



Banská Bystrica 30. mája 2014
POZ 998-2012 II/81-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. augusta 2013 namietateľom August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlín, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou, známkovou a právnou kanceláriou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 998-2012/N-117-2013 z 28. júna 2013 o zamietnutí námietok podaných proti zápisu označenia „Mamka“, č. spisu POZ 998-2012, do registra ochranných známk, prihlasovateľa BizLabs, s. r. o., Rastislavova 38, 040 01 Košice, v konaní zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Bajtošom, Alžbetina 3, 040 01 Košice (ďalej len „prihlasovateľ“), 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 rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 998-2012/N-117-2013 z 28. júna 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 998-2012/N-117-2013 z 28. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky smerujúce proti zápisu slovného označenia v priloženej úprave „Mamka“, č. spisu POZ 998-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ podané námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 175989 „Mamba“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) a staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 3858206 „Mamba“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), pričom medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že z komplexného hľadiska prihlásené označenie nie je podobné so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Pri porovnaní kolíznych tovarov a služieb prvostupňový orgán pripustil zhodnosť a podobnosť časti prihlásených tovarov v triedach 29, 30 a 31 s tovarmi starších ochranných známk v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Taktiež pripustil nižšiu mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti a sémantickú odlišnosť porovnávaných označení. Z komplexného hľadiska však konštatoval ich vzájomnú nepodobnosť, pretože zistenú čiastočnú mieru vizuálnej a nižšiu mieru fonetickej podobnosti prekoná výrazná sémantická odlišnosť. Prihlásené označenie „Mamka“ totiž predstavuje pre slovenského spotrebiteľa natoľko známy výraz, že si ho spotrebiteľ ľahko zapamätá a nebude si ho zamieňať s výrazom „mamba“, ktoré síce má skoro zhodné zloženie písmen, avšak spotrebiteľ mu môže priradiť konkrétny, úplne odlišný význam. Podľa prvostupňového orgánu výraznú sémantickú odlišnosť porovnávaných označení nie je spôsobilá preklenúť ani zhodnosť a podobnosť časti prihlásených tovarov s tovarmi starších ochranných známk, preto predpoklad pravdepodobnosti zámény týchto označení vo vedomí relevantnej verejnosti je vylúčený.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že porovnanie posudzovaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámény nepovažuje za správne a dôvodné. Zotrval na pôvodných námietkach a naďalej považoval porovnávané označenia za podobné z jednotlivých hľadísk a mal za to, že medzi týmito označeniami existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti.

Pri podrobnom odôvodnení rozkladu namietateľ v prvom rade vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že preukázané používanie starších ochranných známkov v podobe predloženej namietateľom (grafická úprava písma a zelená farba) predstavuje zmenu rozlišovacej spôsobilosti týchto starších ochranných známkov. Takéto konštatovanie považoval za nekonzistentné s európskym známkovým právom a európskou známkovou praxou.

Podľa namietateľa je prvostupňové rozhodnutie v časti posúdenia starších ochranných známkov pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné, pretože prvostupňový orgán len skonštatoval, že grafická úprava písma a zelená farba predstavuje zmenu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov. Ďalej namietateľ zdôraznil, že staršie ochranné známky sú slovné, pričom majiteľ slovných ochranných známkov je oprávnený ich používať v rôznych písmach a štylizovaných úpravách bez ovplyvnenia rozlišovacej spôsobilosti. V tejto spojitosti poukázal na niektoré súdne rozhodnutia (rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ vo veci T-346/04, Arthur et Félicie z 24. novembra 2005, rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-553/11, Protiplus, Proti vs. Profit z 25. októbra 2012, rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ vo veci T-194/03 z 23. februára 2006), v ktorých bola rozoberaná problematika používania ochrannej známky v podobe nemeniacej jej rozlišovaciej spôsobilosti. Na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pochybil pri konštatovaní, že podoba ochranných známkov predložená namietateľom predstavuje zmenu ich rozlišovacej spôsobilosti. V dôsledku takéhoto chybného konštatovania prvostupňový orgán nevzal do úvahy podobu starších ochranných známkov pri vizuálnom posúdení a zároveň nevzal do úvahy ich zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

K samotnému porovnaniu označení z jednotlivých hľadísk namietateľ uviedol, že pri vizuálnom porovnaní predmetných označení namieta nezrovnalosť a určitú rozporupnosť vykonaného porovnania. Podľa neho vizuálna podobnosť porovnávaných označení je daná podobnosťou samotných slovných prvkov, a berúc do úvahy aj používanú podobu starších ochranných známkov, je nevyhnutné dospieť k záveru o strednej miere ich vizuálnej podobnosti.

Pri fonetickom hľadáisku sa nestotožnil s názorom prvostupňového orgánu o odlišnej reprodukcii druhých slabík porovnávaných označení. Podľa neho druhá hláska daných slabík (-ba vs -ka) je identická a tieto slabiky, ako druhé v poradí, sa vyslovujú menej výrazne, keďže pri slovenskej výslovnosti sa kladie dôraz na prvú slabiku. Namietateľ tiež nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu o rozdielnej intonácii predmetných označení. Na základe uvedeného aj v tomto prípade poukázal na minimálne strednú mieru fonetickej podobnosti kolíznych označení.

K sémantickému porovnaniu uviedol, že namieta nezrovnalosť a určitú rozporupnosť argumentácie prvostupňového orgánu, ktorý na jednej strane pripustil, že slovo „mamba“ nie je slovom bežnej slovnej zásoby, a na druhej strane uviedol, že spotrebiteľ bude pravdepodobne poznať jeho význam (druh jedovatého hada). Podľa namietateľa ak uvedené slovo nepatrí do bežnej slovnej zásoby, nemožno predpokladať, že priemerný slovenský spotrebiteľ si ho spojí (bude asociovať) s tovarmi starších ochranných známkov. Z uvedeného dôvodu označil staršie ochranné známky vo vzťahu k zapísaným tovarom za fantazijné.

V závere namietateľ skonštatoval, že čím väčšiu má staršia ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, tým väčšia je pravdepodobnosť zámény. Opätovne poukázal na podobnosť prihláseného označenia s podobou staršími ochrannými známkami, v akej sú používané (podobné orámovanie písmen, podobná úprava písmen a, m, a), pričom konštatoval veľmi podobný vizuálny vnem predmetných označení. Podľa neho prihlásené označenie asociuje staršie ochranné známky v podobe, v akej sa používajú.

Okrem toho namietateľ spochybnil určenie stupňa pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pričom podľa jeho názoru miera pozornosti nebude priemerná, ale znížená.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti dospel k záveru, že existencia pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti je daná a dôvodná, a preto požiadal, aby orgán

rozhodujúci o rozklade námietkam vyhovel a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 998-2012 zamietol pre všetky nárokovvané tovary.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 4. decembra 2013, uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za správne v celom rozsahu. Poznamenal, že prvostupňový orgán pri porovnaní prihláseného označenia a starších ochranných známk vychádzal z podoby, v akej boli tieto ochranné známky prihlásené a zapísané, nie z podoby, v akej sú údajne používané. Doplnil, že skutkové a právne posúdenie zmeny rozlišovacej schopnosti starších ochranných známk v rozklade považuje za irelevantné.

Taktiež poukázal na ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom uviedol, že na úspešné uplatnenie námietok v zmysle predmetného ustanovenia musia byť kumulatívne splnené podmienky z neho vyplývajúce. Prihlasovateľ sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu o nepodobnosti porovnávaných označení a konštatoval, že v tomto prípade nie sú kumulatívne splnené všetky podmienky pre odmietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Podľa prihlasovateľa jeho označenie nevykazuje znaky podobnosti so staršími ochrannými známkami, nie je určené pre označenie podobných tovarov alebo služieb, a teda v predmetnom prípade na strane verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámenny, ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky v príložnej úprave „Mamka“, č. spisu POZ 998-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18. júna 2012 prihlasovateľom BizLabs, s. r. o., Rastislavova 38, 040 01 Košice, a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2012 pre tovary „mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“ v triede 29, „káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzlina; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady);

koreniny, konzumný ľad“ v triede 30 a „čerstvé ovocie a zelenina; semená; slad; plody zrnovín a poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty; živé zvieratá; potrava pre zvieratá“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlín, Nemecko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 175989 „Mamba“ s právom prednosti od 31. marca 1954, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary „*ovocné džemy a ovocné rôsoly“ v triede 29 a „kakao a kakaové výrobky, najmä čokoládové hmoty a polevy, výťažky z kakaa do potravín, čokoláda a čokoládové výrobky, cukrovinky, cukrárenské výrobky a jemné pečivo, marcipán, cestoviny na varenie a plnenie, trvanlivé pečivo, ovocné koláče a torty, sušienky, zmrzlina, ovocná zmrzlina“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,*
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 3858206 „Mamba“ s právom prednosti od 27. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*cukrovinky, čokoláda a čokoládové výrobky, jemné pečivo“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, konkrétne nesúhlasil s hodnotením podobnosti, resp. nepodobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami 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 prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia 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 a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Porovnanie tovarov a služieb nárokovaných prihlasovateľom s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že prihlásené tovary v triede 29 „*konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina, ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty“* sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 29 „*ovocné džemy, ovocné rôsoly“* a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 30 „*ovocie“*, prihlásené tovary v triede 30 „*káva, čaj, kakao a kávové náhradky, konzumný ľad, zmrzlina, obilninové výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky“* sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky patriacimi do triedy 30 „*kakao a kakaové výrobky, zmrzlina, ovocná zmrzlina, cukrárenské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, ovocné koláče a torty, sušienky“* a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 30 „*jemné pečivo“* a prihlásené tovary v triede 31 „*čerstvé ovocie a zelenina“* sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 29 „*ovocné džemy, ovocné rôsoly“* a s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 30 „*ovocie“*. Ostatné prihlásené tovary označil za odlišné od tovarov, pre ktoré sú chránené staršie ochranné známky. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, preto sa týmto nebude bližšie zaoberať a za rozhodujúci v danom prípade bude považovať záver o zhodnosti a podobnosti časti tovarov kolíznych označení.

K samotnému porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie je tvorené jedným slovom „Mamka“, ktoré je napísané dvojitou kontúrou a písaným, mierne štylizovaným typom písma. Staršie ochranné známky „Mamba“ sú slovnými ochrannými známkami napísané klasickým tlačným typom písma. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pri vizuálnom hľadisku spotrebiteľovi síce neunikne grafika prihláseného označenia, ale v konečnom dôsledku ho bude vnímať predovšetkým len ako slovo, ako je to aj v prípade starších ochranných známk, keďže grafická úprava prihláseného označenia nie je veľmi výrazná. Najpodstatnejší rozdiel pri vizuálnom vnímaní porovnávaných označení je tak spôsobený odlišnosťou ich štvrtých písmen („k“ vs. „b“). S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade porovnávaným označeniam nutné priznať určitú mieru vizuálnej podobnosti spôsobenú predovšetkým zhodnosťou (nie však grafickou) písmen na prvej, druhej, tretej a piatej pozícii.

Pri fonetickom hľadisku je potrebné skonštatovať, že ide o krátke slová, ktorých reprodukcia, ale aj zvukový vnem sú zreteľné. Tak ako v prípade prihláseného označenia bude spotrebiteľ jasne vnímať celé slovo ako „Mamka“, tak aj v prípade starších ochranných známk ich bude jasne vnímať ako „Mamba“. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v prípade krátkych jednoduchých slovných označení sú tieto vyslovované zreteľne ako celok, čo znamená, že v preskúvanom prípade nie len prvé, ale aj druhé slabiky posudzovaných označení budú pre spotrebiteľa foneticky zrozumiteľné. Aj napriek rozdielnej druhej slabike kolíznych označení je potrebné vzhľadom na zvukovú zhodu ich prvých slabík súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu o určitej miere fonetickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlásené označenie vyjadruje úctivejšie pomenovanie mamy a staršie ochranné známky poukazujú na druh jedovatého hada. Bez ďalšieho skúmania je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú sémanticky rozdielne.

Pokiaľ ide o argument namietateľa uvedený v rámci sémantického porovnania, že ak slovo „Mamba“ nepatrí do bežnej slovnej zásoby, potom nemožno predpokladať asociáciu tohto slova v očiach spotrebiteľa s tovarmi starších ochranných známk, a teda staršie ochranné známky sú vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Porovnanie označení zo sémantického hľadiska nemožno stotožňovať s rozlišovacou spôsobilosťou označenia vo vzťahu k tovarom a službám ako to urobil namietateľ. V danom prípade nie je fantazijný charakter starších ochranných známk vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú tieto zapísané, nijako spochybňovaný. Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska je však rozhodujúcou skutočnosť, či tieto sú tvorené prvkom s konkrétnym významom a či tento ich význam je rovnaký alebo odlišný. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že skutočnosť, že slovo „Mamba“ nepatrí do bežnej slovnej zásoby, ešte neznamená, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, že pre spotrebiteľa je význam tohto slova neznámy. Hoci predmetné slovo je v našom jazyku menej používané, nemožno poprieť, že jeho význam je pre spotrebiteľa známy a bude ho vnímať ako označenie exotického jedovatého hada, a teda pri porovnaní kolíznych označení zo sémantického hľadiska bude prihlásené označenie vedieť jednoznačne odlíšiť od starších ochranných známk.

Z uvedeného je zrejmé, že orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakým výsledkom pri posúdení podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk ako prvostupňový orgán.

Pri komplexnom zhrnutí orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade výrazná odlišnosť posudzovaných označení zo sémantického hľadiska dokáže prekonať istú mieru ich vizuálnej a fonetickej podobnosti a spôsobí, že spotrebiteľ si predmetné označenia nezamení. V tejto súvislosti je potrebné vychádzať z toho, že, ako už bolo vyššie uvedené, v prípade kolíznych označení ide o krátke označenia, pri ktorých aj zmena jedného písmena je schopná zabezpečiť daným označeniam dostatočnú odlišnosť, najmä ak takáto zmena dáva označeniam úplne odlišný význam.

Nakoniec je potrebné sa vyjadriť k argumentu namietateľa, že prvostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej sa prvostupňový orgán zaoberal porovnaním používaných označení namietateľa s jeho staršími ochrannými známkami, je pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné, pretože prvostupňový orgán len skonštatoval, že grafická úprava písma a zelená farba používaných označení namietateľa predstavuje zmenu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk bez toho, aby uviedol skutkové alebo právne posúdenie. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade poukaz na to, v akej podobe sa staršie ochranné známky používajú, nie je v danom prípade rozhodujúci, nakoľko v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa posudzuje zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, resp. staršími

ochrannými známkami v podobe, v akej sú zapísané v registri ochranných známk. V tomto konkrétnom prípade sú to staršie slovné ochranné známky vs. prihlásené slovné označenie v priloženej úprave. S ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné poukaz namietateľa na podobu používania starších ochranných známk pre posúdenie predmetných námietok považovať za irelevantný.

Vzhľadom na podstatnú sémantickú nepodobnosť kolíznych označení, ktorá prevýši istú mieru ich vizuálnej a fonetickej podobnosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri súčasnom použití na trhu nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, a to ani v prípade ich používania na rovnakých alebo podobných tovaroch či službách. S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam opierajúcim sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nevyhovelo, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie nemožno v preskúvanom prípade považovať za splnené,

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade 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 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

Doručiť:

I.
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava

II.
JUDr. Vladimír Bajtoš
Alžbetina 3
040 01 Košice