

Banská Bystrica 05.04.2024  
POZ 2559-2018/II-21-2024

## ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. mája 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 2559-2018/N-20-2020 zo 6. apríla 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2559-2018, do registra ochranných známk, podaným namietateľom BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Lukášom Kišelakom, 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 2559-2018/N-20-2020 zo 6. apríla 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2559-2018/N-20-2020 zo 6. apríla 2020 (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 2559-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary („sry; mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 248402 „GORALDAMER“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámény 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 zámény. Uvedené vyplývalo z porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej

známky z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického), pri ktorom prvostupňový orgán zistil podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, ich zhodu, resp. podobnosť vo vyššej miere z fonetického hľadiska, pričom pri sémantickom hľadisku konštatoval, že toto hľadisko buď nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prípadne aj z tohto hľadiska bude spotrebiteľ vnímať prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku ako podobné. 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 neúplne zistil skutkový stav veci a napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia.

Prihlasovateľ zastal názor, že v prvostupňovom konaní predložil dôkazy, ktorými vyvrátil subjektívne tvrdenia namietateľa. Poukázal na to, že v prvostupňovom konaní predložil výpisy z webregistra k obrazovým ochranným známkam č. 229893 a č. 232460, k prihláške obrazovej ochrannej známky č. POZ 2535-2018 (ide o obrazové označenia so slovným prvkom „Family“) a k slovnej ochrannej známke č. 199120 „GORAL“. Hodnotenie dôkazov predložených účastníkmi konania zo strany prvostupňového orgánu prihlasovateľ v tejto súvislosti označil za ekvilibristické.

Ďalej 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 a väčšou elipsou zelenej farby so slovom „GORALDAMER“ napísaným veľkými tlačenými písmenami bielej farby v konkrétnej úprave. Staršia ochranná známka je slovná „GORALDAMER“.

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

Prihlasovateľ uviedol, že aj v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach používa rozhodujúce prvky uvedených ochranných známok, čím dochádza k naplneniu podmienok podľa § 2 zákona o ochranných známkach.

V prihlásenom označení sú teda podľa prihlasovateľa rozhodujúcimi prvkami logo „family“, ktoré je základom a súčasťou uvedených obrazových ochranných známok a prihlášky obrazovej ochrannej známky, a slovný prvok „GORALDAMER“ 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 podobné.

Konkrétne pokiaľ ide o vizuálne hľadisko posúdenia ich podobnosti, podľa prihlasovateľa prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú odlišné a prvostupňový orgán sa mal pri posúdení tohto hľadiska vyjadriť ku skutočnosti, že súčasťou prihláseného označenia je časť chránená registrovaným označením. Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že tvrdenie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že farebnosť a geometrické útvary predstavujú iba pozadie, považuje za nelogické.

Čo sa týka fonetického hľadiska, toto bolo podľa prihlasovateľa prvostupňovým orgánom posúdené neobjektívne, pretože vylúčil z posúdenia slovo „family“, napriek tomu, že toto slovo má prihlasovateľ chránené v rámci jeho zapísaných ochranných známok, a napriek tomu, že prihlásené označenie je v registri úradu vedené v slovnom znení ako „Family Goraldamer“.

Pri posúdení sémantického hľadiska podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán vôbec nezohľadnil poukaz prihlasovateľa na slovnú ochrannú známku č. 199120 „GORAL“.

Na záver prihlasovateľ zopakoval, že prvostupňový orgán pochybil, keď neakceptoval, že časť prihláseného označenia je už chránená registráciou.

Na základe uvedených skutočností 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 11. augusta 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 dištinktívny 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, vyčerpávajúcim 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 (posledný odsek na štvrtej strane), kde sa podľa jeho názoru prvostupňový orgán venoval logu „Family“, pričom zastal názor, že toto nie je vo vzťahu k celkovému dojmu podstatné.

Namietateľ ďalej uviedol, že dôkazy týkajúce sa obrazových označení so slovným prvkom „Family“, predložené prihlasovateľom v prvostupňovom konaní sú bez akéhokoľvek právneho významu vo vzťahu k posudzovanej veci, keďže logo „Family“ prvostupňový orgán posúdil ako vedľajší prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o ďalší predložený dôkaz, výpis z webregistra k slovnej ochrannej známke č. 199120 „GORAL“, namietateľ konštatoval, že táto ochranná známka je bez vecnej súvislosti s týmto konaním, keďže v tomto konaní sa posudzuje prihlásené obrazové označenie a staršia ochranná známka, obidve tvorené slovným prvkom „GORALDAMER“, s tým, že hlavný dištinktívny prvok prihláseného označenia a staršia ochranná známka boli prvostupňovým orgánom posúdené ako totožné.

Z uvedených dôvodov, pokiaľ sa prvostupňový orgán nezaoberal prihlasovateľom predloženými dôkazmi, postupoval podľa namietateľa zákonne, správne a spravodlivo.

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 2559-2018, 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 „syr; 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 slovnej ochrannej známky č. 248402, „GORALDAMER“, s právom prednosti od 12. apríla 2018, ktorá je v registri zapísaná pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a teda o naplnení podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Poukázal na to, že rozhodujúcimi prvkami v prihlásenom označení sú logo „Family“ a slovný prvok „GORALDAMER“ v konkrétnej úprave. Zastal názor, že prvostupňový orgán pochybil, keď neprihliadol na to, že časť prihláseného označenia – logo „Family“, je základom označenia, ktoré sú už chránené registráciou a ktorých rozhodujúce prvky prihlasovateľ používa. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie a staršia ochranná známka nie sú podobné. Z vizuálneho hľadiska sú odlišné, pričom tvrdenie prvostupňového orgánu, že farebnosť a geometrické útvary v prihlásenom označení predstavujú iba pozadie, je nelogické. Čo sa týka fonetického hľadiska, toto bolo podľa prihlasovateľa prvostupňovým orgánom posúdené neobjektívne, pretože prvostupňový orgán vylúčil z posúdenia slovo „family“, napriek tomu, že toto slovo má prihlasovateľ chránené v rámci jeho zapísaných ochranných známkov, a napriek tomu, že prihlásené označenie je v registri úradu vedené v slovnom znení ako „Family Goraldamer“. Pri posúdení sémantického hľadiska mal prvostupňový orgán zohľadniť poukaz prihlasovateľa na slovnú ochrannú známku č. 199120 „GORAL“.

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 známkov 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 označenia alebo ochranných známkov a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti 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 nárokováných 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 nárokováných 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 preskúmať 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 z vizuálneho hľadiska a ich zhode, resp. podobnosti vo vyššej miere z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu buď nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky alebo aj z tohto hľadiska bude spotrebiteľ vnímať prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku ako podobné.

Prihlasovateľ v podanom rozklade konštatoval, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka nie sú podobné. Poukázal na to, že jedným z rozhodujúcich prvkov prihláseného označenia je logo „Family“, pričom toto je základom už zaregistrovaných (a používaných) ochranných známk prihlasovateľa. Z vizuálneho hľadiska sú aj vzhľadom na uvedené prihlásené označenie a staršia ochranná známka podľa neho odlišné. Fonetické hľadisko bolo prvostupňovým orgánom posúdené podľa prihlasovateľa neobjektívne, pretože vylúčil z posúdenia slovo „family“. Vo vzťahu k sémantickému hľadisku prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že v napadnutom rozhodnutí vôbec nezohľadnil poukaz prihlasovateľa na slovnú ochrannú známku č. 199120 „GORAL“.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je obrazové prihlásené označenie a slovná staršia ochranná známka. Prihlásené označenie je tvorené väčšou zelenou elipsou s tenkým bielym prúžkom po jej obvode, ktorá predstavuje podklad pre slovný prvok „GORALDAMER“, napísaný 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 slovným prvkom „GORALDAMER“ napísaným bežným písmom.

V rámci porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zjavné, že tak prihlásené označenie, ako aj staršia ochranná známka sú tvorené rovnakým slovným prvkom, „GORALDAMER“. Zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je tento v bežnom písme, v prihlásenom označení je napísaný štylizovaným písmom, ktoré sa však len veľmi mierne odlišuje od bežného písma (bielou farbou a plynule zväčšujúcimi sa písmenami smerom do prostriedku nápisu). Prihlásené obrazové označenie sa od staršej ochrannej známky, ktorá je tvorená výlučne uvedeným slovným prvkom, ďalej odlišuje podkladom uvedeného slovného prvku, väčšou zelenou elipsou, a tiež menšou dvojfarebnou elipsou s nápisom „Family“, umiestnenou v ľavej hornej časti väčšej zelenej elipsy. Je potrebné uviesť, že slovný prvok „GORALDAMER“ spolu s jeho podkladom – väčšou zelenou elipsou, predstavujú dominantné, t. j. vďaka svojej veľkosti a umiestneniu jednotlivých prvkov prihláseného označenia vizuálne najvýraznejšie prvky prihláseného označenia. Červeno-zelená elipsa bez výplne so slovným prvkom „Family“ sú v porovnaní s nimi o dosť menšie a nachádzajú sa v hornej časti/na okraji prihláseného označenia. Navyše, pretože spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť slovným ako obrazovým prvkom, keďže práve prostredníctvom slovných prvkov odkazujú na jednotlivé označenia, aj spomedzi dominantných (vizuálne najvýraznejších) prvkov prihláseného označenia v tomto prípade budú venovať väčšiu pozornosť nápisu „GORALDAMER“ ako jeho podkladu v podobe farebnej elipsy (okrem toho tiež platí, že farebné podklady nápisov v podobe jednoduchých geometrických útvarov sú v označeniach bežné, sú vnímané len ako dekoratívny prvok, a spotrebiteľia im teda venujú minimálnu pozornosť). Vzhľadom na skutočnosť, že jediný (slovný) prvok, ktorým je tvorená staršia ochranná známka, slovný prvok „GORALDAMER“, sa ako celok nachádza v prihlásenom označení (aj keď v určitej, avšak nie veľmi nápadnej grafickej úprave), pričom tento prvok v prihlásenom označení prednostne púta pozornosť spotrebiteľa (spotrebiteľ si ho nepochybne všimne a najskôr zapamätá), spotrebiteľská verejnosť, aj napriek tomu, že bude vnímať prihlásené označenie ako celok, t. j. vrátane jeho odlišnosti v porovnaní so staršou ochrannou známkou (a teda aj loga „Family“, na ktoré v rozklade poukázal prihlasovateľ), prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku bude vnímať z vizuálneho hľadiska ako podobné, pričom pôjde o podobnosť v priemernej miere.

K tvrdeniu prihlasovateľa v podanom rozklade, že pri hodnotení vizuálneho hľadiska mal prvostupňový orgán zohľadniť skutočnosť, že súčasťou prihláseného označenia je časť chránená registrovaným označením, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska zohľadnil prítomnosť menšej elipsy so slovným prvkom „Family“ v prihlásenom označení, avšak nezaoberal sa tým, že táto časť prihláseného označenia je veľmi podobná už skôr zaregistrovaným (a podľa tvrdenia prihlasovateľa používaným) ochranným známkam prihlasovateľa, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo vyjadrení k námietkam. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v tejto súvislosti postupoval správne, pretože v predmetnom konaní nie je dôvodné, aby boli pri posúdení podobnosti kolíznych označení zohľadnené staršie registrácie označení prihlasovateľa či ich používanie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v tomto konaní je predmetom posúdenia kolízia napadnutej prihlášky ochrannej známky a staršej ochrannej známky. Právo prednosti k prihlásenému označeniu, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky, vzniklo prihlasovateľovi ku dňu 27. november 2018 (podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky). Skoršie registrácie iných označení prihlasovateľa alebo ich používanie, aj pokiaľ sú začlenené do prihláseného označenia, sú vzhľadom na uvedené pri posúdení námietok proti napadnutej prihláške ochrannej známky, podaných na základe uplatneného námietkového dôvodu, irelevantné.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa, ako to vyplýva zo skôr uvedeného, stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska podobné, pričom konštatuje, že sú podobné v priemernej miere.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že prihlásené označenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvukovo reprodukované za pomoci štyroch slabík ako „go-ral-da-mer“, pretože pri odkazovaní na označenia tovarov alebo služieb je bežná tendencia skracovať dlhšie označenia, pričom sa obvykle reprodukovávajú 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 nereprodukovávajú. Staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukovaná tiež za pomoci štyroch slabík ako „go-ral-da-mer“. 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 zhodné. Pokiaľ by však aj boli foneticky reprodukované obidva slovné prvky prihláseného označenia, ako to zrejme predpokladá prihlasovateľ, a teda prihlásené označenie by bolo reprodukované ako „fe-mi-ly go-ral-da-mer“, resp. „fa-mi-ly go-ral-da-mer“, pri použití slovenskej výslovnosti, aj v takomto prípade by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku, ktorej zvuková reprodukcia by bola celá obsiahnutá v zvukovej reprodukcii prihláseného označenia, ako podobné z fonetického hľadiska, a to vo vyššej miere, ako to uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ prihlasovateľ v súvislosti s fonetickým hľadiskom argumentoval skutočnosťou, že prvostupňový orgán vylúčil slovo „family“ z posúdenia fonetického hľadiska, napriek tomu, že prihlasovateľ má toto slovo chránené v rámci jeho zapísaných ochranných známk, a napriek tomu, že prihlásené označenie je aj v registri úradu vedené v slovnom znení ako „Family Goraldamer“, je potrebné doplniť nasledujúce. Tieto skutočnosti nemajú žiadny vplyv na to, resp. súvis s tým, ako bude prihlásené označenie spotrebiteľmi reprodukované. Pri evidencii údajov o prihláške ochrannej známky sa úrad nezaobera posudzovaním otázky fonetickej reprodukcie označenia spotrebiteľmi. Slovný prvok, resp. slovné prvky obrazového označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, resp. slovné prvky obrazovej ochrannej známky sa uvádzajú v údajoch o prihláške, resp. ochrannej známke za účelom uľahčenia ich vyhľadávania. Ich uvedenie v spojitosti s prihláškou ochrannej známky alebo ochrannou známkou nemá žiadny právny význam. Z hľadiska vymedzenia predmetu ochrany je určujúce vyjadrenie označenia v registri. Navyiac, z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že aj napriek nižšej pravdepodobnosti zvukovej reprodukcie prihláseného označenia ako „fe-mi-ly go-ral-da-mer“, resp. „fa-mi-ly go-ral -da-mer“ aj prvostupňový orgán prihliadol, rovnako ako orgán rozhodujúci o rozklade, na možnosť reprodukcie obidvoch slovných prvkov 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“ (toto slovo je v slovnom prvku „GORALDAMER“ ľahko rozpoznateľné) 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 bude spotrebiteľ rovnako vnímať v jej slovnom prvku „GORALDAMER“ slovo „GORAL“, pričom mu bude pripisovať rovnaký význam ako v prihlásenom označení. Napriek tomu, že v prípade prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať slovo „Family“ s významom „rodina“, vzhľadom na to, že prihlásené označenie vyvolá u spotrebiteľa zároveň zhodný významový vnem ako staršia ochranná známka spôsobený tým, že obidve tieto označenia obsahujú slovo „GORAL“, ktorému budú spotrebiteľia pripisovať v obidvoch označeniach rovnaký, už uvedený význam, posudzované označenia budú pre spotrebiteľskú verejnosť z významového hľadiska podobné.

Prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska dospel k záveru o tom, že slovný prvok „Family“ je opisný vo vzťahu k nárokoványm tovarom, a preto vo vzťahu k týmto tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo zohľadnil pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, 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 konkrétne o slovný prvok „Family“ nachádzajúci sa v prihlásenom označení, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že tento prvok má vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť (t. j. nestotožňuje sa s posúdením prvostupňového orgánu, že je opisný, a preto bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom), keďže vo vzťahu k týmto tovarom neposkytuje konkrétnu a aj bez hlbšej úvahy zrozumiteľnú informáciu o ich konkrétnej vlastnosti. 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. Vzhľadom na to, že nie je možné konštatovať, že tento prvok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ako to urobil prvostupňový orgán, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že aj tento prvok ovplyvní vnímanie prihláseného označenia zo strany spotrebiteľa, a to tak pokiaľ ide o sémantickú stránku, ako aj z hľadiska celkového, a teda aj z hľadiska existencie pravdepodobnosti zámeny. Orgán rozhodujúci o rozklade pri uvedenom posúdení podobnosti označení zo sémantického hľadiska z tejto skutočnosti vychádzal, t. j. aj vzhľadom na uvedené, avšak zároveň s ohľadom na skutočnosť, že na rozdiel od prvostupňového orgánu orgán rozhodujúci o rozklade považoval za nepochybné vnímanie slovného prvku „GORAL“ v porovnávaných označeniach priemerným spotrebiteľom vo vyššie uvedenom význame, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka budú pre spotrebiteľa z významového hľadiska podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa teda nestotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia budú buď zo sémantického hľadiska pre spotrebiteľa podobné alebo sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľom, ale zastáva názor, že porovnávané označenia je potrebné z pohľadu priemerného spotrebiteľa považovať za významovo podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že v súvislosti s posúdením sémantického hľadiska prihlasovateľ v podanom rozklade (ako už aj v prvostupňovom konaní) poukázal na registráciu slovnej ochrannej známky č. 199120 „GORAL“. S právom prednosti od 28. februára 2001 bola táto 13. mája 2002 zapísaná do registra ochranných známk, pričom 28. februára 2021 zanikla. V prvostupňovom konaní ešte uviedol, že výrobcom syrov označovaných staršou ochrannou známkou môže byť bývalý majiteľ uvedenej ochrannej známky. Nevysvetlil však, aký súvis videl medzi preskúmaným prípadom a touto ochrannou známkou, resp. aký význam má pre toto konanie ním uvedená možnosť, že výrobcom syrov označovaných staršou ochrannou známkou je bývalý majiteľ uvedenej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s poukazom prihlasovateľa na túto ochrannú známku konštatuje, že táto ochranná známka (jej



zápis, existencia, skutočnosť, kto bol jej majiteľom) nemôže ovplyvniť posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska a ani celkové posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny. Rovnako ako pre posúdenie predmetného námietkového dôvodu nie je rozhodujúce, kto vyrába syry označované staršou ochrannou známkou.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je ďalej 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 len nižší 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 podobné (v priemernej miere) z vizuálneho hľadiska, ako podobné zo sémantického hľadiska, pričom z fonetického hľadiska boli posúdené ako zhodné (v prípade menej pravdepodobnej zvukovej reprodukcie prihláseného označenia za pomoci všetkých jeho slovných prvkov boli aj z tohto hľadiska posúdené ako podobné, a to vo vyššej miere). Zároveň bola zistená zhoda prihlasovateľom nárokováných tovarov s tovarmi staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Spotrebiteľia pri nízkej miere pozornosti, ktorú budú venovať daným tovarom, orientujúc sa len podľa nedokonalého obrazu označení, ktorý si uchovávajú v pamäti, vzhľadom na prednostne vnímaný slovný prvok v prihlásenom označení a jediný prvok v prípade staršej ochrannej známky, nebudú schopní prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku, aj napriek opísaným rozdielom, na zhodných tovaroch navzájom od seba odlišiť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade existenciu pravdepodobnosti zámeny 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 doplnujúce označenie k názvu produktu, a taktiež ani grafická úprava a podklad slovného prvku prihláseného označenia „GORALDAMER“, ktoré budú vnímané ako dekoratívne prvky, ktoré spotrebiteľia nezvyknú vnímať ako prvky identifikujúce obchodný pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ si konkrétnu grafickú úpravu písma, prípadne ani podklad nebude presne pamätať, 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, hrozí vysoké riziko, že sa, vzhľadom na rovnaký slovný prvok „GORALDAMER“, nachádzajúci sa v oboch označeniach, bude domnievať, že ide o označenia toho istého subjektu, resp. navzájom prepojených ekonomických subjektov.

Čo sa týka prihlasovateľom opakovane zdôrazňovanej skutočnosti, že časť prihláseného označenia – logo so slovným prvkom „Family“, je základom označení, ktoré sú už chránené registráciou, ako aj jeho tvrdenia, že rozhodujúce prvky ním uvedených ochranných známk používajú, pričom podľa prihlasovateľa ide o rozhodujúce skutočnosti vylučujúce podobnosť (a teda pravdepodobnosť zámeny) prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne považuje za potrebné zdôrazniť, že registrácia iných ochranných známk prihlasovateľa alebo ich používanie sú pri posúdení predmetných námietok proti napadnutej prihláške ochrannej známky, podaných na základe uplatneného námietkového dôvodu, irelevantné. Pri posudzovaní kolízie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou nie je možné prihliadať na iné práva prihlasovateľa, napr. na jeho iné ochranné známky a ani na používanie jednotlivých prvkov prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že kolízia týchto iných práv alebo ochranných známk prihlasovateľa a staršej ochrannej známky nie je v konaní o predmetných námietkach predmetom posudzovania, ale je ním kolízia výlučne prihláseného označenia (napadnutej prihlášky ochrannej známky) a staršej ochrannej známky namietateľa. Zároveň, ako bolo uvedené, právo prednosti k prihlásenému označeniu, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky, vzniklo ku dňu 27. november 2018 (dátum podania napadnutej prihlášky ochrannej známky). Na okolnosti predchádzajúce jej podaniu preto nemožno pri posúdení predmetných námietok prihliadať.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keď sa nestotožnil s niektorými čiastkovými závermi prvostupňového orgánu, súvisiacimi s posúdením rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Family“, resp. s posúdením sémantického hľadiska, 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 v preskúvanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom napadnutej prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za dôvodné námietkam podaným z tohto dôvodu vyhovieť a napadnutú prihlášku ochrannej známky pre všetky nárokové 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 preskúvanom 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, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce 1, Slovenská republika