



Banská Bystrica 14. júla 2015  
POZ 1773-2012 II/74-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. marca 2014 prihlasovateľom NIKE Innovate C. V., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, Spojené štáty americké (pred prevodom Nike International Ltd., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, Spojené štáty americké), v konaní zastúpeným spoločnosťou Ružička Czekes, s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1773-2012/N-1-2014/Ob z 20. januára 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „JUMPMAN“, č. spisu POZ 1773-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom INTERMAR SIMANTO NAHMIA S (Individual Company), Trakya Serbest Ticaret Bölgesi „Trace Free Trade Zone“ Ali Riza Bey Cad, Lot No. 589 Parcel 1, Block 1, Catalca-Istanbul, Turecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

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 1773-2012/N-1-2014/Ob z 20. januára 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1773-2012/N-1-2014/Ob z 20. januára 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „JUMPMAN“, č. spisu POZ 1773-2012 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je jednak majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 2752145 „JUMP“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a tiež staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 2752152 „JUMP“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), pričom podľa neho medzi prihláseným označením a týmito staršími ochrannými známkami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámieny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že zistená vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť kolíznych označení, spolu so skutočnosťou, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné alebo podobné, vedú k záveru o existencii pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami. Prvostupňový orgán poukázal na to, že slovo „JUMP“, v ktorom sa porovnávané označenia zhodujú, predstavuje jediný prvok prvej staršej ochrannej známky a dominantný prvok druhej staršej ochrannej známky a zároveň, ako to vyplynulo z porovnaní označení z jednotlivých hľadísk, najvýraznejšiu časť prihláseného označenia, pretože ide o jeho začiatočnú časť, ktorá bude mať na celkový dojem vyvolaný prihláseným označením aj zo sémantického hľadiska najväčší vplyv. Na druhej strane časť prihláseného označenia „MAN“, ktorá ho odlišuje od starších ochranných známk, predstavuje koncovú časť označenia a zároveň slovo, ktoré je veľmi často používané v súvislosti s tovarmi ako sú odevy a obuv na

označovanie tovarov určených mužom. Táto časť preto v menšej miere vplyva na celkový dojem vyvolaný prihláseným označením. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že menej výrazné rozdiely medzi porovnávanými označeniami nebudú dostatočné na to, aby vylúčili pravdepodobnosť priamej zámery porovnávaných označení vyvolanú zhodnosťou dominantnej časti prihláseného označenia „JUMP“ s prvou staršou ochrannou známkou ako celkom, resp. s dominantným slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky a zhodnosťou a podobnosťou kolíznych tovarov.

Prvostupňový orgán zároveň doplnil, že pokiaľ by aj spotrebiteľ rozlíšil samotné porovnávané označenia, vzhľadom na časť prihláseného označenia „JUMP“, ktorá predstavuje prvú staršiu ochrannú známku ako celok a zároveň dominantný slovný prvok druhej staršej ochrannej známky, je pravdepodobné, že sa bude domnievať, že tovary označené staršími ochrannými známkami a zhodné a podobné tovary označené prihláseným označením pochádzajú od rovnakého podniku alebo navzájom prepojených podnikov, a preto v danom prípade konštatoval tiež existenciu pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia a starších ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok potrebných na zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych tovarov, vyjadril nesúhlas so všeobecným vyhodnotením prvostupňového orgánu, že všetky prihlásené tovary sú podobné s tovarmi starších ochranných známk, pretože slúžia na rovnaký účel, zmyslom je ich nosenie na ľudskom tele, a to buď ako ochrana proti poveternostným vplyvom alebo ako estetický prvok. Poukázal na to, že pri niektorých prihlásených tovaroch nie je možné identifikovať takýto účel, pretože ich hlavným zmyslom ani podstatou nie je ochrana pred počasím ani estetický dojem. Takýmito tovarmi sú podľa prihlasovateľa napríklad spodná bielizeň, športové podprsienky, potníky, opasky či pásky na rukáve. Pri týchto prihlásených tovaroch nie je možné automaticky a všeobecne konštatovať, že sú podobné s tovarmi obuv a ponožky, a to ani v prípade akceptovania skutočnosti, že môžu mať rovnaké distribučné kanály alebo predajné miesta. Ich materiálové zloženie, funkcie ani využitie nie sú rovnaké. Skutočnosť, že sa nosia na ľudskom tele podľa prihlasovateľa nemôže automaticky viesť k záveru o podobnosti týchto kolíznych tovarov.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že tovary sú z pohľadu spotrebiteľa navzájom podobné v prípade, ak sú určené na rovnaký účel, slúžia rovnakým potrebám a týkajú sa tých istých aktivít. Obuv je prioritne určená na ochranu nôh pred zranením a zašpinením. Odev vo všeobecnosti slúži na ochranu pred chladom a jeho nosenie úzko súvisí so spoločenskými konvenciami a predsudkami. Len na základe skutočnosti, že v prevažnej väčšine prípadov používajú ľudia v rovnakom čase tak obuv, ako aj oblečenie, nemožno automaticky dospieť k záveru, že všetky druhy odevov (špeciálne tie, ktorých sa týka prihlásené označenie) sú bez ďalšieho podobné s obuvou ako takou.

Vyššie uvedené tvrdenia ďalej konkretizoval na príklade porovnania spodnej bielizne a obuvi. Napriek tomu, že väčšina ľudí má v rovnakom čase na sebe tak spodnú bielizeň, ako aj určitý typ obuvi, spodná bielizeň nie je konkurenčným ani doplnkovým tovarom k akémukoľvek druhu obuvi. Nijako spolu nesúvisia, slúžia inému účelu a väčšinou pochádzajú od rozličných a nijako neprepojených pôvodcov. Rovnako žiaden spotrebiteľ pri kúpe obuvi nebude svoj výber podmieňovať vhodnosťou alebo zladením tejto obuvi vo vzťahu k spodnej bielizni a naopak.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu o tom, že všetky tovary prihláseného označenia sú zhodné, resp. podobné s tovarmi starších ochranných známk, nesúhlasil ani s tvrdením, že na strane spotrebiteľskej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery, resp. asociácie vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom.

V ďalšom sa prihlasovateľ venoval relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sa dotknuté tovary týkajú. Konkrétne uviedol, že tovary prihláseného označenia nepatria do kategórie, ktorým spotrebiteľia venujú priemernú pozornosť, ale naopak, keďže všetky druhy výrobkov prihlasovateľa sa vyznačujú vyššími cenami v danej kategórii výrobkov, bežný spotrebiteľ je pri ich nákupe pozornejší a všímavejší. Z uvedeného dôvodu za cieľovú skupinu spotrebiteľov neoznačil širokú spotrebiteľskú verejnosť, ale len tie osoby, ktoré kupujú a nosia výrobky s vysokou kvalitou a s tomu zodpovedajúcimi vyššími cenami.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že spotrebiteľia nakupujúci dotknuté tovary už nadobudli dostatočné povedomie o označení „JUMPMAN“, o jeho asociácii s basketbalistom Michaelom J., o obrazovej známke znázorňujúcej skákajúceho muža, ako aj o ich pôvode od spoločnosti prihlasovateľa, a preto je vylúčená pravdepodobnosť, že by si títo spotrebiteľia zamenili tovary prihlasovateľa s tovarmi akéhokoľvek iného výrobcu. Prihlásené označenie má totiž podľa prihlasovateľa už vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a je spotrebiteľom dobre známe práve v spojitosti s jeho tovarmi. V tejto súvislosti poukázal na to, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazové materiály, ktoré mali uvedenú skutočnosť preukazovať. Uviedol, že prvostupňový orgán neakceptoval dokument s názvom „Statement of Facts“, v ktorom bolo uvedené, že prihlásené označenie bolo na území Slovenskej republiky používané od roku 2005. Tento typ dokumentu je pritom v iných štátoch používaný v súdnych a správnych konaniach. Pre účely konania pred slovenským správnym orgánom prihlasovateľ zabezpečil jeho podpísanie oprávnenými signatármi, ktorí tak potvrdili pravdivosť v ňom uvedených tvrdení. Prihlasovateľ požiadal, aby úrad takto podpísaný dokument považoval za písomné vyjadrenie prihlasovateľa, prostredníctvom ktorého preukazuje skutočnosti týkajúce sa používania označenia „JUMPMAN“ na území Slovenskej republiky, konkrétne jeho trvania a celkových tržieb generovaných tovarmi označenými prihláseným označením.

Čo sa týka vyhodnotenia dôkazov, ktorými sú výtlačky z internetových stránok, prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nesprávne pripisoval dôležitosť faktu, že pochádzali zo septembra 2013. Ďalej uviedol, že z predloženého počtu internetových stránok, na ktorých je prihlásené označenie vyobrazené, nepochybne vyplýva rozšírenosť jeho používania vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Poukázal na to, že všetky internetové stránky, na ktoré sa vo vyjadrení k námietkam odvolal, používajú internetovú doménu „.sk“, ktorá je vyhradená pre slovenský internet a sú vyhotovené, zobrazované a používané v slovenskom jazyku. Priemerným spotrebiteľom týchto internetových stránok je preto nepochybne fyzická osoba hovoriaca po slovensky a žijúca na území Slovenskej republiky, pričom potenciálne, menej početné výnimky nemôžu tento záver spochybniť.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť kolíznych tovarov, ako aj pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti na základe predložených dôkazov. Dodatočne opätovne predložil dokument označený ako „Statement of Facts“ doplnený o podpisy autorizovaných signatárov spoločnosti prihlasovateľa, ktorí svojimi podpismi garantujú ich pravdivosť. Podľa prihlasovateľa pri správnom vyhodnotení skôr predložených dôkazov, ako aj doplneného verifikovaného dokumentu obsahujúceho informácie o používaní prihláseného označenia (o tržbách plynúcich z predaja tovarov označených prihláseným označením na území Slovenskej republiky), je možné konštatovať vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť zámenny medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vylúčená.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 8. júla 2014 uviedol, že sa v celom rozsahu pridrižiava svojich vyjadrení a dôkazov predložených už v samotných námietkach a zároveň sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia tak, ako to urobil prvostupňový orgán, ktorý predmetným námietkam vyhovel a prihlásené označenie zamietol.

V súvislosti s argumentmi prihlasovateľa ohľadom nepodobnosti kolíznych tovarov namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax jednak Úradu priemyselného vlastníctva SR, ako aj Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, podľa ktorej sa obuv a oblečenie považujú za navzájom podobné tovary. Rovnako je tomu aj v prípade ponožiek vo vzťahu k odevom. V tejto súvislosti sa odvolal na internetovú stránku Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa v súvislosti s používaním prihláseného označenia, namietateľ uviedol, že prihlasovateľ síce používa označenie „JUMPMAN“, avšak nikdy nie samostatne, ale vždy ako označenie zložené z viacerých prvkov, napríklad „Air Jordan Jumpman AIR Fleece Crew“. Odkázal pritom na internetové stránky [www.heureka.sk](http://www.heureka.sk), [www.shopline.sk](http://www.shopline.sk) a [www.evoshoop.sk](http://www.evoshoop.sk), na ktorých sa objavujú označenia „Air Jordan JUMPMAN TOP TO BOTTOM POLO“, „NIKE JORDAN JUMPMAN COLOSSAL AIR TEE“ alebo „JORDAN JUMPMAN CABLE KNIT“. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je podľa namietateľa možné súhlasiť s tvrdením, že prihlasovateľ používa označenie „JUMPMAN“ ako nezapísané označenie.

Namietateľ v neposlednom rade upozornil na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka má dátum podania prihlášky, a teda právo prednosti z 25. júna 2002, zatiaľ čo prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie používa až od roku 2005. Z uvedeného je zrejmé, že skorším právom je v danom prípade právo namietateľa. Doplnil, že zákon o ochranných známkach, za predpokladu, že nezapísané označenie sa nezačalo používať pred podaním prihlášky ochrannej známky (v tomto prípade pred podaním prihlášok starších ochranných známk), neposkytuje majiteľovi nezapísaného označenia žiadne práva. Z tohto dôvodu je teda potrebné tvrdenia prihlasovateľa o používaní nezapísaného označenia „JUMPMAN“ podľa namietateľa považovať za bezpredmetné.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „JUMPMAN“, č. spisu POZ 1773-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. septembra 2007 prihlasovateľom NIKE Innovate C. V., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, Spojené štáty americké (pred prevodom Nike International Ltd., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, Spojené štáty americké), a zverejnená vo vestníku úradu 3. apríla 2013 pre tovary „*oblečenie, obuv, pokrývky hlavy; vrátane odevov, a to nohavice, krátke nohavice, košele, trička, pulóvre, mikiny, tepláky, spodná bielizeň, športové podprsenky, šaty, sukne, svetre, saká, ponožky, čiapky, klobúky, šiltovky, potníky, rukavice, opasky, pletiarsky tovar, pásky na rukáve, kabáty, tielka, džersej, vetrovky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (Individual Company), Trakya Serbest Ticaret Bölgesi „Trace Free Trade Zone“ Ali Riza Bey Cad, Lot No. 589 Parcel 1, Block 1, Catalca-Istanbul, Turecko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 2752145 „JUMP“, ktorá je s právom prednosti od 25. júna 2002 a platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1. mája 2004 zapísaná pre tovary „*footwear, socks*“ (obuv, ponožky) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- kombinovanej ochranej známky Spoločenstva č. 2752152 „JUMP“, ktorá je s právom prednosti od 25. júna 2002 a platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1. mája 2004 zapísaná pre tovary „*footwear (except orthopedic footwear), socks*“ [obuv (okrem ortopedickej obuvi), ponožky] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochranej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámenny, a to najmä pokiaľ ide o jeho argument, podľa ktorého prihlásené označenie používaním na území Slovenskej republiky od roku 2005 nadobudlo zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, čo má za následok neexistenciu pravdepodobnosti zámenny kolíznych označení. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pravdepodobnosť zámenny 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 zámenny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny 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 alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych tovarov, prihlasovateľ argumentoval tým, že nie všetky tovary prihláseného označenia je možné označiť za podobné s tovarmi starších ochranných znáмок ako to v napadnutom rozhodnutí konštatoval prvostupňový orgán. Poukázal na to, že v prípade tovarov prihláseného označenia ako sú napríklad spodná bielizeň, športové podprsenky, potníky, opasky či pásky na rukáve nie je možné konštatovať, že majú rovnaký účel ako obuv a ponožky starších ochranných znáмок, konkrétne, že ich účelom je zhodne nosenie na ľudskom tele, a to buď ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi alebo ako estetický prvok. Zdôraznil, že v prípade uvedených tovarov síce môžu byť distribučné kanály a predajné miesta rovnaké, avšak iba na základe tohto nie je možné uvažovať o ich podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-39/97 *Canon* z 29. septembra 1998, pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, najmä ich obvyklý obchodný pôvod, povahu, účel, komplementárnosť (doplňujúci charakter), konkurenčný charakter, ale aj spôsob používania, distribučné kanály či príslušnú skupinu verejnosti.

V danom prípade nie je sporné, že tovary prihláseného označenia „*obuv, ponožky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné s tovarmi „*obuv, ponožky*“ starších ochranných znáмок zapísaných v tej istej triede.

Prihlásené označenie je ďalej nárokované pre „*pletiarsky tovar*“. Tento pojem označuje širokú kategóriu tovarov, do ktorej patria ponožky, pančuchy, pančušky a pod. Z uvedeného vyplýva, že aj pokiaľ ide o „*pletiarsky tovar*“ prihláseného označenia a „*ponožky*“ starších ochranných znáмок, možno konštatovať ich zhodnosť.

Ďalšie tovary prihláseného označenia, konkrétne „*oblečenie, vrátane odevov, a to nohavice, krátke nohavice, košele, trička, pulóvre, mikiny, tepláky, šaty, sukne, svetre, saká, rukavice, kabáty, tielka, vetrovky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je možné označiť súhrnne ako „*oblečenie, resp. odevy*“. Do tejto istej kategórie je potrebné zahrnúť aj tovar prihláseného označenia „*džersej*“, ktorý síce, keďže ide o druh pleteniny, v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb správne spadá do triedy 24, nakoľko je však v rámci prihláseného označenia zatriedený v triede 25, do ktorej patrí výlučne oblečenie (nie látky ako polotovar), je potrebné vychádzať z toho, že pod týmto pojmom sa má na mysli oblečenie z tohto

materiálu. Pokiaľ teda ide o porovnanie tovarov „oblečenie“ prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných známk „obuv, ponožky“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva rovnaký názor ako prvostupňový orgán, ktorý konštatoval ich podobnosť. Oblečenie rovnako ako obuv nielenže chráni ľudské telo pred poveternostnými vplyvmi (tzn. majú rovnaký účel), ale zároveň spoločne vytvárajú jednoliaty estetický celok, ktorý sa všeobecne označuje pojmom „móda“. Z tohto pohľadu je potrebné vnímať tieto dve kategórie tovarov ako vzájomne sa dopĺňajúce a súvisiace. V neposlednom rade, a čo je z pohľadu vnímania spotrebiteľa najdôležitejšie, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým módne značky produkujú rovnako oblečenie, ako aj obuv za účelom dosiahnutia jednotnej štýlovej línie, čo znamená, že (aj napriek tomu, že to nie je pravidlom) i výrobcovia (tzn. obchodný pôvod) kolíznych tovarov môžu byť rovnakí. Túto istú úvahu je možné použiť aj pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, šiltovky“, ktoré je možné súhrnne označiť pojmom „pokrývky hlavy“, ktoré je v tomto zmysle tiež potrebné považovať za podobné s tovarmi starších ochranných známk „obuv“.

V súvislosti s tovarmi prihláseného označenia „opasky“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto možno považovať za podobné s tovarmi starších ochranných známk „obuv“. Opasok predstavuje nielen funkčný, ale aj estetický módný doplnok, ktorý sa zvyčajne laď a kombinuje práve s obuvou. Tieto tovary sa predávajú v tých istých maloobchodných predajniach a vzhľadom na to, že sú zväčša z toho istého materiálu – kože, aj ich obchodný pôvod môže byť rovnaký. Navyše spotrebitelia si ich často nakupujú súčasne.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „spodná bielizeň, športové podprsenky“, tieto sú podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade síce v nízkej, ale predsa určitej miere podobné s tovarmi „ponožky“ starších ochranných známk. Spodná bielizeň ako širšia kategória tovarov zahŕňajúca i športové podprsenky je podkategóriou oblečenia, hoci jej účel je špecifický a neslúži prvoplánovo na ochranu tela pred poveternostnými vplyvmi. Spodnú bielizeň rovnako ako ponožky možno označiť za tzv. „prvú vrstvu“ oblečenia, ktorá je bezprostredne v kontakte s pokožkou. Aj z tohto dôvodu sú tieto tovary zvyčajne predávané v tých istých maloobchodných predajniach a spotrebiteľ sa tak môže dôvodne domnievať, že pochádzajú od rovnakého výrobcu. Navyše napríklad športová spodná bielizeň a športové ponožky sú často spotrebiteľmi vyhľadávané a nakupované spoločne najmä z dôvodu ich funkčného charakteru (ochrana pred potením či chladom, ochrana tela pred odermi od oblečenia, resp. obuvi).

Nakoniec čo sa týka prihlásených tovarov „potníky“ a „pásy na rukáve“, tieto je potrebné chápať ako súčasť, resp. doplnky, najmä športového oblečenia. V súlade s tým, čo bolo uvedené vyššie v súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov oblečenie a obuv, je potrebné aj potníky a pásy na rukáve považovať za v nízkej miere podobné s obuvou. Športová obuv, ktorá tvorí podskupinu obuvi, je totiž úzko súvisiaca so športovým oblečením zahŕňajúcim potníky či pásy na rukávy, pričom je obvyklé, že výrobcovia športových potrieb sa zameriavajú na kompletný široký sortiment tovarov, vo väčšine prípadov zahŕňajúci obuv i oblečenie, vrátane drobných doplnkov. V tomto zmysle by sa spotrebitelia mohli reálne domnievať, že tak obuv, ako aj potníky a pásy na rukávy pochádzajú od toho istého výrobcu. Okrem toho uvedené tovary zdieľajú rovnaké distribučné kanály (konkrétne predajné miesta – predajne so športovými potrebami) a tiež majú spoločný okruh spotrebiteľov.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú aspoň v určitej miere podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známka, a preto považuje tvrdenia prihlasovateľa ohľadom ich nepodobnosti za nedôvodné.

Pokiaľ ide o hodnotenie podobnosti samotných kolíznych označení, prvostupňový orgán na základe ich porovnania konštatoval vizuálnu, fonetickú i sémantickú podobnosť. Súčasne pripustil, že vizuálna podobnosť prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou je, vďaka prítomnosti obrazového prvku druhej staršej ochrannej známky, o niečo nižšia, než je tomu v prípade prvej staršej ochrannej známky.

Keďže prihlasovateľ rozkladom nespochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické), orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v tejto časti nebude preskúmať, ale pristúpi priamo k celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení, pričom bude vychádzať z vyššie uvedených záverov prvostupňového orgánu o ich podobnosti.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny je potrebné zobrať do úvahy všetky relevantné okolnosti daného prípadu, ako sú miera podobnosti kolíznych označení, miera podobnosti kolíznych tovarov alebo

služieb, vplyv dištinkívnych a dominantných prvkov na celkový dojem, ako aj miera pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí konštatoval, že kolízne tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ich výberu obvykle venuje priemernú pozornosť. Prihlasovateľ s týmto názorom nesúhlasil a poukázal na to, že v prípade tovarov prihlasovateľa ide o drahšie tovary, čo má za následok, že spotrebiteľ je pri ich kúpe pozornejší a všímavejší. Rovnako podľa neho cieľovú skupinu netvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ale spotrebiteľia, ktorí kupujú a nosia oblečené drahšie výrobky vyznačujúce sa vysokou kvalitou.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že miera pozornosti spotrebiteľa pri kúpe kolíznych tovarov alebo služieb je dôležitým faktorom pri hodnotení pravdepodobnosti zámény. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je miera pozornosti spotrebiteľov, tým je pravdepodobnosť zámény nižšia a naopak. Vysoký stupeň pozornosti sa zvyčajne spája s nákupmi, ktoré sú drahé, zriedkavé, prípadne potenciálne nebezpečné. Pri výbere alebo nákupe určitých druhov výrobkov a služieb priemerný spotrebiteľ často vyhľadáva odbornú pomoc alebo radu. Príkladom sú automobily, drahé kamene, šperky, finančné služby a pod. Je potrebné zdôrazniť, že úrad pri hodnotení pravdepodobnosti zámény vychádza výlučne zo špecifikácií zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané alebo nárokované pre zápis do registra ochranných známk. Keďže v prípade zoznamu tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, sú uvedené bežné tovarové položky spotrebného charakteru, ako odevy, obuv alebo pokrývky hlavy, ktoré väčšina spotrebiteľov nakupuje relatívne často (napríklad z dôvodu ich opotrebenia, zmeny štýlu, módy, sezóny a pod.) a ktorých cena a kvalita môže byť rôzna (rovnako nízka, ako aj vysoká), je potrebné vychádzať z toho, že tieto tovary nespádajú do kategórie tovarov, ktorým by spotrebiteľia venovali zvýšenú pozornosť, ale naopak, ako uviedol prvostupňový orgán, pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov v prípade týchto tovarov je priemerná. Orgán rozhodujúci o rozklade okrem toho dodáva, že vzhľadom na to, že odevy, obuv či pokrývky hlavy nakupuje takmer každý, sú tieto tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ ďalej značnú časť svojej argumentácie v odôvodnení rozkladu venoval poukazu na skutočnosť, že prihlásené označenie nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky od roku 2005 pre jeho tovary vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, čo má za následok, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nemôže dôjsť k zámene.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že táto skutočnosť – zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v dôsledku jeho používania (aj za predpokladu, že by bola prihlasovateľom v konaní preukázaná) nemá na dané konanie významnejší vplyv, pretože v námietkovom konaní podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa posudzuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, resp. staršími ochrannými známkami, ktoré majú skoršiu prioritu, tzn. skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie, čo je v danom prípade rozhodujúce. Vyššia rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia nadobudnutá v dôsledku používania nie je podstatná, pretože pravdepodobnosť zámény si vyžaduje zváženie rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky a nie rozsahu ochrany prihláseného označenia, o zápis ktorého sa žiada. Z tohto dôvodu je potrebné uvedený argument, ako i dôkazové materiály predložené na jeho podporu považovať v danom konaní za irelevantné.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, a to najmä podobnosť kolíznych slovných označení (prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky) zo všetkých hľadísk, zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov, priemernú pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov, ako aj fakt, že prvá staršia ochranná známka, ktorá má priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, je ako celok obsiahnutá v prihlásenom označení, navyše na jeho začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú prednostne, sa orgán rozhodujúci o rozklade prikláňa k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény predmetných označení, pretože rozdiely medzi nimi nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto zámenu vylúčiť.

Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili podané námietky a dospeli k rovnakému záveru, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „JUMPMAN“, č. spisu POZ 1773-2012, zamietnuť pre všetky nárokované tovary. Vzhľadom na to, že bola konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, nie je dôvodné posudzovať, či by orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru aj v prípade hodnotenia pravdepodobnosti

zámeny medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou, keďže táto skutočnosť by nemala vplyv na výsledok rozhodnutia.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.  
Ružička Czekes, s. r. o.  
Vysoká 2/B  
811 06 Bratislava

II.  
Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava