

Banská Bystrica 05.04.2024
POZ 2545-2018/II-15-2024

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. januára 2020 prihlasovateľom WIN-POL, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena a sídla: IMPOL, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice), v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2545-2018/N-125-2019 z 11. decembra 2019 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2545-2018, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Lukášom Kišľačkom, Weberova 8, 080 01 Prešov (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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2545-2018/N-125-2019 z 11. decembra 2019 **sa potvrdzuje**.


Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2545-2018/N-125-2019 z 11. decembra 2019 (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 obrazovej ochrannej



známky „“, č. spisu POZ 2545-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary („syr; mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil



tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 248400 „“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán sa stotožnil s argumentáciou namietateľa o naplnení podmienok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Rovnako ako namietateľ dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu

k nárokovaným tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámery. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického), pri ktorom prvostupňový orgán zistil, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere, pričom aj pri sémantickom hľadisku konštatoval, že medzi nimi existuje vysoká sémantická podobnosť. Prvostupňový orgán zohľadnil tiež skutočnosť, že široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá je v preskúvanom prípade relevantnou verejnosťou, bude kolíznym tovarom venovať nižšiu mieru pozornosti. K námietkovému dôvodu uplatnenému namietateľom podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie nie je zhodné so staršou ochrannou známkou, a preto nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu. Zároveň uviedol, že posúdenie tohto námietkového dôvodu nemôže ovplyvniť konečné rozhodnutie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého konštatoval, že prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie posúdil ako zhodné so staršou ochrannou známkou, pričom s týmto podľa prihlasovateľa nemožno súhlasiť. Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán neúplne zistil skutkový stav veci a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie je zložené z kombinácie dvoch označení. Je tvorené menšou elipsou bielej, zelenej a červenej farby so slovom „Family“ v modrej farbe (v tejto súvislosti poukázal na dôkazy, ktoré predložil v prvostupňovom konaní – výpisy z webregistra úradu, ktoré sa týkali obrazových označení so slovným prvkom „Family“) a väčšou červenou elipsou so slovami „GORAL TEHLA“ napísanými veľkými tlačnými písmenami bielej farby v konkrétnej úprave.

Prvostupňový orgán však v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil uvedené dôkazy a ani nespomenul existenciu registrovaného označenia, ktoré je základom obrazových ochranných známk č. 229893 a č. 232460, resp. prihlášky obrazovej ochrannej známky č. POZ 2535-2018. Táto je pritom rozhodujúcim dôkazom, že prihlásené označenie nie je zhodné so staršou ochrannou známkou. Nezohľadnením uvedenej skutočnosti došlo k poškodeniu prihlasovateľa.

V prihlásenom označení sú teda podľa prihlasovateľa rozhodujúcimi prvkami logo „family“, ktoré je základom a súčasťou uvedených obrazových ochranných známk a prihlášky obrazovej ochrannej známky, a spojenie slov „GORAL TEHLA“ v konkrétnej úprave, pričom túto skutočnosť prvostupňový orgán absolútne opomenul. Prvostupňový orgán preto nedostatočne zistil skutkový stav, pričom vzhľadom na uvedené v žiadnom prípade nemožno súhlasiť, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. júna 2020 uviedol, že prvostupňové rozhodnutie považuje za zákonné a spravodlivé, ako aj riadne odôvodnené. Nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nedostatočne zistil skutkový stav alebo že vec nesprávne právne posúdil.

Poukázal na to, že zo zákona o ochranných známkach vyplýva, že úrad rozhoduje na základe dôkazov predložených stranami. Tieto hodnotí jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach podľa vlastnej úvahy, pričom je povinný podávať odpovede len na tie časti namietaných skutočností, ktoré sú pre rozhodnutie podstatné a relevantné. Nie je teda povinný podávať vyjadrenia ku všetkým namietaným skutočnostiam.

Podľa namietateľa sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vyjadril k argumentu ohľadne loga „Family“, keď určil, ktoré prvky prihláseného označenia považuje za hlavné alebo rozhodujúce, majúce dištinkatívny charakter, a ktoré sú vedľajšie, nedisponujúce rozlišovacou spôsobilosťou. Podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky pritom posúdil z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Posúdenie vykonal zrozumiteľne, vyčerpávajúcym spôsobom a v súlade so zákonom, na základe čoho napadnuté rozhodnutie možno považovať za správne, spravodlivé, zákonné a také, ktoré spĺňa ústavné

požiadavky. Namietateľ v súvislosti s uvedeným poukázal na konkrétnu časť napadnutého rozhodnutia (tretí odsek na piatej strane), kde sa podľa jeho názoru prvostupňový orgán venoval logu „Family“, pričom zastal názor, že toto nie je vo vzťahu k celkovému dojmu podstatné.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a podaný rozklad zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2545-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27. novembra 2018 prihlasovateľom WIN-POL, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena a sídla: IMPOL, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice) a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2019 pre tovary „*syry; mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 248400, s právom prednosti od 12. apríla 2018, ktorá je v registri zapísaná pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie staršej ochrannej známky:



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

Z podaného rozkladu vyplynulo, že podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie je zhodné so staršou ochrannou známkou, pričom podľa prihlasovateľa s týmto nemožno súhlasiť. Poukázal na to, že rozhodujúcimi prvkami v prihlásenom označení sú logo „Family“ a spojenie slov „GORAL TEHLA“ v konkrétnej úprave. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pochybil, keď neprihliadol na to, že časť prihláseného označenia – logo „Family“, je základom označení, ktoré sú už chránené registráciou.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si kolízne označenia, resp. ochranné známky 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 prepojených subjektov. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. 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 porovnávaných tovarov alebo služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi

zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení, resp. ochranných známk a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

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

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi 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 na základe porovnania tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o zhodnosti nárokovovaných tovarov „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj o zhodnosti nárokovovaných tovarov „*syry*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože mliečne výrobky zahŕňajú aj syry.

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

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu 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 staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti vo vyššej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska a k záveru o ich vysokej sémantickej podobnosti. Nie je teda pravdou, že prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie je zhodné so staršou ochrannou známkou, ako to tvrdil prihlasovateľ v podanom rozklade.

Prihlasovateľ v podanom rozklade, okrem vyjadrenia nesúhlasu s tým, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné, poukázal na to, že rozhodujúcimi prvkami v prihlásenom označení sú logo „Family“ a spojenie slov „GORAL TEHLA“ v konkrétnej úprave, čo podľa jeho názoru prvostupňový orgán nezohľadnil. Uviedol tiež, že logo „Family“ je základom už zaregistrovaných ochranných známk prihlasovateľa, na čo prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podľa prihlasovateľa neprihliadal. Orgán rozhodujúci o rozklade preto preskúma posúdenie podobnosti a pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňovým orgánom s ohľadom na túto argumentáciu prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú dve obrazové označenia. Prihlásené označenie je tvorené väčšou červenou elipsou s tenkým bielym prúžkom po jej obvode, ktorá predstavuje podklad pre slovné spojenie „GORAL TEHLA“, napísané štylizovaným písmom (zväčšujúcim sa smerom od okrajov do prostriedku) bielej farby. V ľavej hornej časti tejto elipsy (v oblom výseku) je umiestnená menšia elipsa červenej a čiastočne aj zelenej farby (táto elipsa je bez vnútornej výplne, t. j. jej vnútro je bielej farby), uprostred ktorej sa nachádza šikmo umiestnený nápis „Family“ napísaný štylizovaným písmom modrej farby (s písmenami vzájomne prepojenými, pripomínajúcimi písané písmo). Staršia ochranná známka je tvorená červenou elipsou, z ktorej vychádzajú štyri malé navzájom proti sebe stojace cípy (umiestnené vpravo hore, vľavo hore, vpravo dole a vľavo dole), s tenkým bielym prúžkom po jej obvode, pričom táto predstavuje podklad pre slovné spojenie „GORALSKÁ TEHLA“, napísané

písmom bielej farby, s jednotlivými slovami umiestnenými pod sebou. Vnútri elipsy sa nachádzajú slabo viditeľné ornamenty svetločervenej farby, ktoré sú tiež prekryté uvedeným slovným spojením.

K porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je potrebné uviesť, že v oboch prípadoch sú dominantnými (vďaka svojej veľkosti a umiestneniu jednotlivých prvkov vizuálne najvýraznejšími) prvkami biele slovné prvky, „GORAL TEHLA“ v prihlásenom označení a „GORALSKÁ TEHLA“ v staršej ochrannej známke, a zároveň červená elipsa v prihlásenom označení, resp. červená elipsa (s malými cípmi) v staršej ochrannej známke. Uvedené slovné prvky prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sú vizuálne veľmi podobné (okrem písmen „SKÁ“ v staršej ochrannej známke a umiestnenia slovných prvkov sú vo zvyšku zhodné, rozdiel v použítom písme je minimálny) a rovnako sú veľmi podobné aj uvedené obrazové prvky – červené elipsy, v porovnávaných označeniach (ornament vo vnútri elipsy staršej ochrannej známky je len slabo viditeľný, pričom malé cípy predstavujú len ozdobný detail vo vzťahu k celému označeniu – staršej ochrannej známke). Prihlásené označenie sa odlišuje od staršej ochrannej známky ešte červeno-zelenou elipsou bez výplne s modrým slovným prvkom „Family“. Tieto prvky prihláseného označenia sú však v porovnaní s jeho dominantnými prvkami tiež o dosť menšie a nachádzajú sa v hornej časti/na okraji prihláseného označenia. Vzhľadom na uvedené, a teda skutočnosť, že dominantné slovné a obrazové prvky porovnávaných označení sú vizuálne veľmi podobné, spotrebiteľská verejnosť, aj napriek tomu, že bude vnímať porovnávané označenia ako celky, t. j. vrátane ich odlišností, ktoré však bude vnímať ako menej vizuálne výrazné, prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku bude vnímať z vizuálneho hľadiska ako vysoko podobné.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvukovo reprodukované za pomoci štyroch slabík ako „go-ral teh-la“, pretože pri odkazovaní na označenia tovarov alebo služieb je bežná tendencia skracovať dlhšie označenia, pričom sa obvykle reprodujú dominantné slovné prvky, pokiaľ tieto zahŕňajú prvky s rozlišovacou spôsobilosťou. Naopak, menšie slovné prvky, resp. také, ktoré sú menej vizuálne výrazné, sa pri väčšom množstve slovných prvkov, ktorých reprodukcia by bola prídlhá, väčšinou zvukovo nereprodujú. Staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukovaná za pomoci piatich slabík ako „go-ral-ská teh-la“. Porovnávané označenia budú teda znieť veľmi podobne, pretože aj keď ich zvuková reprodukcia bude mierne odlišnej dĺžky a zaznie jedna rozdielna slabika, „-ská“, ktorá sa nachádza v staršej ochrannej známke, tieto označenia budú mať zhodné až štyri slabiky, „go-ral“ a „teh-la“, pričom zhodné budú aj v začiatkovej aj v koncovnej časti, čo bude spôsobovať veľmi podobný zvukový vnem. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku vnímať s najväčšou pravdepodobnosťou z fonetického hľadiska ako vysoko podobné. Pokiaľ by však aj boli foneticky reprodukované všetky slovné prvky prihláseného označenia, a teda prihlásené označenie by bolo reprodukované ako „fe-mi-ly go-ral teh-la“, resp. „fa-mi-ly go-ral teh-la“, pri použití slovenskej výslovnosti, aj v takomto prípade by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku aspoň do určitej miery ako podobné z fonetického hľadiska, pretože veľká časť zvukovej reprodukcie staršej ochrannej známky by bola obsiahnutá v zvukovej reprodukcii prihláseného označenia.

Vo vzťahu k porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prihlásenom označení budú spotrebiteľia vnímať slovný prvok „GORAL“ s významom „vrchár“, resp. „vrchár z oblasti slovensko-poľských hraníc“, slovný prvok „TEHLA“ s významom „predmet (v kontexte s posudzovanými tovarmi napr. syr alebo iný mliečny výrobok) v podobe tehly“ a slovný prvok „Family“ s významom „rodina“ (aj keď ide o slovo anglického jazyka, jeho význam, vzhľadom na to, že ide o slovo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré je navyše aj na Slovensku často používané, bude známy aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi). V staršej ochrannej známke budú spotrebiteľia vnímať slovný prvok „GORALSKÁ“ ako prídavné meno odvodené od slova „GORAL“ (s uvedeným významom), a teda budú tomuto slovnému prvku pripisovať význam „vrchárska/súvisiaca s vrchármi, resp. s vrchármi z oblasti slovensko-poľských hraníc“. Ďalej budú aj v staršej ochrannej známke vnímať slovný prvok „TEHLA“ s už uvedeným významom. Staršiu ochrannú známku ako celok budú spotrebiteľia teda vnímať s významom „vrchársky syr, resp. mliečny výrobok v podobe tehly/syr, resp. mliečny výrobok súvisiaci s vrchármi, resp. s vrchármi z oblasti slovensko-poľských hraníc, v podobe tehly“.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s týmto posúdením konštatuje, že pri posudzovaní podobnosti označení, ako takej, resp. pravdepodobnosti zámeny v rámci posúdenia uplatneného námietkového dôvodu môže závery tohto posúdenia ovplyvniť vlastná (vnútorná) rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých prvkov kolíznych označení. Táto sa môže pohybovať na určitej škále (od prvkov, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, až po prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, t. j. také prvky, ktoré nemajú žiadne významové prepojenie na tovary alebo služby, ktoré sú predmetom posudzovania).

Pokiaľ ide o slovný prvok „Family“ nachádzajúci sa v prihlásenom označení, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na to, že tento prvok vo vzťahu k nárokoványm tovarom neposkytuje konkrétnu a aj bez hlbšej úvahy zrozumiteľnú informáciu o ich konkrétnej vlastnosti, má vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Možno ho nanajvýš vnímať ako navádzajúci/naznačujúci, napr. že ide o tovary vhodné na konzumáciu pre celú rodinu, vrátane detí, alebo že ide o väčšie balenie, pre celú rodinu, a pod., t. j. ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Slovný prvok „TEHLA“ nachádzajúci sa v obidvoch porovnávaných označeniach nemá vo vzťahu k posudzovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že predstavuje len informáciu o podobe alebo tvare syra, resp. mliečného výrobku označovaného prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, konkrétne, že tento má podobu alebo tvar tehly (kvádra).

Pokiaľ ide o slovný prvok „GORAL“ (v prihlásenom označení), resp. „GORALSKÁ“ (v staršej ochrannej známke), tieto prvky majú (priemernú) rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k posudzovaným tovarom, pretože neopisujú a ani nenaznačujú žiadne ich konkrétne vlastnosti.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že zatiaľ čo slovo „TEHLA“ nemôže ovplyvniť posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, keďže spotrebiteľ ho bude vnímať len ako informáciu o podobe (tvare) výrobku, a teda bez relevancie vo vzťahu k určaniu obchodného pôvodu tovaru, zvyšné časti posudzovaných označení budú relevantné pre spotrebiteľskú verejnosť z pohľadu určenia obchodného pôvodu tovarov. Na základe toho je potrebné uviesť, že aj napriek skutočnosti, že v prípade prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať navyše slovo „Family“ s významom „rodina“, v porovnaní so staršou ochrannou známkou, vzhľadom na to, že prihlásené označenie vyvolá u spotrebiteľa zároveň zhodný, resp. vysoko podobný významový vnem ako staršia ochranná známka, spôsobený tým, že prihlásené označenie obsahuje slovo „GORAL“, pričom staršia ochranná známka obsahuje slovo „GORALSKÁ“, ktoré si spotrebiteľia obidve budú dávať do súvisu s významom „vrchár“, resp. „vrchár z oblasti slovensko-poľských hraníc“, posudzované označenia budú pre spotrebiteľskú verejnosť aj ako celky z významového hľadiska podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa teda nestotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia budú zo sémantického hľadiska pre spotrebiteľa podobné vo vysokej miere, avšak zastáva názor, že porovnávané označenia je potrebné, vzhľadom na slovný prvok „GORAL“/„GORALSKÁ“ v porovnávaných označeniach, z pohľadu priemerného spotrebiteľa považovať za významovo podobné.

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 priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V prípade kolíznych tovarov ide o tovary bežnej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom, vzhľadom na účel ich použitia a ich cenu, venuje nízky stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako vysoko podobné z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska boli posúdené tiež ako vysoko podobné (v prípade menej pravdepodobnej zvukovej reprodukcie prihláseného označenia za pomoci všetkých jeho slovných prvkov boli z tohto hľadiska posúdené ako podobné v určitej miere) a napokon aj zo sémantického hľadiska boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné. Zároveň bola zistená v prípade

všetkých prihlasovateľom nárokovaných tovarov ich zhoda s tovarmi staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Spotrebitelia pri nízkej miere pozornosti, ktorú budú venovať daným tovarom, orientujú sa len podľa nedokonalého obrazu označení, ktorý si uchovávajú v pamäti, vzhľadom na vysoko podobné slovné a obrazové prvky v prihlásenom označení a staršej ochrannej známke, osobitne s ohľadom na prvky „GORAL“/„GORALSKÁ“, ktoré sa nachádzajú v posudzovaných označeniach, patria v nich medzi dominantné prvky a majú pritom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k posudzovaným tovarom, ako aj s ohľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým tieto označenia pôsobia, nebudú schopní prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku, aj napriek opísaným rozdielom, na zhodných tovaroch navzájom od seba odlíšiť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade existenciu pravdepodobnosti zámery nemôže vylúčiť logo, so slovným prvkom „Family“, v ľavej hornej časti prihláseného označenia, keďže je podstatne menšie v porovnaní so zvyškom označenia a pôsobí ako doplňujúce označenie k názvu produktu, a taktiež ani drobné rozdiely v grafickej úprave písma, rozdiel v rozmiestnení slovných prvkov či uvedené rozdiely v obrazových prvkoch (malé cípy vystupujúce z elipsy, slabo viditeľný ornament), ktoré budú vnímané ako dekoratívne prvky, ktoré spotrebitelia nezvyknú vnímať ako prvky identifikujúce obchodný pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ si konkrétnu grafickú úpravu písma, rozmiestnenie slovných prvkov, prípadne detaily podkladu (červenej elipsy) nemusí všimnúť, resp. zapamätať, najmä pokiaľ sa s predmetnými označeniami stretne s určitým časovým odstupom. Napokon možno konštatovať, že pokiaľ by si aj priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku priamo nezamenil, existuje tiež riziko nepriamej zámery, t. j. že sa, vzhľadom na slová „GORAL“, resp. „GORALSKÁ“ (dominantné prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou), bude domnievať, že ide o označenia toho istého subjektu, resp. navzájom prepojených ekonomických subjektov.

Na záver orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné reagovať na argument prihlasovateľa v podanom rozklade, že časť prihláseného označenia – logo so slovným prvkom „Family“, je základom označení, ktoré sú už chránené registráciou. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom inej ochrannej známky, resp. ochranných známok, pričom táto ochranná alebo tieto ochranné známky (alebo im veľmi podobné označenie) sú zahrnuté do prihláseného označenia, neoprávňuje prihlasovateľa, aj napriek naplneniu podmienok uplatneného námietkového dôvodu, na registráciu prihláseného označenia.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keď sa nestotožnil s niektorými čiastkovými závermi prvostupňového orgánu, súvisiacimi s posúdením sémantického hľadiska, resp. rozlišovacej spôsobilosti prvkov posudzovaných označení, čo sa týka naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú podobné a existuje pravdepodobnosť ich zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za dôvodné námietkam podaným z tohto dôvodu vyhovieť a napadnutú prihlášku ochrannej známky pre všetky nárokované tovary zamietnuť.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach (konštatovania prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu, ako aj, že posúdenie tohto námietkového dôvodu by nemohlo ovplyvniť konečné rozhodnutie), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v tejto súvislosti nebolo prvostupňové rozhodnutie napadnuté rozkladom, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude v tejto časti preskúmať napadnuté rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti 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 Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát, Weberova 8, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát, Plynárska 1, 071 01 Michalovce 1, Slovenská republika