



Banská Bystrica 17. apríla 2014
MOZ 1085361 II/68-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. mája 2013 majiteľom UAB „NAUJASIS NEVĚŽIS“, Jiesios g. 2, Ilgakėmis, LT-53288 Kauno rajonas, Litva, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1085361/N-38-2013 z 25. marca 2013 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1085361 „oho! HAPPY RINGS“, podaným namietateľom Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. MOZ 1085361/N-38-2013 z 25. marca 2013 mení takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 1085361/N-38-2013 z 25. marca 2013 bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v spojení s § 7 písm. a) tohto zákona a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej ochrannej známke č. 1085361 „oho! HAPPY RINGS“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) bola ochrana pre územie Slovenskej republiky odmietnutá v plnom rozsahu. Namietateľ podal námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich existenciou staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 848612 „LUCKY RINGS“ (ďalej len „staršia ochranná známka“).

Pri hodnotení odôvodnenosti podaných námietok prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary porovnávaných ochranných známk sú zhodné alebo podobné, samotné ochranné známky sú vizuálne nepodobné, foneticky podobné do tej miery, pokiaľ ide o ich spoločný slovný prvok „RINGS“ a sémanticky sú pre bežného spotrebiteľa tiež podobné (ide o synonymické použitie anglických výrazov „HAPPY RINGS“ a „LUCKY RINGS“ s významom „šťastné krúžky“). V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámenny, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, prvostupňový orgán konštatoval, že spotrebiteľ, ktorého pozornosť je vzhľadom na povahu kolíznych tovarov – potravinové tovary každodennej spotreby – nižšia, by sa mohol domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšiu vylepšenú radu tovarov namietateľa, a preto námietkam vyhovel.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu. Uviedol, že

prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil splnenie zákonných podmienok potrebných na odmietnutie priznania ochrany napadnutej ochrannej známke na území Slovenskej republiky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Tvrdil, že záver o podobnosti porovnávaných ochranných známk založil prvostupňový orgán na prvku, ktorý nie je dištinkívny, ani dominantný, a na ktorý majiteľ uplatnil „disclaimer“. Túto skutočnosť však prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nezohľadnil.

Majiteľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej nepodobnosti porovnávaných ochranných známk. V súvislosti s hodnotením ich podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska uviedol, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy vplyv dominantných a dištinkívnych prvkov. Poukázal na to, že prvkom, ktorý je možné považovať za najdištinkívnejší, je slovný prvok napadnutej ochrannej známky „oho!“. Naopak prvok „RINGS“ prítomný v oboch ochranných známkach podľa majiteľa nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje tvar cereálnych výrobkov. Vyjadril tiež názor, že vzhľadom na to, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o kombinované označenie obsahujúce množstvo obrazových prvkov, vplyv fonetického hľadiska pri celkovom hodnotení bude menej významný, prípadne iba podporný, avšak určite nie rozhodujúci. Doplnil, že detský spotrebiteľ by dokonca slovné prvky „HAPPY RINGS“ napadnutej ochrannej známky ani nemusel vysloviť. V prípade hodnotenia podobnosti ochranných známk zo sémantického hľadiska bolo podľa majiteľa potrebné prihliadnúť nielen na slovné, ale tiež na obrazové prvky napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka celkového zhodnotenia podobnosti kolíznych ochranných známk, majiteľ argumentoval tým, že vizuálna odlišnosť v danom prípade prevláda nad fonetickou a sémantickou podobnosťou založenou na nedišťinkívnom prvku „RINGS“, na ktorý navyše majiteľ uplatnil „disclaimer“. Prítomnosť ostatných slovných a obrazových prvkov napadnutej ochrannej známky je preto zásadná a vylučuje akúkoľvek podobnosť so staršou ochrannou známkou. Uplatnením „disclaimeru“ na prvok „RINGS“ majiteľ vylúčil stret so staršími ochrannými známkami obsahujúcimi toto slovo. Zároveň tým dal signál, že tento prvok považuje za voľný z dôvodu jeho nízkej rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti vo vzťahu k príslušným tovarom. Doplnil, že o nedišťinkívnosti prvku „RINGS“ svedčí i množstvo ochranných známk obsahujúcich toto slovo, zapísaných v registroch ochranných známk Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Na podporu svojich tvrdení majiteľ spolu s rozkladom predložil zoznamy ochranných známk z uvedených registrov.

Majiteľ dodal, že vlastní známkový rad založený na prvku „oho!“, ktorý je pre neho príznačný. Ide o medzinárodné ochranné známky č. 800377 „oho!“, č. 947669 „oho!“, č. 1085362 „oho! VANILLA“ (na prvok „VANILLA“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085363 „oho! STRAWBY“, č. 1085364 „oho! COCA CRUNCH“ (na prvok „COCA CRUNCH“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085365 „oho! CINNAMON“ (na prvok „CINNAMON“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085366 „oho! CHOCA“ (na prvok „CHOCA“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085367 „oho! WHEAT WITH HONEY“ (na prvok „WHEAT WITH HONEY“ je uplatnený „disclaimer“), č. 1085368 „oho! COCOA MIX“ (na prvok „COCOA MIX“ je uplatnený „disclaimer“). Spolu s rozkladom predložil výpisy z uvedených medzinárodných ochranných známk.

V súvislosti s prvostupňovým orgánom konštatovanou pravdepodobnosťou asociácie medzi kolíznymi ochrannými známkami majiteľ uviedol, že túto nie je možné konštatovať v prípade, keď si spotrebiteľská verejnosť pri akomkoľvek kontakte s mladšou ochrannou známkou len vybaví staršiu ochrannú známku bez toho, aby bolo pravdepodobné, že si tieto známky zamení, a to ani v prípade, že sa známky týkajú rovnakých tovarov alebo služieb.

Na podporu svojich argumentov majiteľ spolu s rozkladom predložil rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zn. O-232818 z 15. augusta 2012, ktoré sa podľa neho týkalo zhodného skutkového stavu ako v predmetnej veci.

Majiteľ na základe všetkých vyššie uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal napadnuté rozhodnutie, predmetné námietky zamietol a napadnutej ochrannej známke priznal ochranu na území Slovenskej republiky.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 31. októbra 2013 stotožnil so závermi vyslovenými v prvostupňovom rozhodnutí a naďalej zotrval na argumentoch uvedených vo svojom podaní námietok.

V súvislosti s argumentom majiteľa, v ktorom spochybnil rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku „RINGS“ z dôvodu jeho opisnosti, poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 525-2008 II/38-2013 z 27. mája 2013, podľa ktorého „skutočnosť, či slovný prvok má alebo nemá opisný charakter, nezohráva pri porovnávaní podobnosti označení alebo ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska rozhodujúcu úlohu“.

Namietateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán správne pristupoval k porovnávaným ochranným známkam ako celkom, a to vrátane slovného prvku „RINGS“, ktorý zohľadnil pri posudzovaní ich podobnosti zo všetkých skúmaných hľadísk. Zdôraznil, že slovenský právny poriadok pojem „disclaimer“ nepozná, a preto by zohľadnenie „disclaimeru“, o ktoré sa snaží majiteľ, bolo v rozpore so zákonom o ochranných známkach.

V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska uviedol, že je bežné, že spotrebiteľia označenia skracujú a nečítajú, resp. nereprodukovujú názov výrobcu tovarov, ale práve naopak identifikujú tovar podľa jeho názvu. Z tohto dôvodu je pri fonetickom hodnotení dôležité zobrať do úvahy aj možnosť, že napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná iba ako „hepy rings“, zatiaľ čo staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „laky rings“, a teda dochádza k ich čiastočnej fonetickej zhode. V tejto súvislosti namietateľ podotkol, že obrazové prvky označení sa nereprodukovujú, a je preto ťažko predstaviteľné, že by spotrebiteľia označovali napadnutú ochrannú známku ako „oho macík“, ako to tvrdil majiteľ.

Čo sa týka sémantického hľadiska, podľa namietateľa je zrejmé, že označenia „LUCKY RINGS“ a „HAPPY RINGS“ sú synonymá, a preto ich považoval za významovo vysoko podobné, resp. zhodné.

V tejto súvislosti poznamenal, že prvostupňový orgán konštatoval podobnosť porovnávaných ochranných známk zo sémantického a fonetického hľadiska, pričom v duchu rozhodovacej praxe úradu na konštatovanie podobnosti označení ako celkov za istých okolností postačuje podobnosť čo i len jedného zo skúmaných hľadísk.

Čo sa týka tovarov kolíznych ochranných známk, namietateľ poukázal na to, že tieto sú zhodné. Zároveň ide o tovary každodennej spotreby, ktorých výberu spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť.

V súvislosti s rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, na ktoré sa odvolal majiteľ, namietateľ uviedol, že český úrad vychádzal z odlišného skutkového stavu, pretože v Českej republike právny poriadok pozná inštitút „disclaimeru“. Z uvedeného dôvodu toto rozhodnutie nie je možné porovnávať s rozhodovacou praxou slovenského úradu. Namietateľ navyše dodal, že úrad má rozhodovať na základe správnej úvahy a s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu, a preto argumentácia majiteľa predchádzajúcimi konaniami nemôže v predmetnom konaní obstáť.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ konštatoval, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a rozklad zamietol.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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.

Medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 1085361 „oho! HAPPY RINGS“, s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa UAB „NAUJASIS NEVĚŽIS“, Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno rajonas, Litva, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 7. júna 2011 zverejnená pre tovary „*préparations faites de céréales; muesli; confiserie*“ (obilné výrobky, müsli, cukrovinky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Námietateľ, Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 848612 „LUCKY RINGS“, designovanej pre Európske spoločenstvo, s právom prednosti od 30. marca 2005, ktorá je zapísaná pre tovary „*cereal preparations made for human consumption, especially muesli, cereals, oat flakes and other grain flakes*“ (obilné výrobky pre ľudskú potrebu, najmä müsli, cereálie, ovsené vločky a iné obilné vločky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v časti posúdenia podobnosti kolíznych ochranných známk z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického). Nesúhlasil ani s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámenny, najmä s posúdením vplyvu dištingtívnych prvkov porovnávaných ochranných známk na pravdepodobnosť zámenny. Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti tovarov kolíznych ochranných známk, proti tomuto majiteľ nenámietal, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámenny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb.

V súvislosti s porovnaním kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich celkovú nepodobnosť. S týmto záverom sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje do tej miery, že pri hodnotení označení z hľadiska celkového vnemu, akým pôsobia na spotrebiteľa, bude tento

vnm rozdielny. Zároveň však nie je možné poprieť, že obidve ochranné známky zhodne obsahujú sekvenciu písmen „RINGS“ nasledujúcich v rovnakom poradí za sebou, pričom štylizácia písmen v napadnutej ochrannej známke sa výrazne neodlišuje od štandardného veľkého tlačeneho písma. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-434/10 z 15. novembra 2011 ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT/alpine vyplýva, že je potrebné konštatovať istú mieru vizuálnej podobnosti v prípade, ak obidve označenia obsahujú slovné prvky, ktoré sa zhodujú v sekvencii písmen a súčasne nie sú výraznejšie štylizované. Toto platí aj v prípadoch, keď sú jednotlivé slová zobrazené v odlišnom fonte písma, kurzívou alebo tučným písmom, prípadne veľkým alebo malým písmom. Z uvedeného dôvodu je nutné pripustiť, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné do tej miery, pokiaľ ide o tento slovný prvok. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj staršia ochranná známka obsahujú ďalšie slovné a obrazové prvky, ktoré v celkovom kontexte nie je možné považovať za vizuálne nevýrazné alebo bezvýznamné, a ktoré spôsobia, že ich celkový vizuálny vnem bude odlišný.

Z fonetického hľadiska je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné tvrdiť, že v danom prípade slovný prvok napadnutej ochrannej známky „oho!“ spotrebiteľia nebudú vyslovovať, a to z dôvodu, že je v porovnaní so slovným spojením „HAPPY RINGS“ vizuálne menej výrazný. Porovnávané ochranné známky „he-py-rinks“ a „la-ky-rinks“ sú potom foneticky podobné v strednej miere, keďže ich celková dĺžka je zhodná a stredná a posledná slabika sú podobné, resp. zhodné. V prípade, ak spotrebiteľ vysloví aj prvok „oho!“, fonetická podobnosť porovnávaných ochranných známk bude nižšia.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval podobnosť kolíznych ochranných známk z dôvodu, že pre relevantného spotrebiteľa budú vyvolávať dojem rovnakého významu „šťastné krúžky“, resp. že v prípade slov „LUCKY“ a „HAPPY“ ide o synonymá. S týmto tvrdením sa orgán rozhodujúci stotožňuje z dôvodu, že je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ na území Slovenskej republiky, pre ktorého sú príslušné tovary kolíznych ochranných známk určené, nedokáže úplne rozlíšiť drobnú odchýlku vo význame uvedených anglických slov a mohol by ich teda považovať za synonymá. Pri hodnotení posudzovaných ochranných známk zo sémantického hľadiska však nie je možné opomenúť ani ďalšie, konkrétne obrazové prvky napadnutej ochrannej známky, ktoré staršia slovná ochranná známka neobsahuje, a v ktorých sa kolízne ochranné známky líšia. Ide najmä o zvieraciu postavičku znázornenú v pravom dolnom rohu a tiež cereálne výrobky v tvare krúžkov v miske, do ktorej sa nalieva mlieko. Okrem toho napadnutá ochranná známka obsahuje ešte slovný prvok „oho!“, ktorý môže byť vnímaný ako citoslovce, avšak vzhľadom na to, že citoslovčia nemajú jasný význam, tento prvok neovplyvní mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané ochranné známky sú zhodné a podobné pokiaľ ide o tovary, pre ktoré sú zapísané a podobné sú aj pokiaľ ide o samotné ochranné známky. Je však potrebné zdôrazniť, že podobnosť ochranných známk spočíva najmä v spoločnom slovnom prvku „RINGS“. Ako vyplýva z vyjadrení účastníkov konania, panujú medzi nimi názorové nezhody čo sa týka jeho vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámeny. Majiteľ argumentoval tým, že ide o opisný prvok vo vzťahu k predmetným tovarom, ktorý je bez rozlišovacej spôsobilosti. Na tento si navyše uplatnil „disclaimer“. Namietateľ uviedol, že vplyv dištinkívnych prvkov nie je možné pri porovnaní označení, resp. ochranných známk z fonetického a sémantického hľadiska považovať za určujúci. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí pripustil, že spoločný slovný prvok „RINGS“ je vo vzťahu k príslušným tovarom opisný, keďže poukazuje na tvar cereálnych výrobkov. Túto skutočnosť podľa neho potvrdzuje aj obrazový prvok napadnutej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Vplyv dištinkívnych prvkov je potrebné zvážiť pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny. Nie je možné tvrdiť, že ide o najdôležitejší faktor pri hodnotení, pretože je potrebné prihliadať aj na ďalšie okolnosti, akými sú napríklad miera podobnosti tovarov alebo služieb, miera podobnosti samotných označení, resp. ochranných známk, miera pozornosti príslušného okruhu spotrebiteľov, vplyv dominantných prvkov atď. Vo všeobecnosti však platí, že v prípade, ak porovnávané označenia alebo ochranné známky obsahujú navádzajúce prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou alebo dokonca opisné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k príslušným tovarom alebo službám, spotrebiteľia týmto prvkom nevenujú toľko pozornosti ako v prípade iných, dištinkívnych prvkov.

V danom prípade je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že spoločný slovný prvok porovnávaných ochranných známk „RINGS“ vzhľadom na svoj význam „krúžky“, vo vzťahu k príslušným tovarom, ktorými sú obilné výrobky, priamo opisuje ich vlastnosti, konkrétne ich tvar. To znamená, že slovný prvok

„RINGS“ nemá vo vzťahu k uvedeným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ a priamo informuje o tom, že pod takýmto označením môže očakávať obilné výrobky, t. j. cereálie, müsli, cukrovinky v tvare krúžkov. Ako už bolo uvedené vyššie, tento fakt potvrdzuje aj obrazový prvok napadnutej ochrannej známky. Keďže ide o slovo z bežnej slovnej zásoby anglického jazyka, je predpoklad, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude tomuto slovu rozumieť.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu za to, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény, a to ani v prípade, ak budú spotrebiteľia menej pozorní. Dôvodom takéhoto konštatovania je skutočnosť, že v prípade dotknutých tovarov sa spotrebiteľia orientujú prevažne na základe vizuálneho vnemu, ktorý je v danom prípade dostatočne odlišný. Napadnutá ochranná známka obsahuje viacero fantazijných, dištinkívnych prvkov (slovný prvok „oho!“, obrazový prvok zvieracej postavičky, celková štylizácia a grafická úprava), vďaka ktorým spotrebiteľ dokáže kolízne ochranné známky bez problémov odlišiť. Okrem toho fonetická a sémantická podobnosť predmetných ochranných známok je vo veľkej miere založená na spoločnom slovnom prvku „RINGS“, ktorý však vo vzťahu k dotknutým tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je spotrebiteľ nútený orientovať sa pri kúpe tovarov podľa ostatných prvkov ochranných známok.

Z rovnakého dôvodu nie je možné súhlasiť ani so záverom prvostupňového orgánu o pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. Predpokladom pre konštatovanie pravdepodobnosti asociácie je, že porovnávané označenia, resp. ochranné známky musia obsahovať spoločný dištinkívny prvok, na základe ktorého si spotrebiteľ medzi nimi vytvorí spojitosť. Jediným spoločným prvkom je v danom prípade slovný prvok „RINGS“, ktorý však nemá vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú ochranné známky zapísané, rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže tento prvok nie je možné považovať za prvok príznačný pre namietateľa, nie je pravdepodobné, že by sa spotrebiteľ domnieval, že tovary napadnutej ochrannej známky pochádzajú od namietateľa alebo od subjektu s ním ekonomicky prepojeného, a preto je potrebné aj pravdepodobnosť asociácie vylúčiť.

V súvislosti s argumentáciou majiteľa týkajúcou sa uplatnenia „disclaimeru“ (prvok ochrannej známky, na ktorý sa nevzťahuje ochrana) na slovný prvok napadnutej ochrannej známky „RINGS“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenská právna úprava, konkrétne zákon o ochranných známkach pojem „disclaimer“ nepozná a neuplatňuje. Na druhej strane je tento krok majiteľa potrebné vnímať ako snahu vyhnúť sa sporom s majiteľmi iných ochranných známok obsahujúcich tento prvok a súčasne ako zjavný prejav toho, že si nenárokuje ochranu na tento opisný prvok, ale naopak, že ochrana sa vzťahuje výlučne na ostatné prvky napadnutej ochrannej známky. Aj keď samotný „disclaimer“ na slovný prvok „RINGS“ napadnutej ochrannej známky nie je možné pri posúdení predmetných námietok zohľadniť z dôvodu absencie tohto inštitútu v zákone o ochranných známkach, nemožno poprieť, že tento prvok v predmetnom prípade nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom túto skutočnosť je pri hodnotení pravdepodobnosti zámény potrebné zohľadniť. Inými slovami, v danom prípade by podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebolo správne vyhovieť námietkam a zamietnuť napadnutú ochrannú známku, ktorá obsahuje v porovnaní so staršou ochrannou známkou viaceré odlišnosti, a to len na základe prvku bez rozlišovacej spôsobilosti, na ktorý si navyše majiteľ ani nenárokuje ochranu.

Čo sa týka odvolávky majiteľa na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zn. O-232818 z 15. augusta 2012, ktorým odvolací orgán zamietol rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok proti zápisu kombinovaného označenia „HAPPY RINGS“ do registra ochranných známok, uplatnených z dôvodu existencie staršej ochrannej známky „LUCKY RINGS“, je potrebné uviesť, že rozhodnutia iných úradov nie sú pre Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky právne záväzné. Navyše ako správne uviedol namietateľ, keďže česká právna úprava umožňuje využitie inštitútu „disclaimeru“, ide v porovnaní s predmetným konaním o odlišný skutkový stav.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s celkovým záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény, berúc do úvahy argumenty majiteľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

II.
JUDr. Tatiana Brichtová
advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava