písmeno „P“ nachádza na začiatku staršej ochrannej známky, na prvý pohľad je zrejma veľmi vysoká vizuálna podobnosť porovnávaných označení vďaka spoločnému znaku – existencie dvoch vizuálne výrazných a zhodných samohlások „O“, medzi ktorými sa nachádza ďalšie zhodné písmeno „L“. Práve takéto zdvojené vyobrazenie samohlásky „O“ v obidvoch porovnávaných označeniach výrazným spôsobom zvyšuje ich zameniteľnosť. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že v prípade porovnávaných označení existuje vysoké nebezpečenstvo zámery označení, resp. asociácie, pretože jedno odlišné písmeno, a ani

vizuálne zanedbateľný prvok „Odvoz a likvidácia odpadu“ nemôže zabezpečiť zverejnenému označeniu jeho odlišiteľnosť od staršej ochrannej známky, pretože zvyčajne spotrebiteľ nemá možnosť vzájomného porovnania obidvoch označení a nemá k dispozícii obidve označenia súčasne, a musí sa spoliehať len na vizuálny vnem, ktorý si uchoval v pamäti.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bude vyslovované ako „olo“ a staršiu ochrannú známku ako „polo“. Spoluhláska „p“ je neznelou spoluhláskou, a preto jej vplyv na celkovú výslovnosť staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa považovať za zanedbateľný. Z uvedeného dôvodu možno, podľa namietateľa, konštatovať vysokú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

K porovnaniu zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obe porovnávané označenia nemajú žiadny význam v slovenskom jazyku a možno ich označiť za fantazijné označenia.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu kolíznych tovarov a služieb a skonštatoval, že všetky tovary zverejneného označenia v triedach 12 a 28 sú v podstate zhodné s relevantnými tovarmi v triedach 12 a 28 chránených staršou ochrannou známkou. Namietateľom označené kolízne služby prihlásené pre zverejnené označenie namietateľ označil za zhodné, podobné a súvisiace so službami „opravy najmä opravy a údržba vozidiel“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 37.

Z uvedeného namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie považuje za podobné so staršou ochrannou známkou z vizuálneho a fonetického hľadiska. Podľa namietateľa je zhodný, resp. podobný aj zoznam poskytovaných tovarov a služieb vo všetkých triedach 12, 28 a 37. Namietateľ preto považuje porovnávané označenia za podobné a v súvislosti s predmetnými výrobkami a službami existuje v očiach spotrebiteľskej verejnosti nebezpečenstvo zámery, resp. mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia s prioritne staršou ochrannou známkou. Na základe porovnania tovarov a služieb existuje podľa namietateľa nebezpečenstvo, že spotrebiteľia budú predpokladať, že tovary a služby chránené zverejneným označením pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad odmietol ochranu pre zverejnené označenie, číslo spisu POZ 3140-2021, pre všetky tovary v triedach 12 a 28 a pre citované služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podaním na úrad z 20.5.2022 prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Správou úradu zo 7.6.2022 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k podaným námietkam.

Prihlasovateľom bolo úradu 3.8.2022 doručené vyjadrenie k podaným námietkam. Prihlasovateľ uviedol, že sa s podanými námietkami nestotožňuje. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že namietateľ je popredným svetovým výrobcom motorových vozidiel rôznych značiek (napr. Volkswagen, Škoda, Audi, Bentley, Cupra, Lamborghini, Porsche, SEAT), ktorý zamestnáva vyše 300 tisíc zamestnancov a dosahuje ročný obrat presahujúci 250 miliárd eur, a teda je zrejmé, že namietateľ patrí medzi celosvetovo najznámejších, najväčších a najvplyvnejších výrobcov motorových vozidiel. Podľa prihlasovateľa je nesporné, že aj na území SR dosahujú jeho ochranné známky vysoký stupeň všeobecnej známosti.

Podľa prihlasovateľa sa staršia ochranná známka vzťahuje jednoznačne na vozidlo Volkswagen Polo, ktoré namietateľ vyrába a predáva od 70.-tych rokov 20. storočia. Následne prihlasovateľ uviedol, že po zadaní slova „polo“ do internetového vyhľadávacieho sa veľká väčšina obrazových výsledkov vzťahuje práve na vozidlo Volkswagen Polo. Podľa prihlasovateľa z uvedeného jasne vyplýva všeobecná známosť staršej ochrannej známky, ktorú si priemerní spotrebiteľia v celej EÚ vedia jednoznačne a nezameniteľne priradiť k namietateľovi.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na rozdiel od namietateľa, je lokálnou spoločnosťou, ktorého jediným vlastníkom (akcionárom) je hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava, pre ktoré prihlasovateľ dlhodobo vykonáva služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, pričom má nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve mesta Bratislava. Zverejnené označenie je, podľa prihlasovateľa, grafickou podobou jeho obchodného mena, ktoré prihlasovateľ používa už od 1.10.1992, t. j. už takmer 30 rokov.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že vzhľadom na výrazne dominantné postavenie prihlasovateľa v oblasti odpadového hospodárstva a súvisiacich činností na území Bratislavy požíva prihlasovateľ, rovnako ako jeho služby a produkty, lokálnu známosť pre územie Bratislavy a blízkeho okolia, pretože odvoz a likvidácia odpadu je službou, ktorú priamo či nepriamo využíva každý obyvateľ Bratislavy, a je teda nemožné, aby priemerný spotrebiteľ (v Bratislave) nepoznal prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby. Aj v tomto prípade prihlasovateľ zadal do internetového vyhľadávacieho slovo „olo“ a skonštatoval, že výsledky vyhľadania takmer výlučne odkazujú na prihlasovateľa.

Následne prihlasovateľ poukázal na jeho, už zapísané staršie ochranné známky:

- obrazovú ochrannú známku „OLO“, č. 236120, zapísanú od 15.11.2013 pre tovary a služby v triedach 21, 35, 37, 39, 40 a 42,

- obrazovú ochrannú známku „OLO“, č. 236121, zapísanú od 15.11.2013 pre tovary a služby v triedach 21, 35, 37, 39, 40 a 42,

- slovnú ochrannú známku „OLO“, č. 200381, zapísanú od 9.9.2002 pre služby v triedach 35, 37, 39, 40 a 42.

Podľa prihlasovateľa z uvedeného jednoznačne vyplýva, že slovenskí spotrebiteľia poznajú označenie „OLO“ tak v slovnej ako aj v obrazovej podobe, pričom zverejnené označenie iba nadväzuje na vyššie opísané staršie ochranné známky, ktoré prihlasovateľ iba rozširuje o nové tovary a služby.

Prihlasovateľ sa následne venoval samotnému porovnaniu označení. Podľa prihlasovateľa z vizuálneho hľadiska nie sú porovnávané označenia vôbec zameniteľné, pretože staršia ochranná známka pozostáva zo 4 písmen a zverejnené označenie z 3 písmen, ktoré predstavujú skrátený názov prihlasovateľa, pričom tento názov je následne vysvetlený menším písmom „Odvoz a likvidácia odpadu“ a. s.“ na základe čoho si vie priemerný spotrebiteľ urobiť jednoznačný záver o pôvodcovi tovarov a služieb.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že grafické znázornenie slovného spojenia „OLO“ vo zverejnenom označení má evokovať 2 oči (písmená O), medzi ktorými je umiestnený nos (písmeno L), čo prihlasovateľ v minulosti využil v prípade jeho obrazovej ochrannej známky č. 236121.

Prihlasovateľ upozornil na to, že dominantné spojenie „OLO“ vo zverejnenom označení predstavuje takzvaný palindróm, teda slovo, ktoré sa číta rovnako spredu a odzadu, čo v prípade staršej ochrannej známky neplatí.

Prihlasovateľ skonštatoval, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje vizuálna podobnosť.

Z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s namietateľom, že spoluhláska „P“ je neznelá, a preto nemá vplyv na posudzovanie rozdielnosti porovnávaných označení. Naopak podľa neho vyslovenie spoluhlásky „P“ na začiatku staršej ochrannej známky v žiadnom prípade nezanikne.

Prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie nepozostáva iba z písmen O, L a O ale aj zo spojenia „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“, čím sa podľa prihlasovateľa zverejnené označenie celkom jednoznačne odlišuje od staršej ochrannej známky aj z fonetického hľadiska.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že sa domnieva, že priemerný spotrebiteľ bude vyslovovať staršiu ochrannú známku s dĺžňom na druhej hláske, teda „pólo“, pretože sa takto zvykne na území SR vyslovovať aj názov motorového vozidla „Volkswagen Polo“, vyrábané namietateľom a rovnako sa vyslovuje aj v nemeckom aj v anglickom jazyku. Táto skutočnosť podľa prihlasovateľa predstavuje ďalšiu podstatnú odlišnosť medzi výslovnosťou porovnávaných označení.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že ani zo sémantického hľadiska nejde o podobné označenia. Slovo „polo“ nie je podľa prihlasovateľa fantazijné, ale ide o označenie polárneho vetra. Uvedené podľa prihlasovateľa vyplýva zo zvyku namietateľa pomenúvať svoje modely vozidiel podľa určitých typov vetra.

Podľa prihlasovateľa ani slovo „olo“ nie je fantazijné, pretože ide o skrátený názov obchodného mena prihlasovateľa, a teda ide o dobre známu skratku slov „Odvoz sa likvidácia odpadu“, ktoré sú súčasťou zverejneného označenia.

Na základe uvedených argumentov prihlasovateľ skonštatoval, že nejde o podobné označenia ani zo sémantického hľadiska.

Následne sa prihlasovateľ venoval porovnaniu kolíznych tovarov a služieb a skonštatoval, že síce v triedach 12, 28 a 37 existujú viaceré prieniky, ale tieto prieniky sa nevzťahujú na „smetiarske autá“ v triede 12 a služby „prenájom zemetacích vozidiel; dezinfekcia dopravných prostriedkov; umývanie dopravných prostriedkov; nabíjanie batérií vozidiel“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z uvedeného teda podľa prihlasovateľa vyplýva, že namietané tovary a služby sa vzťahujú aj na tovary a služby, ktoré nijako nekolidujú s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, prípadne na tovary a služby, ktoré je prihlasovateľ oprávnený poskytovať na základe jeho starších ochranných známk.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že medzi porovnávanými označeniami nemôže dôjsť v očiach spotrebiteľskej verejnosti k ich zámene, a to najmä z dôvodu, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje taký stupeň vizuálnej, fonetickej ako ani sémantickej zameniteľnosti, ktorá by mohla spôsobiť riziko toho, že si široká verejnosť bude zamieňať pôvodcu poskytovaných tovarov a služieb porovnávaných označení.

K nebezpečenstvu zámeny, podľa prihlasovateľa nemôže dôjsť aj z dôvodu všeobecnej známosti staršej ochrannej známky, ako aj lokálnej známosti zverejneného označenia, ktoré prihlasovateľ používa už dlhodobo a spotrebiteľ si ho vie s určitosťou priradiť k prihlasovateľovi. Z tohto dôvodu prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že aj napriek istej podobnosti oboch označení neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože obe označenia nadobudli v dôsledku ich dlhodobého používania dostatočný stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ sa domnieva, že ide o obdobný prípad ako v prípade konania o námietkach „HAM“ vs. Hamé“ (POZ 621-2006, N/1-2008/Mu, v ktorom úrad dospel k záveru, že zverejnené označenie nie je zameniteľné s namietanou ochrannou známkou, pretože fonetické a sémantické odlišnosti „prevážia“ nad nižšou mierou vizuálnej podobnosti medzi kolíznymi označeniami, ktorá je v prípade slovných označení menej významná, a teda boli námietky zamietnuté.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia „OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“, číslo spisu POZ 3140-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.12.2021 prihlasovateľom Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 9.2.2022 pre tovary a služby v triedach 7, 12, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ 20.5.2022 zúžil zoznam tovarov a služieb o všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 751933 „Polo“, s právom prednosti od 19.2.1998, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 4, 7, 12, 27, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali nasledujúcich prihlásených tovarov a služieb:

v triede 12 – „*smetiarske autá; osobné automobily; automobily*“,

v triede 28 – „*modely automobilov; skladacie modely (hračky); hračkárske modely*“,

v triede 37 – „*údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čistenie vozidiel; prenájom zametacích vozidiel; dezinfekcia dopravných prostriedkov; umývanie dopravných prostriedkov; nabíjanie batérií vozidiel; údržba vozidiel*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 4 – „*industrial oils and greases; fuel (including motor spirit)*“ (priemyselné oleje a tuky; palivo (vrátane motorového benzínu),

v triede 7 – „*motors, other than for land vehicles; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural devices*“ (motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; strojové spojky a prevodové komponenty (okrem pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske zariadenia),

v triede 12 – „*vehicles; parts of vehicles; apparatus for locomotion on land, air and water; vehicle covers (shaped); axle journals; air bags (safety devices for automobiles); trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; shafts for land vehicles; tyres for motor vehicles; sleeping berths for vehicles; saddle covers for bicycles or motorcycles; balance weights for vehicle wheels; anti-glare devices for vehicles; davits for boats; boat hooks; brake segments for vehicles; brake facings for vehicles; brake shoes for vehicles; portholes; vehicle chassis; automobile chassis; anti-theft devices for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; bogies for railway cars; torque converters for land vehicles; jet engines for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; bicycle and wheel supports (parts of bicycles, wheels); brakes for bicycles, cycles; rims for wheels of bicycles, cycles; cycle bells; chains for bicycles, cycles; baskets adapted for bicycles; handle bars for bicycles, cycles, hubs for bicycle wheels; dress guards for bicycles, cycles; pedals for cycles; pumps for bicycles, cycles; wheels for bicycles, cycles; frames for bicycles, cycles; bicycle tires (tyres); cycle saddles; inner tubes for bicycles, cycles; spokes for bicycles, cycles; direction indicators for bicycles; direction signals for vehicles; brakes for vehicles; windows for vehicles; bodies for vehicles; wheeled vehicles; vehicle wheel spokes; vehicle tires; vehicle seats; doors for vehicles; hoods for vehicles; rims for vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; mine cart wheels; freewheels for land vehicles; crankcases for land vehicle components, other than for engines; luggage nets for vehicles; panniers adapted for cycles; luggage carriers for vehicles; gear boxes for land vehicles; casters (wheels) for trolleys; tires (non-skid devices for vehicle); horns for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; upholstery for vehicles; automobile bodies; automobile chains; pushchair hoods; head-rests for vehicle seats; couplings for land vehicles; cranks for cycles; tailgates (am) elevating, power (parts of land vehicles); tipping bodies for lorries (trucks); treads for retreading tires (tyres); tyre casings; traction engines; pumps (air) (vehicle accessories); motors for land vehicles; hoods for vehicle engines; automobile hoods; hubs for vehicle wheels; bands for wheel hubs; paddles for canoes; stroller covers; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; screw-propellers; buffers for railway rolling stock; axles for vehicles; gearing for land vehicles; hub caps; treads for vehicles (roller belts); pneumatic tyres; tires for vehicle wheels; reversing alarms for vehicles; rearview mirrors; oars; oarlocks; ship hulls; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; clutches for land vehicles; windscreen wipers; fenders for ships; cleats (nautical); funnels for ships; marine propellers; screws (propellers) for ships; spars for ships; steering gears for ships; inner tubes for pneumatic tires; tubeless tires (tyres) for bicycles, cycles; ejector seats for aircraft; mudguards; anti-skid chains; seat covers for vehicles; funnels for locomotives; inclined ways for boats; cycle mudguards; tire patches; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; security harness for vehicles seats; ski carriers for cars; sun-blinds adapted for automobiles; ships (timbers (frames) for -); spoke clips for wheels; spikes for tires (tyres); tires (flanges of railway wheel); steering wheels for vehicles; rudders; suspension shock absorbers for vehicles; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; vehicle bumpers; bumpers for automobiles; vehicle petrol (gas) tanks (caps for -); torsion bars for vehicles; vehicle suspension springs; driving chains for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; vehicle running boards; turbines for land vehicles; transmissions, for land vehicles; reduction gears for land vehicles; valves for vehicle tires*

(tyres); *disengaging gear for boats; undercarriages for vehicles; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; railway couplings; windscreens; stern oars; bicycle gears; motors for cycles; cycle stands*“ (vozidlá; časti vozidiel; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu a vode; kryty na vozidlá (tvarované); nápravové čapy; airbagy (bezpečnostné zariadenia pre automobily); ťažné zariadenia pre vozidlá; prevodové reťaze pre pozemné vozidlá; hnacie motory pre pozemné vozidlá; hriadele pre pozemné vozidlá; pneumatiky pre motorové vozidlá; lôžka pre vozidlá; poťahy na sedlá pre bicykle alebo motocykle; vyvažovacie závažia na kolesá vozidiel; zariadenia proti oslneniu pre vozidlá; člnový výložník; lodné háky; brzdové segmenty pre vozidlá; brzdové obloženia pre vozidlá; brzdové čeľuste pre vozidlá; svetlá; podvozok vozidla; automobilové podvozky; zariadenia proti krádeži vozidiel; alarmy proti krádeži pre vozidlá; podvozky pre železničné vagóny; meniče krútiaceho momentu pre pozemné vozidlá; prúdové motory pre pozemné vozidlá; elektrické motory pre pozemné vozidlá; podpery bicyklov a kolies (časti bicyklov, kolesá); brzdy pre bicykle, bicykle; ráfiky pre kolesá bicyklov, bicykle; cyklistické zvončeky; reťaze na bicykle, košíky prispôsobené na bicykle; riadidlá pre bicykle, náboje bicyklov; chrániče na bicykle, pedále pre bicykle; pumpy na bicykle; kolesá pre bicykle; rámy na bicykle; bicyklové pneumatiky; cyklistické sedlá; duše pre bicykle; špice pre bicykle; smerovky pre bicykle; smerové signály pre vozidlá; brzdy pre vozidlá; okná pre vozidlá; karosérie pre vozidlá; kolesové vozidlá; špice kolies vozidiel; pneumatiky pre vozidlá; sedadlá vozidiel; dvere pre vozidlá; kapoty pre vozidlá; ráfiky kolies vozidiel; súpravy na opravu duší; kolesá banských vozíkov; voľnoběžky pre pozemné vozidlá; kľukové skrine pre komponenty pozemných vozidiel, s výnimkou motorov; siete na batožinu pre vozidlá; brašne prispôsobené na bicykle; nosiče batožiny pre vozidlá; prevodovky pre pozemné vozidlá; kolieska pre vozíky; protišmykové zariadenia pre vozidlá; klaksóny pre vozidlá; hydraulické okruhy pre vozidlá; čalúnenie vozidiel; karosérie automobilov; automobilové reťaze; kryty na kočíky; opierky hlavy pre sedadlá vozidiel; spojky pre pozemné vozidlá; kľuky pre bicykle; zdvíhanie zadných dverí, pohon (časti pozemných vozidiel); sklápacie korby pre nákladné autá; protektory na protektorovanie pneumatík (pneumatiky); plášte pneumatík; trakčné motory; vzduchové čerpadlá (príslušenstvo vozidiel); motory pre pozemné vozidlá; kapoty pre motory vozidiel; automobilové kapoty; náboje kolies vozidiel; pásy na náboje kolies; pádla pre kanoje; poťahy na kočíky; ojnice pre pozemné vozidlá, s výnimkou častí motorov; skrutkové vrtule; nárazníky pre železničné koľajové vozidlá; nápravy pre vozidlá; prevody pre pozemné vozidlá; kryty nábojov; behúne pre vozidlá (valčekové pásy); pneumatiky; pneumatiky na kolesá vozidiel; cúvacie poplašné zariadenia pre vozidlá; spätné zrkadlá; veslá; trupy lodí; sedlá pre bicykle, bicykle alebo motocykle; spojky pre pozemné vozidlá; stierače čelného skla; blatníky pre lode; kopačky (námorné); lieviky pre lode; námorné vrtule; lodné skrutky; nosníky pre lode; kormidlové zariadenia pre lode; duše pre pneumatiky; bezdušové pneumatiky (pneumatiky) pre bicykle; vyhadzovacie sedadlá pre lietadlá; blatníky; protišmykové reťaze; poťahy sedadiel pre vozidlá; lieviky pre lokomotívy; šikmé dráhy pre člny; blatníky na bicykle; záplaty na pneumatiky; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; bezpečnostné sedačky pre deti do vozidiel; bezpečnostné popruhy pre sedadlá vozidiel; nosiče lyží pre autá; slnečné rolety prispôsobené pre automobily; lode (rámy); spony na lúče kolies; hroty na pneumatiky; pneumatiky (obruby železničných kolies); volanty pre vozidlá; kormidlá; odpružené tlmiče pre vozidlá; tlmiče pre automobily; pružiny tlmiace nárazy pre vozidlá; nárazníky pre vozidlá; nárazníky pre automobily; uzávery nádrží na benzín pre vozidlá; torzné tyče pre vozidlá; pružiny na zavesenie vozidiel; hnacie reťaze pre pozemné vozidlá; pohonné mechanizmy pre pozemné vozidlá; stúpačky pre vozidlá; turbíny pre pozemné vozidlá; prevodovky pre pozemné vozidlá; redukčné prevody pre pozemné vozidlá; ventily pre pneumatiky vozidiel; vyradňovacie zariadenia pre člny; podvozky pre vozidlá; vyklápacie zariadenia, časti nákladných automobilov a vagónov; železničné spojky; čelné sklá; kormidlové veslá; prevody bicyklov; motory pre bicykle; stojany na bicykle),

v triede 27 – „*carpets, door mats (including carpets for automobiles); mats and other floor covering*“ (koberce, rohožky (vrátane kobercov pre automobily); rohože a iné podlahové krytiny),

v triede 28 – „*toy cars, scale model vehicles*“ (hračkárske autíčka, zmenšené modely vozidiel),

v triede 37 – „*repair, especially repair and maintenance of vehicles*“ (oprava, najmä oprava a údržba vozidiel).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Námietky sa v triede 12 týkali tovarov „*smetiarske autá; osobné automobily; automobily*“, ktoré možno zahrnúť pod všeobecnejší názov tovaru „*vozidlá*“, ktorý je zapísaný pre staršiu ochrannú známku, a teda možno hovoriť, že ide o rovnaké tovary.

V triede 28 sú pre zverejnené označenie prihlasované tovary „*modely automobilov; skladacie modely (hračky); hračkárske modely*“, ktoré možno bez podrobného porovnania označiť za rovnaké so zapísanými tovarmi v triede 28 „*hračkárske autíčka, zmenšené modely vozidiel*“.

Prihlásené služby napadnuté námietkami v triede 37 „*údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čistenie vozidiel; dezinfekcia dopravných prostriedkov; umývanie dopravných prostriedkov; nabíjanie batérií vozidiel; údržba vozidiel*“ sú bližšie špecifikované služby, ktoré patria pod všeobecne zapísané služby v triede 37 pre staršiu ochrannú známku „*oprava, najmä oprava a údržba vozidiel*“, a preto ide o služby zhodné.

Posledné namietané služby v triede 37 prihlasované pre zverejnené označenie „*prenájom zametacích vozidiel*“ sú služby, ktoré priamo súvisia s tovarmi „*vozidlá*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto možno hovoriť, že sú podobné, aj keď v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 3140-2021)



Staršia ochranná známka (EÚ č. 751933)

Polo

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch označení, z ktorých zverejnené označenie je obrazovým označením, avšak pozostávajúcím v podstate len zo slovných prvkov „OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“, umiestnených na obdĺžnikovom oranžovom podklade pod sebou. Staršou ochrannou známkou je slovné označenie „Polo“.

Vzhľadom na uvedenú jednoduchú grafickú úpravu zverejneného označenia, ide v podstate o vizuálne porovnanie slovných prvkov tvoriacich zverejnené označenie „OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“ a slovného prvku „Polo“, tvoriaceho staršiu ochrannú známku. Zverejnené označenie je koncipované tak, že slovný prvok/spojenie písmen „OLO“ a slovné spojenie „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“ sú umiestnené tak, že slovný prvok/spojenie písmen „OLO“ je väčšie a je umiestnené nad slovným spojením „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“. Je pravdou, že celý slovný prvok/spojenie písmen „OLO“ je obsiahnuté v staršej ochrannej známke, avšak v staršej ochrannej známke sa pred týmto rovnakým slovným prvkom/spojením písmen nachádza písmeno „P“. V kratších označeniach je prídanie jedného písmena a ešte na začiatku označenia výrazným prvkom, ktorý ovplyvní vizuálne vnímanie spotrebiteľov. Pre

spotrebiteľov nie je vizuálne bezvýznamné ani slovné spojenie „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“, pretože nie je písané až tak malým písmom, aby si ho spotrebiteľia nevšimli a môže mať vplyv na odlíšenie porovnávaných označení. Napriek tomu možno pri vizuálnom porovnaní hovoriť o nižšej miere podobnosti z vizuálneho hľadiska vzhľadom na to, že časť zverejneného označenia (OLO) je celá obsiahnutá v staršej ochrannej známke, avšak nemožno tvrdiť, že táto podobnosť je zrejماً na prvý pohľad, pretože písmeno „P“ na začiatku staršej ochrannej známky predstavuje výrazný odlišujúci prvok, čo spolu s farebným vytvorením zverejneného označenia a slovného spojenia „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“ vo zverejnenom označení vedie len k nižšej miere podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Symbol ® umiestnený vo zverejnenom označení, reprezentuje označenie registrovanej ochrannej známky, a preto nebude mať pre spotrebiteľov rozhodujúci význam pri rozlíšení porovnávaných označení. Tvrdenie prihlasovateľa o tom, že v slove „OLO“ majú písmená O evokovať 2 oči a písmeno L nos je ničím nepreukázané tvrdenie. Pokiaľ v minulosti použil prihlasovateľ takéto zobrazenie, v súčasnosti pri zverejnenom označení nie je pravdepodobné, že by tento slovný prvok spotrebiteľia práve tak vnímali, pretože k takémuto vnímaniu v predmetnom zverejnenom označení, ktoré je posudzované v tomto konaní nevedú spotrebiteľia žiadne indície.

Čo sa týka **fonetického hľadiska**, zverejnené označenie bude vyslovované ako „o-lo, Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“. Staršia ochranná známka bude vyslovovaná ako „po-lo“ alebo „pó-lo“, aj keď na hláske „o“ nie je dĺžka. Namietateľ uviedol, že hláska „p“ je neznelou hláskou, a teda jej vplyv na celkovú výslovnosť staršej ochrannej známky považuje namietateľ za zanedbateľný. S uvedeným tvrdením namietateľa nie je možné súhlasiť, pretože hláska „p“ sa nachádza na začiatku slova „polo“, tvoriaceho staršiu ochrannú známku, a za ňou nasleduje samohláska „o“, a teda je zrejماً, že slabika „po“ bude vyslovovaná jasne a jej vplyv bude naopak na výsledný zvukový vnem zo staršej ochrannej známky výrazný. Ak by bola hláska „p“ niekde na konci označenia, prípadne bez nasledujúcej samohlásky, vtedy by bolo možné hovoriť o tom, že jej výslovnosť môže „zanikať“, čo však v predmetnom prípade nie je splnené.

Pri porovnaní z fonetického hľadiska teda možno uviesť, že pri plnom vyslovení oboch označení sú prvé slabiky prvého slovného prvku/spojenia písmen „olo“ zverejneného označenia a slovného prvku staršej ochrannej známky rozdielne („o- vs. po-“) a druhé slabiky „-lo“ sú rovnaké. Čo sa týka uvedených prvých slabík prvého slovného prvku zverejneného označenia „olo“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „polo“ je vzhľadom na rozdielne prvé slabiky týchto slov zvukový vnem (intonácia aj dĺžka) pri ich vyslovení skôr rozdielny. Okrem toho zverejnené označenie obsahuje aj ďalšie slovné prvky, tzn. celkový zvukový vnem oboch porovnávaných označení bude výrazne rozdielny. Vzhľadom na uvedené možno z fonetického hľadiska hovoriť o ich fonetickej nepodobnosti, resp. len o minimálnej fonetickej podobnosti, ak by spotrebiteľia interpretovali zverejnené označenie len ako „o-lo“.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pre slovenského spotrebiteľa bude staršia ochranná známka považovaná pravdepodobne za fantazijnú, i keď je možné, že slovu „polo“ bude určitá časť spotrebiteľov prisudzovať význam názvu športovej disciplíny „vodného póla“, prípadne označenie „polovice“ alebo ako uviedol prihlasovateľ môžu ho považovať za názov polárneho vetra, ale akákoľvek interpretácia uvedeného sémantického významu staršej ochrannej známky spotrebiteľmi je skôr menej pravdepodobná.

Zverejnené označenie pozostáva zo slova/spojenia písmen „OLO“, ktoré na prvý pohľad môže pôsobiť fantazijne, avšak ďalšia slovná časť zverejneného označenia „Odvoz a likvidácia odpadu a.s.“, ktorá je umiestnená pod týmto slovom/spojením písmen bude evokovať u spotrebiteľov skutočnosť, že v prípade slova/spojenia písmen „OLO“ ide o skratku slov „Odvoz a likvidácia odpadu“, pretože odvoz a likvidácia odpadu sa týka každého spotrebiteľa, a teda ktorýkoľvek spotrebiteľ bude rozumieť, čo tieto slová znamenajú a čoho sa týkajú.

Zo sémantického hľadiska ide o nepodobné označenia.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb skôr odborná ale aj širšia spotrebiteľská verejnosť, vzhľadom na všeobecné rozšírenie dotknutých tovarov a služieb, avšak s vysokým stupňom pozornosti pri ich výbere, pretože ide o tovary a služby vyššej finančnej hodnoty, prípadne o tovary a služby, ktoré sa vyberajú odborne a špecificky vzhľadom na svoje určenie, a teda nie je ich možné jednoducho nahradiť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno uviesť, že pri vzájomnom porovnaní označení bola konštatovaná podobnosť len z vizuálneho hľadiska aj to v nižšej miere. Foneticky ide o minimálne podobné až nepodobné označenia a aj sémanticky nejde o podobné označenia. Uvedené bolo konštatované napriek tomu, že prvý slovný prvok/spojenie písmen „OLO“ zverejneného označenia sa celý nachádza v staršej ochrannej známke. Tento slovný prvok/spojenie písmen však môže evokovať skratku slov, ktoré sa pod ním nachádzajú „Odvoz a likvidácia odpadu“. Ak by sme brali do úvahy len samotný slovný prvok/spojenie písmen „OLO“ voči staršej ochrannej známke je nutné uviesť, že pri krátkych označeniach má zmena jednej hlásky v označení výrazný vplyv na odlišenie takýchto označení, čo platí najmä v prípade použitia alebo výmeny hlásky v označení na prvom mieste. Pridaním hlásky „P“ na začiatok spojenia písmen „OLO“ u staršej ochrannej známky dôjde k odlišnému vnímaniu takéhoto označenia/časti označenia, a teda pokiaľ ide o celé zverejnené označenie voči staršej ochrannej známke spotrebiteľa ho celkovo budú vnímať odlišne nielen z fonetického a sémantického ale aj z vizuálneho hľadiska, napriek konštatovaniu určitej nízkej podobnosti, vzhľadom na rovnaké písmená „olo“ v oboch označeniach. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že hoci kolízne tovary a služby zverejneného boli označené ako rovnaké alebo podobné, spotrebiteľa s vyššou mierou pozornosti dokážu kolízne tovary a služby na trhu vzhľadom na nepodobnosť porovnávaných označení spoľahlivo odlíšiť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych

opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika