



Banská Bystrica 16. 2. 2021

POZ 895-2019/N-18-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **ELIT** do registra ochranných znáмок, prihláseného 26.4.2019 prihlasovateľom ELIT-SK s. r. o., Komenského 853/6, 900 01 Modra 1, zastúpeným v konaní spoločnosťou Boldiz Law Firm s. r. o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 895-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky **ELIT, číslo spisu POZ 895-2019, sa zamieta.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **ELIT** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 895-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.4.2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky **ELIT** č. 232619 s právom prednosti od 29.3.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 27, 35, 36, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že v oboch označeniach je dominantným prvkom slovný prvok „ELIT“, pričom z vizuálneho hľadiska obdĺžnik prítomný vo zverejnenom označení a vsadená bodka na písmene „i“ v staršej ochrannej známke nebude mať vplyv na celkový vizuálny vnem, na základe čoho skonštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska.

Namietateľ ďalej uviedol, že sporné označenia budú z fonetického hľadiska zhodne reprodukované ako „elit“ a zo sémantického hľadiska budú zhodne vnímané ako „elita“ alebo „elitný“ alebo prípadne aj bez konkrétneho významu.

Z celkového hľadiska je zverejnené označenie podľa namietateľa vysoko podobné so staršou ochrannou známkou a bežný spotrebiteľ si ich bude asociovať.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že prihlásené tovary v triede 2 „*farby, nátery; farby v spreji; základné náterové farby*“ sú zhodné s tovarmi „*farby; fermeže; základný ochranný náter na podvozky automobilov; riedidlá do farby; spojivá do farby; riedidlá farieb; farbivá; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov*“ zapísanými v triede 2 pre staršiu ochrannú známku, pričom dodal, že sú aj podobné s niektorými z tovarov a služieb zapísaných v triedach 1, 17 a 35.

Pre tovary „štetce; maliarske štetce; maliarske valčeky pre domácnosť“ prihlásené v triede 16 namietateľ konštatoval podobnosť a komplementárnosť so zapísanými tovarmi v triede 2 „farby; fermeže; riedidlá do farby; spojivá do farby; riedidlá farieb; farbivá; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov“.

Pre tovary „baliace plastové fólie“ prihlásené v triede 16 namietateľ skonštatoval podobnosť a zhodu s tovarmi „papierové obaly; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Namietateľ ďalej preukazoval vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky a uviedol, že jeho spoločnosť vznikla v roku 1996, zhruba od vtedy používa aj namietané logo, pričom poukázal na jeho ďalšiu ochrannú známku č. 189916 s dátumom priority od 6.2.1998. Na preukázanie používania loga najmä v rámci internetového obchodu namietateľ doložil printscreen z internetovej stránky www.elit.sk (príloha 3) a výtlačok zo stránky internetového archívu z 12.12.1998 (príloha 4).

Namietateľ dodal, že je vlastníkom domény www.elit.sk (prílohy 5 a 6) a okrem internetových obchodov má po celom území Slovenskej republiky kamenné predajne (<https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html>), vzhľadom na čo konštatoval, že staršia ochranná známka prihlásená v roku 2011 mala už v tom čase vysokú rozlišovaciu spôsobilosť plynulým nadviazaním na rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky č. 189916.

V prílohe 7 namietateľ preukazoval dosiahnutý obrat viac ako 19 miliónov eur v roku 2009, ktorý neustále stúpala a v roku 2019 predstavoval viac ako 71 miliónov eur, čo podľa neho svedčí o vysokej spokojnosti zákazníkov. Namietateľ ďalej uviedol, že používanie internetového obchodu www.elit.sk je podmienené registráciou, pričom v súčasnosti eviduje viac ako 12 tisíc aktívnych užívateľov/zákazníkov.

Namietateľ ďalej konštatoval, že od roku 2013 vydáva a distribuuje spolu s českou partnerskou spoločnosťou ELIT CZ, spol. s r. o. „ELIT magazín“, logom ktorého je staršia ochranná známka. Všetky vydania, ako dodal, sú dostupné vo formáte PDF na adrese <https://www.elit.sk/magazin.html> (v prípade požiadavky úradu je možné doručenie všetkých čísel elektronicky na nosiči) a obsahujú okrem textov o ponúkaných tovaroch aj športové spravodajstvo, spotrebiteľské analýzy, právne poradenstvo, ponuky kalendárov a podobne. Namietateľ poukázal na úvodník čísla 4/2014, v ktorom je uvedené, že namietateľ sponzoruje team MRG-SP MOTO v pretekoch RALLYE DAKAR, najslávnejšej off-road rallye organizovanej od roku 1979, kde sa pravidelne zúčastňujú od roku 2010 aj slovenskí pretekári (motocyklista Štefan S.), a teda staršia ochranná známka sa dostáva do povedomia slovenských spotrebiteľov aj prostredníctvom Rallye Dakar s mimoriadnou sledovanosťou aj na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené je podľa namietateľa zjavné, že pravdepodobnosť zámény sa zvyšuje v dôsledku vyššej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktorú namietateľ pre svoju ochrannú známku získal používaním – a to vrátane používania loga tvoriaceho staršiu ochrannú známku už od roku 1998.

V nadväznosti na dôkazy na preukázanie vyššej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky namietateľ konštatoval aj nadobudnutie jej dobrého mena na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby v triedach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 27, 35, 36, 37, 39 a 41, pričom je podľa neho zjavne preukázané ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena v prípade použitia zverejneného označenia na tovaroch v triede 2 a 16. Podľa prihlasovateľa je ďalej zrejme, že spotrebiteľ kupujúci farby a maliarske potreby **ELIT** od prihlasovateľa si tieto bude spájať s príbuznými tovarmi ponúkanými v dlhoročne overenom a nesmierne obľúbenom obchode namietateľa, čím získa neoprávnenú výhodu oproti iným súťažiteľom. Rovnako spotrebiteľ kupujúci farby a maliarske potreby **ELIT** od prihlasovateľa si tieto bude spájať s príbuznými tovarmi aplikovanými pri poskytovaní služieb autoservisov namietateľom pod značkou **ELIT**. Namietateľ dodal, že akýkoľvek výrobok či služba ním poskytovaná už viac ako dve dekády v preukázateľne obrovskom rozsahu veľkému množstvu spokojných zákazníkov sa vyznačuje spoľahlivosťou a vysokou kvalitou, a preto by prihlasovateľ ťažil pri používaní vizuálne veľmi podobného a foneticky a sémanticky zhodného označenia **ELIT**.

K absencii náležitého dôvodu namietateľ uviedol, že existencia obchodného mena prihlasovateľa ELIT-SK s. r. o., ktoré bolo registrované až 19.3.2019, nezakladá automaticky nárok na dané označenie a jeho používanie.

Namietateľ ďalej uviedol, že ak by bolo zverejnené označenie zapísané, jeho používanie by spôsobovalo ujmu rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrému menu staršej ochrannej známky, keďže namietateľ by nemal žiadnu kontrolu nad kvalitou tovarov ponúkaných prihlasovateľom, ktoré by si spotrebiteľ asocioval s tovarmi označenými staršou ochrannou známkou. Ak by aj spotrebiteľ dokázal rozlíšiť sporné označenia, došlo by podľa namietateľa k rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a spotrebiteľ by sa nemohol spoľahnúť na to, že logo **ELIT** je zárukou kvality, a to zvlášť v prípade, kedy nechce vynakladať väčšiu pozornosť pri výbere tovarov, čo by viedlo k odlivu zákazníkov od namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ zhrnul, že boli naplnené všetky podmienky uplatnených námietkových dôvodov a navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu z 1.6.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 7.12.2020 vyjadril nesúhlas s odôvodnením namietateľa, pričom k porovnaniu označení uviedol, že obe sú tvorené pochvalným slovným prvkom „ELIT“, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie kvality alebo iných vlastností tovarov, a preto rozlišovaciu funkciu v sporných označeniach zohráva obrazový prvok. Podľa neho zhoda v slovnom prvku bez rozlišovacej spôsobilosti nepostačuje na preukázanie pravdepodobnosti zámeny označení alebo ich asociácie.

Pri vizuálnom porovnaní sporných označení sa prihlasovateľ odvolal na Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-334/05 P a uviedol, že pri preskúmaní označení ako celku a izolovaní ich nedištinktívnej časti je nesporná odlišnosť vo farebnom vyhotovení, pozadí a tvare písma, ktoré si spotrebiteľ zapamätá a bude ich vnímať z vizuálneho hľadiska ako odlišné označenia. Slovný prvok so slabou mierou rozlišovacej spôsobilosti podľa prihlasovateľa zmierni aj účinok fonetickej podobnosti a nie je ani možné automaticky konštatovať pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie sporných označení, a to ani v prípade zhodných alebo podobných tovarov.

Prihlasovateľ ďalej, na rozdiel od namietateľa, tvrdil, že výber tovarov prihlásených v triedach 2 a 16 si bude vyžadovať zvýšený stupeň pozornosti spotrebiteľa, pričom dodal, že nepredpokladá zníženie pozornosti ani v prípade odbornej pomoci s výberom tovarov odborníkom.

Ku konštatovaniu namietateľa o nadobudnutí zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že uvedené tvrdenie nebolo preukázané relevantnými dôkazmi a navyše podľa neho opisné označenie registrované bez výraznejších obrazových elementov spôsobilých zabezpečiť dostatočnú rozlišovaciu funkciu označenia nemôže nadobudnúť vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ani v prípade, ak by bola používaná tak, ako to tvrdil namietateľ.

Prihlasovateľ odôvodňoval nedostatok predložených dôkazov nasledovne:

- existencia ochranných známok 189916 a č. 189917 s dátumom priority 6. 2.1998, ktoré nie sú predmetom tohto konania, nepreukazuje ich reálne používanie vo vzťahu k tovarom, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie;
- vlastníctvo domény ako ani existencia internetového obchodu nepreukazuje, že staršia ochranná známka je v spojitosti s internetovou stránkou používaná vo vzťahu k prihláseným tovarom;
- bez spochybňovania dosiahnutých obrátov nebola preukázaná ich spojitosť so staršou ochrannou známkou, resp. to, či bol obrat dosiahnutý z činnosti namietateľa na území Slovenskej republiky;
- nebola preukázaná existencia 12 000 užívateľov zaregistrovaných na internetovej stránke www.elit.sk, ako ani to, či daní užívatelia aj vykonali nákupnú aktivitu a z akého územia pochádzajú;
- nebolo preukázané, že vydávaný magazín s vyobrazením staršej ochrannej známky bol distribuovaný na území Slovenskej republiky, resp. v akom rozsahu;
- sponzorská činnosť na Rally Dakar 2014 nepreukazuje vzťah staršej ochrannej známky k slovenskému divákovi, navyše keď namietateľ nebol hlavným sponzorom tímu ale len jedným z mnohých, čo divák ani nemusel postrehnúť.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že namietateľom tvrdená vyššia rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky nebola náležite preukázaná, resp. že vzhľadom k objektívnym právnym prekážkam staršia ochranná známka nie je spôsobilá nadobudnúť vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, a teda ani status ochrannej známky s dobrým menom. Podľa prihlasovateľa nie je preto ani možné akceptovať tvrdenie namietateľa o možnom vzniku ťaženia bez náležitého dôvodu z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, resp. z jej dobrého mena a rovnako nemôže dochádzať ani k ujme z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, pretože tieto neboli v konaní preukázané.

V závere prihlasovateľ dodal, že je vecou každého podnikateľského subjektu aké obchodné meno, resp. ochrannú známku si pre svoju podnikateľskú činnosť zvolí, avšak namietateľ nemôže očakávať, že ak jeho označenie pozostáva z opisného, resp. laudatórneho prvku „ELIT“, tak môže obmedziť používanie slova „ELIT“ v hospodárskej súťaži v spojitosti s tovarmi zapísanými v triede 2 a 16. Namietateľ preto musí akceptovať a tolerovať používanie týchto opisných/laudatórnych označení v rámci hospodárskej súťaže inými súťažiteľmi, a to napriek existencii staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky 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 v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) citovaného zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona 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 ochrannej známky **ELIT**, číslo spisu POZ 895-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.4.2019 prihlasovateľom ELIT-SK s. r. o., Komenského 853/6, 900 01 Modra 1 a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2020 pre tovary v triedach 2 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava je majiteľom ochrannej známky **ELIT** č. 232619 s právom prednosti od 29.3.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 27, 35, 36, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 2 – „*farby, nátery; farby v spreji; základné náterové farby*“;

v triede 16 – „*štetce; maliarske štetce; maliarske valčeky pre domácnosť; baliace plastové fólie*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary:

v triede 2 – „*ochranné prostriedky proti hrdzi; farby; fermeže; ochranné nátery na podvozky automobilov; základný ochranný náter na podvozky automobilov; riedidlá do farby; spojivá do farby; ochranné prípravky na kovy; ochranné pásy proti korózii; protikorózne oleje; riedidlá farieb; riedidlá lakov; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov*“;

v triede 16 – „*tlačoviny; tlačivá; formuláre; katalógy; manuály; automobilové manuály; databázy na papierových nosičoch; servisné príručky; firemné listiny; periodická a neperiodická tlač a publikácie; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; prospekty; papierové propagačné materiály; papierové obaly; kartónové škatule, lepiace štítky; pečiatky; grafické reprodukcie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčkové predmety; darčkové predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 doplnujúci 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.

Tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 2 „*farby, nátery; farby v spreji; základné náterové farby*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi v triede 2 staršej ochrannej známky „*farby*“, keďže ide zhodne o rôzne typy farieb.

Tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 16 „*baliace plastové fólie*“ sú synonymom pre tovary „*obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Ostatné tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 16 „*štetce; maliarske štetce; maliarske valčeky pre domácnosť*“ možno považovať za podobné s tovarmi „*farby*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 2. Aj keď sa ich povaha líši, sporné výrobky budú spotrebiteľia používať súčasne na dosiahnutie rovnakého výsledku, ide teda o tovary doplnkové, ktoré si budú spotrebiteľia dávať do súvisu a ktoré sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov dostupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnakých predajných miestach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 895-2019)



Staršia ochranná známka (OZ č. 232619)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, pričom zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „ELIT“ napísaným veľkým, tučným typom písma čiernej farby na pozadí obdĺžnika so zaoblenými rohmi, ktorého podstatná časť tvoriaca pozadie slovnému prvku je sivej farby a spodná časť je čiernej farby. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „ELIT“ napísaným veľkým, tučným typom písma modrej farby v jednoduchej grafickej úprave, ktorá spočíva v miernom sklone písma doprava, pričom písmeno „i“ je približne o tretinu menšie oproti ostatným písmenám a je doplnené do výšky ostatných písmen bodkou v tvare červeného vyplneného kruhu. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „ELIT“ a odlišujú sa len prítomnosťou jednoduchého geometrického tvaru vo zverejnenom označení, ktorý tvorí pozadie pre slovný prvok a zvýraznením bodky na písmene „i“ v staršej ochrannej známke. Vzhľadom na uvedené je možné pri zväžení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať, konštatovať vizuálnu podobnosť sporných označení.

Z fonetického hľadiska možno pokladať porovnanie za jednoznačné, pretože spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označenie zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu sporných označení rovnako, a to „e-lit“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. Kolízne označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „elit“, ktoré ako také nemá v slovenskom jazyku žiaden význam, a teda ide o slovo fantazijné. Je však nutné uviesť, že slovo „elit“ evokuje slovo elita, resp. elitný, teda súvisiaci s elitou, s najlepšími, najúspešnejšími jednotlivcami, skupinami, alebo aj majúci vysokú mieru akosti, úrovne a pod. (Slovník súčasného slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006). Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich spotrebiteľ bude vnímať ako sémanticky zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 2 a 16 jednak široká spotrebiteľská, ale aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej potreby.

Nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že výber tovarov prihlásených v triedach 2 a 16 si bude vyžadovať zvýšený stupeň pozornosti spotrebiteľa, a to aj v prípade odbornej verejnosti. V predmetnom

prípade kolízne tovary, ktorými sú rôzne druhy farieb, náterov a štetcov alebo aj fólie na balenie tovarov síce nepredstavujú tovary dennej spotreby, ako napr. potraviny, avšak spotrebiteľ si ich zaobstará vo väčšine prípadov na okamžité použitie a nie na dlhšie obdobie, ako napr. kabelky alebo obuv, ktorým by venoval zvýšenú pozornosť pri ich výbere a zároveň nejde ani o technicky a finančne náročnejšie tovary vyžadujúce si zvýšenú mieru pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť založená na rovnakom slovnom prvku „ELIT“. Z fonetického a sémantického hľadiska boli porovnávané označenia vyhodnotené ako zhodné, resp. sa sémantické hľadisko neuplatní pri možnom odlíšení porovnávaných označení. K samotnému slovnému prvku „ELIT“ je nutné uviesť, že evokuje slovo majúce pochvalný charakter, ktoré je bežne používané v obchodnom styku, a ktoré sa veľmi často používa na opísanie prednosti alebo dobrej kvality tovarov, a je preto samo o sebe slabým prvkom s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k sporným tovarom.

Výsledkom porovnania tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistenie ich zhodnosti a podobnosti .

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény 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. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie automaticky k pravdepodobnosti zámény, avšak pravdepodobnosť zámény možno konštatovať, ak porovnávané označenia obsahujú síce aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, avšak rovnako s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti alebo majúci bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný.

V predmetnom prípade slovný prvok „ELIT“, ako už bolo uvedené, predstavuje prvok disponujúci len nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 2 a 16. Preto je potrebné zamerať sa na vplyv odlišností na celkový dojem označení. V danom prípade bolo konštatované, že odlišnosť označení spočívajúca len v minimálnej farebnej odlišnosti a v prítomnosti jednoduchého geometrického tvaru vo zverejnenom označení, ktorý tvorí pozadie pre slovný prvok a vo zvýraznení bodky na písmene „i“ v staršej ochrannej známke, ktorá neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo obrazové prvky, nie je dostatočné na odlíšenie sporných označení, a to najmä v prípade, kedy priemerný spotrebiteľ nemá možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, a ktorý je v prípade najmä zverejneného označenia založený v podstate výlučne na slovnom prvku, ktorý je zhodný s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. K uvedenému úrad tiež podotýka, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia vo vzťahu k staršej ochrannej známke namietateľa a nie zápisnú spôsobilosť iných označení, resp. ochranných známk so slovným prvkom, resp. slovotvornou časťou „ELIT“.

V súlade s uvedenými zásadami spoločného postupu a rozhodovacej praxe je navyše potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov, a preto dominantné postavenie slova „ELIT“ ako vo zverejnenom označení tak aj v staršej ochrannej známke je dostatočné na to, aby spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu o obchodnom pôvode tovarov označených porovnávanými označeniami.

Pri zohľadnení všetkých relevantných skutočností daného prípadu je zrejmé, že pri výbere tovarov, ktorým spotrebiteľ venuje priemernú mieru pozornosti a neanalyzuje detaily označení, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že tovary označené zverejneným označením, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa. Uvedené vedie k záveru, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a to najmä vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť ich možnej asociácie v mysli slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude zverejnené označenie považovať len za ďalší variant staršej ochrannej známky.

K dokladom predložených namietateľom na preukázanie zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky je nutné uviesť, že doklady preukazujúce len existenciu internetovej stránky www.elit.sk, vlastnícke práva k doméne elit.sk, ako ani výpis z internetovej stránky www.finstat.sk o vývoji tržieb, ziskov, výnosov a aktív, ktorý je síce bez pochyb dôkazom o profitovaní spoločnosti namietateľa, nie sú bez preukázania jej reálneho používania a vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou dostačujúce na úspešné tvrdenie o nadobudnutí zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky vo vzťahu ku kolíznym tovarom. Túto podmienku namietateľ nespĺnil, keďže ani tvrdenia o existencii 12 000 užívateľov jeho internetovej stránky a zákazníkov internetového obchodu a sponzorovaní prestížnej Rallye Dakar neboli doložené dôkazmi (internetový odkaz na namietateľom distribuovaný časopis „ELIT magazín“ nebol funkčný, pričom dodatočné doloženie pdf verzie časopisov, ktoré navrhol namietateľ, nie je možné po uplynutí trojmesačnej lehoty na podanie námietky v súlade s ustanovením § 30 zákona o ochranných známkach) a neboli predložené ani žiadne ďalšie doklady o strete relevantnej verejnosti s tovarmi namietateľa označenými jeho staršou ochrannou známkou.

K argumentu prihlasovateľa, že namietateľ ako majiteľ ochrannej známky pozostávajúcej z opisného prvku nemôže obmedziť používanie opisných/laudatórnych označení v rámci hospodárskej súťaže inými súťažiteľmi, je nutné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Keďže staršia ochranná známka je zapísanou platnou ochrannou známkou, teda disponuje určitou mierou rozlišovacej spôsobilosti, oprávňuje jej majiteľa brániť zápisu označení s neskorším právom prednosti, pri ktorých je pravdepodobná zámena s jeho ochrannou známkou. Zároveň v prípade zverejneného označenia je nutné konštatovať, že prihlasovateľ, ktorý má pri voľbe svojho označenia viacero možností, nevyvinul dostatočnú snahu odlíšiť sa od už existujúcich označení v danej oblasti a v predmetnom prípade boli podané námietky založené na staršom práve namietateľa posúdené ako dôvodné.

K rozhodnutiam citovaným prihlasovateľom je nutné uviesť, že tieto sa týkali zápisnej spôsobilosti iných prihlášok ochranných známk, a navyše aj v zdanlivo obdobných prípadoch je nutné každé konanie posudzovať individuálne a pri rozhodovaní sa vždy zohľadňujú konkrétne fakty tej ktorej veci, tak, ako to bolo vykonané aj v tomto rozhodnutí.

Na základe posúdenia predmetných námietok úrad zistil, že boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ podal námietky aj z dôvodov v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Keďže ale ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenia namietateľ úspešne preukázal naplnenie všetkých hmotnoprávných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, hodnotenie ďalšieho námietkového dôvodu by žiadnym relevantným spôsobom neovplyvnilo výsledné rozhodnutie, a preto nebolo uskutočnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 sporových konaní

Doručiť:

Boldiz Law Firm s. r. o.
Kukučínova 8
940 62 Nové Zámky

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji