



Banská Bystrica 18. septembra 2015
POZ 1227-2013 II/89-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. júla 2014 prihlasovateľom Stadler & Stadler, s. r. o., Mariánska 19, 900 31 Stupava, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1227-2013/N-63-2014/St z 3. júna 2014 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“, č. spisu POZ 1227-2013, do registra ochranných známk, podaným namietateľom RUCKFIELD SAS, 675 chemin du Périgord, ZA de Fontvert, Avenue de Fontvert, F-84130 Le Pontet, Francúzsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžicka & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 zamiet a rozhodnutie zn. POZ 1227-2013/N-63-2014/St z 3. júna 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1227-2013/N-63-2014/St z 3. júna 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“, č. spisu POZ 1227-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre tovary nárokované v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokováných tovarov v triede 24, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 6592133 „RUCKFIELD“ zapísanej pre tovary v triedach 9, 18 a 25 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 6928956 „RUCKFIELD“ zapísanej pre tovary v triedach 3, 16 a 28 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 9977381 „RUCKFIELD“ zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 16, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“). V prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť zámeny u relevantnej verejnosti, ktorú predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť príslušných tovarov so stredným stupňom pozornosti pri ich výbere.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami aj pri strednom stupni pozornosti spotrebiteľa existuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, pravdepodobnosť zámeny. Na základe porovnania kolíznych označení prvostupňový orgán

prihlásené označenie označil za čiastočne vizuálne podobné s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, s treťou staršou ochrannou známkou pripustil jeho vizuálnu podobnosť v nižšej miere. Z fonetického hľadiska kolízne označenia považoval za čiastočne podobné. Sémantické hľadisko sa v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vzhľadom na fantazijný charakter dištingtívnych výrazov „BRICKFIELD“ a „RUCKFIELD“ podľa prvostupňového orgánu neuplatní. V prípade prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky pripustil určitú významovú spojitosť so športom, a to vzhľadom na opisné slovo „SPORTSWEAR“ v prihlásenom označení a obrazový prvok „bežiaceho športovca s oválnou rugby loptou v ruke“ v tretej staršej ochrannej známke.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že prihlásené označenie sa dostatočne odlišuje od starších ochranných známok, a preto nehrozí nebezpečenstvo ich zámeny na trhu zo strany spotrebiteľa, a to ani v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch.

Podľa prihlasovateľa v preskúvanom prípade nie je súčasne splnená podmienka podobnosti označení s podmienkou zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov. Prihlasovateľ prihlásené označenie a staršie ochranné známky označil za vizuálne a sémanticky odlišné, a to do takej miery, že tieto odlišnosti prevážia nad fonetickou podobnosťou predmetných označení. Napriek tomu, že porovnávané označenia obsahujú rovnaký výraz „Field“, tento s ohľadom na jeho slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovateľ nepovažoval za prvok vyvolávajúci mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti označení.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom prihlasovateľ poznamenal, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako „rak fíld“, resp. „ruk fíld“ a prihlásené označenie ako „brik fíld“. Vzhľadom na rozdielny začiatok porovnávaných označení a skutočnosť, že ide o dve slová, bude ich zvukový vnem podľa prihlasovateľa rozdielny. Zároveň podotkol, že prihlásené označenie obsahuje ďalšie slovné a obrazové prvky, ktoré ovplyvňujú jeho celkový dojem.

K vizuálnemu porovnaniu kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že rozdiel medzi nimi vyplývajúci z ich samotného charakteru je zrejmy už prvý pohľad. Prvá a druhá staršia ochranná známka predstavujú slovné označenia pozostávajúce z jedného slova „RUCKFIELD“ a tretia staršia ochranná známka je kombinovaným označením tvoreným slovným prvkom „RUCKFIELD“ a vyobrazením postavy športovca v čiernej farbe. Naproti tomu, prihlásené označenie je farebné kombinované označenie tvorené dvoma slovnými prvkami „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ a obrazovým prvkom nachádzajúcim sa v hornej časti a tvoreným troma prúžkami – modrým, bielym a červeným. Podľa prihlasovateľa k vzájomnému odlišeniu kolíznych označení prispieva najmä fakt, že je rozdiel medzi ochrannou známkou tvorenou jedným slovným prvkom a prihláseným označením tvoreným dvoma slovami a farebným obrazovým prvkom.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ konštatoval, že kým slovo „RUCKFIELD“ nemá žiaden konkrétny význam, slovné spojenie „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ evokuje u spotrebiteľa súvislosť so športom a športovou minulosťou v meste Bratislava, keďže slovo „brickfield“ v preklade do slovenčiny znamená tehelné pole. Vzhľadom na charakter označení, ich sémantické porovnanie nepovažoval prihlasovateľ za možné.

Na základe zhodnotenia vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska prihlasovateľ vyvodil záver, že prihlásené kombinované označenie sa dostatočne odlišuje od prvých dvoch slovných starších ochranných známok, a preto v danom prípade nehrozí nebezpečenstvo ich zámeny na strane spotrebiteľa, a to ani v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ zapísal do registra ochranných známok.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 29. septembra 2014 konštatoval, že s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade nemôže súhlasiť. Stotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny konštatovanej na základe čiastočnej vizuálnej a fonetickej podobnosti kolíznych označení, pričom sémantické hľadisko sa buď neuplatní alebo nízka miera sémantickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známok prispieje k ich celkovej podobnosti.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení namietateľ poukázal na to, že pri posúdení ich podobnosti sa hodnotí celkový počet písmen, štruktúra slov, dĺžka označení, začiatok označení, počet a poradie slabík a samohlások, ako aj prízvuk, rytmus, intonácia, pričom sa berie ohľad na dominantné a dištinkívne prvky označení.

V danom prípade, čo nespochybnil ani samotný prihlasovateľ, je dominantným a rozlišujúcim prvkom starších ochranných známk slovo „RUCKFIELD“ a prihláseného označenia slovo „BRICKFIELD“. Podľa namietateľa v preskúvanom prípade je rozhodujúce posúdiť podobnosť týchto prvkov a následne schopnosť ostatných prvkov ovplyvniť celkovú rozlišovaciu spôsobilosť označení. Vzhľadom na veľký počet zhodných písmen v slovných prvkoch „RUCKFIELD“ vs. „BRICKFIELD“, namietateľ zastával názor, že odlišnosti v ostatných písmenách (v nepomerne menšom počte) nie sú dostatočné na konštatovanie, že označenia nie sú vizuálne či foneticky podobné. V tejto súvislosti poznamenal, že istú mieru fonetickej podobnosti predmetných slovných prvkov pripustil aj samotný prihlasovateľ. Zároveň namietateľ konštatoval, že z hľadiska významu slov možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ, s priemernou znalosťou anglického jazyka, ktorý navyše nevyhnutne nemusí pochádzať z Bratislavy, bude vnímať porovnávané označenia ako fantazijné, čo nijako neprispieva k ich odlíšeniu, a preto význam vizuálneho a fonetického hľadiska je pri posúdení pravdepodobnosti ich zámeny rozhodujúci. Na doplnenie namietateľ poznamenal, že pre časť spotrebiteľskej verejnosti môžu porovnávané označenia zhodne evokovať význam vzťahu k športu, čo však nijako neprispieva k ich odlíšeniu. Navyše, spotrebiteľ zväčša nebude mať možnosť porovnať slová vedľa seba a musí sa spoľahnúť na svoju pamäť, čo v prípade dlhších označení bez sémantického obsahu, akými sú aj posudzované označenia, môže ľahko viesť k zámene.

Pokiaľ ide o prítomnosť ďalších prvkov v prihlásenom označení, tieto podľa namietateľa nie sú tak výrazné, aby zmenili celkovú rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia. Uvedené vyplýva z toho, že slovný prvok „sportswear“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená športový odev, je opisný. Obrazový prvok napriek svojmu farebnému vyhotoveniu je nenápadný, svojou veľkosťou neporovnateľne menší ako slovné prvky, pričom vo vzťahu k slovenskému športu je použitie farieb slovenskej trikolóry bez fantázie a rozlišovacej spôsobilosti.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako nedôvodný a napadnuté 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje

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

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „BRICKFIELD SPORTSWEAR“, č. spisu POZ 1227-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. júla 2013 prihlasovateľom Stadler & Stadler, s. r. o., Mariánska 19, 900 31 Stupava, a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2013 pre tovary „*deky (prikrývky); kúpeľňové textilie s výnimkou oblečenia; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; plachty; posteľná bielizeň; posteľné prikrývky; prikrývky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; stolová bielizeň; stolové behúne; vlajky s výnimkou papierových; utierky na riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; záclony; textilné alebo plastové závesy*“ v triede 24, „*odevy, obuv a prikrývky hlavy; športové tričká a dresy; športová obuv; tričká; šatky, šály; košele; košele s krátkym rukávom; ponožky; čiapky so šiltom; čiapky; svetre; tielka, tričká; nohavice; sukne; spodná bielizeň; obuv; bundy; kabáty; nohavicové sukne; nepremokavé odevy; oblečenie pre bábätká; cyklistické oblečenie; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; pánske spodky; papuče; dámske plavky; pánske plavky; plážové oblečenie; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); saká; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; vesty; župany, kúpacie plášte; uniformy*“ v triede 25 a „*hry; hračky; hokejky; korčule; kolieskové korčule; nafukovacie pomôcky na plávanie; tenisové siete; rakety (športové náradie); výplety rakiet; plávacie kolesá; plávacie vesty; plávacie pásy; lopty na hranie; hracie karty; hracie lopty; balóny (hračky)*“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ RUCKFIELD SAS, 675 chemin du Périgord, ZA de Fontvert, Avenue de Fontvert, F-84130 Le Pontet, Francúzsko, je majiteľom:

- staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 6592133 „RUCKFIELD“, s právom prednosti od 17. januára 2008, zapísanej pre tovary „*spectacles and sunglasses (optical goods)*“ [okuliare a slnečné okuliare (optika)] v triede 9, „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičiky, postroj a sedlárske výrobky) v triede 18 a „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 6928956 „RUCKFIELD“, s právom prednosti od 22. mája 2008, zapísanej pre tovary „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ (bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov) v triede 3, „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ [papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; khíhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky] v triede 16 a „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees*“ (hry a hračky; gymnastické

a športové tovary nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček) v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 9977381 „RUCKFIELD“, s právom prednosti od 18. mája 2011, zapísanej pre tovary „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ (bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov) v triede 3, „spectacles and sunglasses (optical goods)“ [okuliare a slnečné okuliare (optika)] v triede 9, „paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks“ (papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knižárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; 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; štočky) v triede 16, „leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery“ (koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky) v triede 18, „clothing, footwear, headgear“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy) v triede 25 a „games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees“ (hry a hračky; gymnastické a športové tovary, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček) v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení a posúdenie jej vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámeny, pričom vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny.

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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 záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a/alebo podobnosti tovarov nárokováných prihlasovateľom v triede 25 s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky a o zhodnosti a/alebo

podobnosti nárokových tovarov v triede 28 s tovarmi „hry a hračky; gymnastické a športové tovary nezahrnuté v iných triedach“, pre ktoré sú v rovnakej triede zapísané druhá a tretia staršia ochranná známka (pozn. prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť tovarov prihláseného označenia v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi starších ochranných známok), proti tomuto prihlasovateľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Na základe porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť, pričom vplyv sémantického hľadiska ako takého na posúdenie ich podobnosti vylúčil. Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s tretou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán pripustil nižšiu mieru ich vizuálnej podobnosti a čiastočnú fonetickú podobnosť. Aj v tomto prípade vylúčil vplyv sémantického hľadiska na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a to vzhľadom na fantazijný charakter ich dominantných prvkov „BRICKFIELD“ vs. „RUCKFIELD“. V tejto súvislosti poznamenal, že vzhľadom na opisné slovo „SPORTSWEAR“ v prihlásenom označení a obrazový prvok „bežiaceho športovca s oválnou rugby loptou v ruke“ v tretej staršej ochrannej známke určitú významovú spojitosť so športom predmetných označení nemožno úplne vylúčiť.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska orgán, rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že predmetom porovnania sú na jednej strane prihlásené kombinované označenie a na druhej strane staršie slovné ochranné známky. Prihlásené označenie ako kombinované označenie je tvorené slovnými prvkami „BRICKFIELD“ a „SPORTSWEAR“, ako aj obrazovým prvkom v podobe dvoch horizontálnych pruhov, modrej a červenej farby, ktoré sú oddelené bielym poľom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že spotrebiteľ pri vnímaní označení spravidla uprednostní slovné prvky pred obrazovými prvkami, najmä vtedy, ak sú slovné prvky dobre viditeľné a čitateľné a obrazové prvky nie sú zvlášť výrazné či zaujímavé na zapamätanie, pretože pre spotrebiteľa je ľahšie na označenie odkázať slovom ako opisom jednotlivých obrazových prvkov. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že pri vizuálnom vnímaní prihláseného označenia sa spotrebiteľ prednostne zameria na jeho slovné prvky a predovšetkým na slovný prvok „BRICKFIELD“, nakoľko je napísaný výrazne väčším písmom ako ďalší slovný prvok „SPORTSWEAR“ a nachádza sa v pozícii nad týmto slovným prvkom. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že obrazový prvok prihláseného označenia v podobe dvoch farebných pruhov spotrebiteľ nebude vnímať ako rozhodný prvok z hľadiska celkového vizuálneho dojmu prihláseného označenia, pretože ide o jednoduché vyobrazenie dvoch pruhov bežne sa vyskytujúcich v označeniach, ktoré nie je ničím výnimočné. Čo sa týka prvej a druhej staršej ochrannej známky, nie je sporné, že jediným vizuálne vnímateľným prvkom je slovný prvok „RUCKFIELD“, pretože ide o výlučne slovnú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní porovnávaných označení bude okrem zjavných odlišností medzi nimi, akými nesporne sú obrazový prvok v podobe farebných pruhov a slovný prvok „SPORTSWEAR“, vnímať aj podobnosť slovných prvkov „BRICKFIELD“ a „RUCKFIELD“. Uvedené prvky majú takmer rovnakú dĺžku a zhodujú sa v postupnosti siedmych písmen „-CKFIELD“ z desiatich písmen prihláseného označenia a deviatich písmen prvej a druhej staršej ochrannej známky. Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou je potrebné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť, a teda potvrdiť záver prvostupňového orgánu v tejto časti.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie porovnávaných označení určených prvostupňovým orgánom, t. j. prihlásené označenie bude reprodukované ako „brik-fíld“ a prvá a druhá staršia ochranná známka ako „rak-fíld“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že s takýmito podobami reprodukcie súhlasil aj prihlasovateľ v podanom rozklade, ktorý navyše pripustil ešte jednu možnosť reprodukcie prvej a druhej staršej ochrannej známky v podobe „ruk- fíld“. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny a dôvodný názor prvostupňového orgánu, že relevantný spotrebiteľ reprodukciu prihláseného označenia pravdepodobne obmedzí na vyslovenie slovného prvku „BRICKFIELD“, pričom ďalší slovný prvok „SPORTSWEAR“ nebude zvukovo realizovať. Uvedené je zrejme s ohľadom na to, že prirodzenou snahou spotrebiteľa je označenia skracovať, aby boli ľahšie zapamätateľné a navyše slovný prvok „SPORTSWEAR“ je v rámci prihláseného označenia menej dominantný ako slovný prvok „BRICKFIELD“ (je napísaný výrazne menším písmom a nachádza sa v pozícii pod slovným prvkom

„BRICKFIELD“ ako už bolo uvedené vyššie). Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že hoci na začiatku zvukovej realizácie hodnotených označení zaznie odlišná slabika „brik“ vs. „rak/ruk“ za ňou bude nasledovať zhodne znejúca časť „fild“. Tiež je zrejmé, že reprodukcie porovnávaných označení „brik-fild“ vs. „rak-fild/ruk-fid“ budú mať rovnakú celkovú dĺžku, rytmus a intonáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že obidve hodnotené označenia predstavujú pomerne krátke dvojslabičné útvary, v prípade ktorých spotrebiteľ spravidla udrží dostatočnú pozornosť až do konca označení, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že na celkový dojem vyvolaný fonetickou reprodukciou označení u spotrebiteľa bude mať dostatočný vplyv aj druhá časť porovnávaných označení, ktorá je v prihlásenom označení a starších ochranných známkach zhodná. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú z fonetického hľadiska čiastočne podobné, a preto je potrebné záver prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti potvrdiť.

V rámci posúdenia podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že prvá a druhá staršia ochranná známka „RUCKFIELD“ sa v mysli priemerného spotrebiteľa nespojí so žiadnym konkrétnym významovým obsahom, resp. bude mať pre neho fantazijný charakter. Čo sa týka sémantiky prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že je dôvodné súhlasiť s prvostupňovým orgánom, že časť spotrebiteľskej verejnosti ovládajúca anglický jazyk na vyššej úrovni (ide o slovo, ktoré nepatrí do bežnej slovnej zásoby angličtiny), bude poznať význam anglického slova „BRICKFIELD“ ako „tehelňa, tehelné pole“, avšak ostatná menej jazykovo zdatná verejnosť, t. j. väčšina spotrebiteľov, ho bude vnímať ako fantazijné slovo bez zrejmého významu. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku prihláseného označenia „SPORTSWEAR“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je možné stotožniť sa s prihlasovateľom v tom, že relevantný spotrebiteľ ho môže vnímať v súvislosti so športom, nakoľko predmetné anglické slovo v preklade do slovenčiny znamená športový odev, oblečenie, avšak vzhľadom na to, že ide o opisný význam vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia, tento prvok nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že slovné spojenie prihláseného označenia „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ bude u relevantného spotrebiteľa evokovať súvislosť so športovou minulosťou v meste Bratislava, a to vzhľadom na tradíciu a známosť už neexistujúceho bratislavského štadiónu s názvom Tehelné pole, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že takéto vnímanie zo strany priemerného spotrebiteľa považuje za nepravdepodobné. Zároveň opätovne poukazuje na to, že s významom „tehelňa, tehelné pole“ si anglické slovo „BRICKFIELD“ môže spájať len jazykovo zdatnejší spotrebiteľ, a teda nie priemerný spotrebiteľ, z pohľadu ktorého je porovnanie potrebné vykonať. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na fantazijný charakter slovných prvkov porovnávaných označení „BRICKFIELD“ a „RUCKFIELD“ z pohľadu priemerného spotrebiteľa a vzhľadom na opisnosť slovného prvku „SPORTSWEAR“ nie je možné dospieť k relevantnému záveru vo veci posúdenia sémantickej podobnosti označení, a preto uvedené hľadisko ako také nemôže mať zásadný vplyv na posúdenie podobnosti hodnotených označení, ako to správne konštatoval aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o nižšej miere ich podobnosti, nakoľko medzi označeniami existujú markantnejšie rozdiely, ako v prípade vizuálneho porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Uvedené rozdiely vyplývajú priamo z charakteru tretej staršej kombinovanej ochrannej známky, ktorá obsahuje okrem slovného prvku „RUCKFIELD“ aj obrazový prvok v podobe bežiacieho športovca s oválnou rugby loptou v ruke. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že práve vzhľadom na existujúce markantné vizuálne odlišnosti je dôvodné porovnávaným označeniam priznať len nižšiu mieru vizuálnej podobnosti založenú na podobnosti slovných prvkov „BRICKFIELD“ vs. „RUCKFIELD“, ktorá bola odôvodnená v rámci vizuálneho porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o nižšej miere vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky.

Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii čiastočnej fonetickej podobnosti, pričom uviedol, že v predmetnom prípade platia rovnaké argumenty týkajúce sa slovných prvkov „BRICKFIELD SPORTSWEAR“ a „RUCKFIELD“, aké konštatoval pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v prípade, ak označenia disponujú slovnými prvkami, spotrebiteľ pri ich zvukovej reprodukcii uprednostní slovné prvky

pred opisom grafických prvkov. Na základe uvedeného je dôvodné očakávať, že aj v prípade tretej staršej ochrannej známky spotrebiteľ vysloví jej slovný prvok „RUCKFIELD“ a nebude sa zaoberať opisom jej obrazového prvku. Berúc do úvahy uvedené je zrejmé, že reprodukcia prihláseného označenia „brik-fíld“ bude čiastočne podobná s reprodukciou tretej staršej ochrannej známky v podobe „rak-fíld/ruk-fíld“, a teda orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky, a to s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti.

Čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s analýzou jednotlivých prvkov predmetných označení vykonanou prvostupňovým orgánom za účelom posúdenia hodnotených označení z tohto hľadiska. Orgán rozhodujúci o rozklade sa tiež stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že sémantické hľadisko ako také nebude mať podstatný vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a to vzhľadom na fantazijný charakter slovného prvku „RUCKFIELD“ a pre priemerného spotrebiteľa aj slovného prvku „BRICKFIELD“. Orgán rozhodujúci o rozklade napokon považuje tiež za dôvodné priznať, že medzi označeniami existuje určitá významová spojitosť, obidve sa spájajú so športom. Túto spojitosť v prihlásenom označení odôvodňuje slovný prvok „SPORTSWEAR“ a v tretej staršej ochrannej známke obrazový prvok v podobe bežiacieho športovca s oválnou rugby loptou v ruke. Vzhľadom na opisnosť uvedeného významu vo vzťahu ku kolíznym tovarom, a to vo vzťahu k ich druhu, zameraniu či účelu, však orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že takáto významová spojitosť je nedostatočná na to, aby relevantný spotrebiteľ na základe nej považoval porovnávané označenia za sémanticky podobné. S ohľadom na uvedené je potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu v predmetnej veci, a to že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na pravdepodobnosť zámeny posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o posúdenie miery pozornosti relevantného spotrebiteľa, prihlasovateľ posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom v rozklade nespochybnil. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto nebude hodnotením tejto otázky zaoberať a bude vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov [odevy, obuv, pokrývky hlavy, uniformy, župany, hry, hračky, športové a gymnastické tovary atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia s prvou, druhou a tretou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 25, ktoré sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky, a zároveň k nárokoványm tovarom v triede 28, ktoré sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky, je na strane priemerne pozorného a obozretného spotrebiteľa reálna. V prospech uvedeného svedčí, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pretože obsahujú podobné slovné prvky „BRICKFIELD“ a „RUCKFIELD“. Uvedené slovné prvky majú takmer rovnakú dĺžku a zhodujú sa v postupnosti písmen „-CKFIELD“, ktorá predstavuje podstatnú časť hodnotených označení. Predmetné slovné prvky sú dobre viditeľné a čitateľné a z hľadiska celkového vnemu posudzovaných označení je možné považovať ich za dominantné, a to vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie v porovnávaných označeniach. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ďalšie prvky hodnotených označení, ktorými v prípade prihláseného označenia sú slovný prvok „SPORTSWEAR“ spolu s obrazovým prvkom v podobe dvoch horizontálnych pruhov, modrej a červenej farby, ktoré sú oddelené bielym poľom a v prípade tretej staršej ochrannej známky obrazový prvok bežiacieho športovca s oválnou rugby loptou v ruke, nie sú natoľko výrazné, aby spotrebiteľ na základe týchto prvkov dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch odlišiť.

Napokon orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na protirečenia prihlasovateľa, ktoré uviedol v rámci spochybnenia posúdenia podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk vykonaného prvostupňovým orgánom. Prihlasovateľ v podanom rozklade najprv tvrdil, že vizuálne a sémantické odlišnosti porovnávaných označení prevážia nad fonetickou podobnosťou označení a následne uviedol, že vzhľadom na odlišný začiatok hodnotených označení „brik“/„rak“ je zrejmé, že zvukový vnem označení bude odlišný. Na základe uvedeného nie je zrejmé, či prihlasovateľ prvostupňovým orgánom konštatovanú čiastočnú fonetickú podobnosť označení spochybnil alebo s ňou súhlasil. Rovnako rozporne vyznieva aj konštatovanie prihlasovateľa o sémantickej odlišnosti označení a súčasne aj jeho tvrdenie, že nie je možné vykonať sémantické porovnanie označení s ohľadom na ich charakter.

Z uvedeného vyplýva, že orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vzťahu k tovarom nárokoványm prihlasovateľom v triede 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi starších ochranných známok, existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné námietkam v tejto časti vyhovieť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku ochrannej známky „BRISKFIELD SPORTSWEAR“, č. spisu POZ 1227-2013, na základe podaných námietok čiastočne zamietol pre tovary nárokované v triede 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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.

Mgr. Dávid Štefanka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

II.

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava