



Banská Bystrica 16. decembra 2016
MOZ 1173023 II/120-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. mája 2015 majiteľom Lidl Stiftung and Co. KG Stiftsbergst. 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Dagmar Čechvalovou, inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1173023/N-31-2015/Lut. z 30. marca 2015 o vyhovení námietkam podaným namietateľom FERRERO S. P. A., Piazzale Pietro Ferrero I-12051 ALBA, Taliansko, v konaní zastúpeným spoločnosťou BEATOW PARTNERS, s. r. o., Panenská 23, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a odmietnutí ochrany medzinárodnej ochrannej známky č. 1173023 „ROGER“ pre územie Slovenskej republiky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 1173023/N-31-2015/Lut. z 30. marca 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1173023/N-31-2015/Lut. z 30. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej ochrannej známke č. 1173023 „ROGER“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 688261 „ROCHER“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uviedol, že jediný rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami spočíva len v stredovom písmene „CH/G“, ktoré ale podobný vizuálny vnem z porovnávaných ochranných známk nezmení. Z fonetického hľadiska namietateľ upozornil, že porovnávané ochranné známky budú až na malý rozdiel vo výslovnosti stredového písmena vyslovované podobne, v dôsledku čoho môže dôjsť u bežného spotrebiteľa k zámene dotknutých ochranných známk. Keďže napadnutá ochranná známka je nárokováná pre tovary rovnaké a veľmi podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje podľa namietateľa vysoké riziko, že spotrebiteľia si môžu zmýliť produkty nesúce označenie „ROGER“ v triede 30 s produktmi vyrobenými namietateľom. Taktiež namietateľ uviedol, že prihlasovateľ bude profitovať z dobrého mena staršej ochrannej známky a z jej reputácie medzi slovenskými spotrebiteľmi.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. Inými slovami povedané, prvostupňový orgán konštatoval, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, existuje pri nízkom stupni pozornosti spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť ich zámény s tovarmi označovanými staršou ochrannou známkou.

Pri podrobnom posúdení porovnávaných ochranných známk prvostupňový orgán konštatoval vyššiu mieru ich vizuálnej a fonetickej podobnosti. Vo vzťahu k sémantickému hľadisku uviedol, že toto samotné nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných známk priemerným spotrebiteľom, a teda ani podstatný vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán sa posúdením, či došlo k naplneniu podmienok predmetného námietkového dôvodu, nezaoberal, nakoľko v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu nárokovaných tovarov.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení uviedol, že s uvedeným rozhodnutím nesúhlasí.

Podľa jeho názoru porovnávané ochranné známky predstavujú krátke slovné prvky, a práve v prípade krátkych slovných prvkov je rozdiel v dĺžke slov výrazný už aj pri zmene jedného písmena. Rozdiel v dĺžke slov spočívajúci v jednom písmene predstavuje podľa majiteľa rozdiel, ktorý je pre spotrebiteľa badateľný už pri prvotnom vnímaní s označením. Navyše, stredná časť porovnávaných ochranných známk predstavuje odlišné písmená „G/CH“, ktoré síce môžu byť čiastočne považované za vizuálne podobné vzhľadom na vizuálnu podobnosť písmen „G“ a „C“, avšak aj tak majú dostatočnú spôsobilosť odlišiť porovnávané ochranné známky, pretože v slovenskom jazyku predstavuje spojenie písmen „C“ a „H“ samostatné písmeno „CH“, ktoré by nemalo byť zameniteľné s písmenom „G“ ani pri povrchnom vizuálnom vnímaní spotrebiteľom. Podľa názoru majiteľa sú posudzované ochranné známky dostatočne vizuálne odlišné vzhľadom na rôznu dĺžku slov, ktorá je markantná práve pri krátkych slovných prvkoch, ako aj vzhľadom na rozdiely v písmenách „G“ a „CH“.

Pri fonetickom hľadisku majiteľ uviedol, že porovnávané ochranné známky budú rozdielne vnímané bez ohľadu na skutočnosť, či budú reprodukované bez znalosti cudzieho jazyka (roger vs. rocher) alebo so znalosťou cudzieho jazyka (rodžer alebo ročer vs. rošé alebo rošér). V oboch prípadoch rozdiely spočívajú v strednej časti slov. V prípade porovnania spoluhlások „g“ a „ch“ je rozdiel vo fonetike markantný, nakoľko ide o znelú spoluhlásku „g“ a neznelú spoluhlásku „ch“. Podobne je to aj v prípade spoluhlások „dž“ a „č“. S ohľadom na uvedené sú porovnávané ochranné známky podľa majiteľa dostatočne foneticky odlišné vzhľadom na foneticky odlišné spoluhlásky (znelé vs. neznelé), ktoré sú v nich prítomné.

Čo sa týka sémantického hľadiska, majiteľ uviedol, že označenie „ROGER“ je aj slovenským spotrebiteľom známe ako anglické meno vďaka mnohým osobnostiam, ktoré sú známe aj na Slovensku. Označenie „ROCHER“ je francúzske slovo, ktorého preklad do slovenského jazyka je „skala“. Vzhľadom na predpokladanú určitú jazykovú gramotnosť slovenských spotrebiteľov zastával majiteľ názor, že slovenský spotrebiteľ bude vnímať kolízne ochranné známky s ohľadom na uvedené významy, preto by mali byť považované za sémanticky rozdielne.

V závere majiteľ skonštatoval, že v prípade porovnávaných ochranných známk ide len o nízku mieru podobnosti z hľadiska vizuálneho a fonetického, pričom vzhľadom na uvedené sémantické významy predmetných ochranných známk práve sémantické hľadisko bude rozhodujúce pri posudzovaní ich podobnosti. Porovnávané ochranné známky podľa majiteľa obsahujú dostatočne odlišujúce sa prvky, ktoré dokážu zabezpečiť ich odlišný dojem vo vnímaní spotrebiteľmi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podanému rozkladu vyhovel, prvostupňové rozhodnutie zrušil a napadnutej ochrannej známke priznal ochranu na území Slovenskej republiky.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 28. júla 2015 uviedol, že s výrokmi, zisteniami a závermi, ku ktorým došiel prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, sa plne stotožňuje a považuje jednotlivé zistenia a závery v ňom obsiahnuté za logicky vysvetlené a vyčerpávajúcym spôsobom odôvodnené.

Podľa jeho názoru tvrdenie majiteľa o odlišnosti kolíznych ochranných známk založené na porovnaní písmen „G“ a „CH“ nič vo vzťahu k ich podobnosti nemení, nakoľko začiatkové písmeno v písmene „CH“ obsiahnuté v staršej ochrannej známke, teda „C“, je podobné písmenu „G“ nachádzajúcim sa v strede slovného prvku predstavujúceho napadnutú ochrannú známku. Tvrdenie majiteľa o odlišnosti posudzovaných ochranných známk nepovažoval za relevantné aj z dôvodu, že ide o cudzí výraz.

V súvislosti s tvrdením majiteľa o fonetickej odlišnosti v strednej časti slov porovnávaných ochranných známk namietateľ poznamenal, že nakoľko prvé dve a posledné dve písmená porovnávaných ochranných známk sú zhodné, ich stredná časť neumožňuje dostatočne medzi nimi rozlíšiť.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom namietateľ uviedol, že majiteľ konštatoval odlišnosť kolíznych ochranných známk najmä vďaka ich rozdielnemu sémantickému obsahu. Podľa namietateľa by však tento aspekt mohol byť relevantný len vtedy, pokiaľ by si priemerný spotrebiteľ bol vedomý významu oboch slov predstavujúcich porovnané ochranné známky. Vzhľadom na to, že u priemerného slovenského spotrebiteľa je znalosť francúzskeho jazyka na dosť nízkej úrovni, je veľmi málo pravdepodobné, že by označeniu „ROCHER“ priradil význam „skala“, alebo toto slovo by považoval za meno či priezvisko, alebo mu priradil akýkoľvek iný význam. Z tohto dôvodu za rozhodujúce pri posúdení pravdepodobnosti zámeny namietateľ považoval vizuálne a fonetické hľadisko, v rámci ktorých prvostupňový orgán konštatoval vysokú mieru podobnosti posudzovaných ochranných známk.

Ďalej namietateľ uviedol, že porovnané ochranné známky sú registrované pre rovnakú tovarovú triedu 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom je potrebné brať do úvahy, že priemerný spotrebiteľ nebude pri takomto tovare (potravinársky tovar s relatívne nízkou hodnotou) veľmi pozorný, čo len zvyšuje pravdepodobnosť nebezpečenstva zámeny. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora C-39/97 vo veci Canon Kabushiki Kaisha, z ktorého vyplýva pravidlo, že čím viac sú podobné tovary a služby, tým menšia podobnosť sa vyžaduje pri porovnávaných označeniach, ktorých sa tieto tovary a služby týkajú. Taktiež poukázal na rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zo 4. mája 2015 (zn. sp. 0-505411, č. k. 0-505411/01626/2015/ÚPV), ktoré sa týkalo podobnej veci, a kde bolo rozhodnuté o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky v znení „ROGER“ na území Českej republiky. Kópia tohto rozhodnutia bola priložená ako príloha k podanému vyjadreniu o rozklade.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Medzinárodná slovná ochranná známka č. 1173023 „ROGER“, s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Lidl Stiftung and Co. KG Stiftsbergst. 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 19. júna 2013 zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 12. septembra 2013 pre tovary „*pastry and confectionery; wafers; wafers with chocolate*“ (pekárske a cukrárske výrobky; obličky, obličky s čokoládou) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ FERRERO S. P. A., Piazzale Pietro Ferrero I-12051 ALBA, Taliansko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 688261 „ROCHER“ s právom prednosti od 16. decembra 1997 a zapísanej pre tovary „*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats*“ (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výtlačky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky) v triede 29 a „*coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and long-life pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets*“ [káva, čaj, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilninové výrobky (okrem krmív), chlieb, sušienky, koláče, pekárske a cukrárske výrobky, konzumný ľad, med, melasový sirup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), korenie, ľad na občerstvenie, kakao, kakaové produkty, a to hmota na výrobu kakaových nápojov, čokoládová hmota, polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové výrobky ako vianočné ozdoby, potravinárske produkty pozostávajúce z konzumnej čokolády plnenej alkoholom, sladké produkty, zákusky, vrátane jemných a trvácnych zákuskov, žuvačky, žuvačky bez cukru, sladkosti bez cukru] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia podobnosti porovnávaných ochranných známk, teda spochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

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/ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením/napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. ochranné známky 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/ochranných známk a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Podané námietky boli uplatnené voči všetkým tovarom nárokoványm majiteľom. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych tovarov vyhodnotil nárokované tovary „*pastry and confectionery; wafers; wafers with chocolate*“ (pekárske a cukrárske výrobky; oblátky, oblátky s čokoládou) ako zhodné a podobné s tovarmi „*koláče, pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, sladké produkty, zákusky jemné a trvácne, čokoláda, čokoládové polevy tovary*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky nebolo podaným rozkladom spochybnené, 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.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán v rámci posúdenia porovnávaných ochranných známk z jednotlivých hľadísk konštatoval vyššiu mieru ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska. Pri sémantickom hľadisku uviedol, že toto hľadisko samotné nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných známk priemerným spotrebiteľom, a teda ani podstatný vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania v preskúvanom prípade sú jednoslovné označenia „ROGER“ a „ROCHER“, ktoré sa odlišujú v strednom písmene „G“, resp. „CH“. Majiteľ vyslovil názor, že takýto rozdiel v jednom písmene je pri takto krátkych označeniach postačujúci na ich odlišenie. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôležité to, ktoré písmená v jednotlivých označeniach sú odlišné (prvé, stredné alebo posledné) a aký stupeň odlišnosti medzi nimi je (tvarovo menej alebo viac podobné alebo úplne odlišné). V tomto prípade sa porovnávané ochranné známky odlišujú v strednom písmene „G“ vs. „CH“. Napriek skutočnosti, že písmeno „CH“ je zložené z dvoch písmen „C“ a „H“, a teda predlžuje slovný prvok „ROCHER“ voči slovu „ROGER“ o jedno písmeno, je možné konštatovať, že v tomto prípade takýto rozdiel v jednom písmene nie je postačujúci pre konštatovanie nepodobnosti daných ochranných známk. Takýto názor je možné vysloviť na základe toho, že tvar písmen „G“ a „C“ v strede porovnávaných ochranných známk je veľmi podobný. Táto podobnosť v spojitosti s úplne zhodným začiatkom (RO) a koncom (ER) porovnávaných ochranných známk prevyšuje podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prítomnosť písmena „H“ v staršej ochrannej známke. V tomto prípade nie sú rozdielne prvé písmená, na ktoré pri vnímaní je upriamená prvotná pozornosť spotrebiteľov, ale je rozdiel písmen v strede slov, kde vnímanie nie je také precízne, ako je to v prípade vnímania začiatku slov alebo ich koncoviek. Na základe uvedeného je preto možné hovoriť o vyššej miere vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Pri fonetickom hľadisku je možné konštatovať, že obidve ochranné známky budú reprodukované na základe toho, akú znalosť jazyka má spotrebiteľ. V prípade znalosti anglického jazyka je možné predpokladať zvukový vnem napadnutej ochrannej známky ako „rodžer“ a staršej ochrannej známky ako „ročer“, v prípade znalosti francúzskeho jazyka to môže byť ako „rožé/rožér“, resp. „rošé/rošér“, a v prípade neznalosti jazyka bude ich zvukový vnem „roger“, resp. „rocher“. Je možné konštatovať, že najmä v prípadoch anglickej a francúzskej výslovnosti daných slovných prvkov dochádza k veľmi podobnému zvukovému vnemu. Začiatok a koniec slov je úplne zhodný a zvuk stredných hlások veľmi podobný, čo má za následok veľmi podobný zvukový vnem celých slov. Aj pri fonetickom hľadisku tak možno hovoriť o veľkej podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka sémantického hľadiska, slovo „ROGER“ je možné považovať za fantazijné bez konkrétneho významu. Maximálne si tento slovný prvok môže časť spotrebiteľov spájať s cudzím mužským menom. Slovo „ROCHER“ aj napriek skutočnosti, že vo francúzskom jazyku predstavuje slovo „skala“, je pre slovenského spotrebiteľa málo známe, resp. až neznáme. Na základe uvedeného je potom možné stotožniť sa s argumentáciou prvostupňového orgánu, ktorý v tejto časti konštatoval, že samotné sémantické hľadisko nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných známk spotrebiteľom, a ani podstatný vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v predmetnom prípade je ním široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby (pekárske a cukrárske výrobky; oblátky, oblátky s čokoládou). Pre uvedené tovary je charakteristická nižšia cenová

náročnosť, pričom stupeň pozornosti spotrebiteľa bude pri výbere predmetných tovarov nižší. Je potrebné ešte podotknúť, že uvedené bolo konštatované aj prvostupňovým orgánom, pričom toto konštatovanie v podanom rozklade nebolo majiteľom spochybnené.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu konštatuje, že jediným odlišným znakom medzi porovnávanými slovnými ochrannými známkami „ROGER“ a „ROCHER“ sú písmená „G“ a „CH“ umiestnené v strede týchto ochranných známk. Táto odlišnosť však nie je postačujúca na konštatovanie celkovej nepodobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. Naopak, vyššie konštatovaná vizuálna a fonetická podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosť a podobnosť nárokováných tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, vedie aj pri nižšej miere pozornosti spotrebiteľa k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, t. j. o naplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podaným námietkam vyhovieť a medzinárodnej ochrannej známke č. 1173023 „ROGER“ ochranu pre územie Slovenskej republiky odmietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti 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 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Dagmar Čechvalová
inventar Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava

II.
BEATOW PARTNERS, s. r. o.
Panenská 23
811 03 Bratislava