



Banská Bystrica 19. mája 2016
POZ 1316-2012/OZ 234223 II/43-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. marca 2015 majiteľom AERO CLUB, 2168 Gurdwara Road, 110 005 Karol Bagh, New Delhi, India, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1316-2012/OZ 234223-I/1-2015 z 29. januára 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 234223 „WOODLAND“ za neplatnú, podaného navrhovateľom Erätukku Oy, Takatie 6c, 90440 Kempele, Fínsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1316-2012/OZ 234223-I/1-2015 z 29. januára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1316-2012/OZ 234223-I/1-2015 z 29. januára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 234223 „WOODLAND“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámene medzi napadnutou ochrannou známkou a slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 10383231 „WOODLANDER“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že pravdepodobnosť zámene medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou nie je možné vylúčiť. Uvedené vyplynulo z toho, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka boli posúdené ako vizuálne, foneticky i sémanticky podobné vo vyššej miere, a to najmä z dôvodu, že napadnutá ochranná známka je celá obsiahnutá v staršej ochrannej známke. Navyše, kolízne tovary a služby, ktorým spotrebitelia venujú iba priemernú pozornosť, boli vyhodnotené ako zhodné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že nesúhlasí s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti označení, ani so záverečným celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámene. Podľa jeho názoru porovnávané označenia nie sú z jednotlivých hľadísk podobné, a preto je vylúčené, aby došlo na strane verejnosti k ich zámene alebo asociácii.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že medzi nimi existujú zreteľné odlišnosti, konkrétne v hláskach „E, R“ na konci staršej ochrannej známky. Uvedené má za následok, že napadnutá ochranná známka pôsobí ako celok omnoho kratším dojmom. Podľa majiteľa je nepravdepodobné, aby si relevantní spotrebiteľia zamenili označenia, ktoré sa odlišujú v dĺžke a v dvoch koncových písmenách.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, majiteľ upozornil na výrazný rozdiel v koncovej slabike „DER“ staršej ochrannej známky. Fonetika napadnutej ochrannej známky je podľa neho výrazne kratšia – dvojslabičná, v porovnaní s tromi slabikami staršej ochrannej známky. Navyše zvukový rozdiel je badať aj v rytmike, v umiestnení prízvuku na jednotlivých slabikách a v dĺžke zvuku. Na základe jedinej zhodnej začiatkovej slabiky podľa majiteľa nie je možné konštatovať značnú mieru podobnosti či dokonca zhodu vo fonetickom vneme porovnávaných označení.

Čo sa týka sémantického hľadiska, majiteľ sa stotožnil s významom porovnávaných označení tak, ako ich určil prvostupňový orgán. Poukázal však na to, že ich význam je odlišný, pričom je nepravdepodobné, aby si spotrebiteľ zamenil pojem „les“ s „lesníkom“ tak, ako si nezamieňa pojmy „ryba“ s „rybárom“ a pod. Upozornil na skutočnosť, že prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny, špecifický význam, ktorý pomôže spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery opomenul určiť stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Podľa neho je staršia ochranná známka „WOODLANDER“ vo význame „lesník“ vo vzťahu k tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, ochrannou známkou s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože priamo opisuje ich zameranie a vlastnosti. V tejto súvislosti pripomenul, že ochranné známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou požívajú užšiu ochranu ako známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou.

Okrem toho spochybnil aj prvostupňovým orgánom určenú mieru pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, keď uviedol, že kolízne tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú charakter trendových – módných tovarov. Pre daný segment je charakteristický veľký dôraz na značku a dôsledný výber značky/oblečenia. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že miera pozornosti nebude stredná, ako to uviedol prvostupňový orgán, ale vyššia ako priemerná. Navyše spotrebiteľia sa zameriavajú na značku ako takú, a preto je podľa majiteľa pravdepodobné, že si všimnú aj nepatrnejšie rozdiely medzi porovnávanými označeniami.

Svoje vyjadrenie v rozklade majiteľ uzavrel konštatovaním, že porovnávané ochranné známky vykazujú také odlišnosti, ktoré zabezpečujú ich dostatočné odlišenie, a preto, berúc do úvahy aj ďalšie relevantné faktory, medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. júla 2015 uviedol nasledovné.

V súvislosti s hodnotením podobnosti posudzovaných označení z vizuálneho hľadiska konštatoval, že ide o pomerne dlhé – desať a osem písmenové jednoslovné označenia, preto je rozdiel dvoch písmen na konci staršej ochrannej známky z hľadiska dĺžky a zhodnosti začiatkovej časti týchto slovných prvkov zanedbateľný.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko zastával názor, že aj keď je staršia ochranná známka trojslabičná a napadnutá ochranná známka dvojslabičná, nemožno poprieť, že staršia ochranná známka bude znieť ako „vódland/vúďland“ a napadnutá ochranná známka ako „vódlandə/vúďlandə“. Z uvedeného vyplýva, že fonetický vnem je takmer zhodný a rozdiel v rytmike, v umiestnení prízvuku a v dĺžke zvuku je zanedbateľný.

K porovnaniu označení zo sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že obidve významovo súvisia s lesom a vytvárajú tak dojem, že posudzované ochranné známky spolu súvisia, na základe čoho je potrebné ich hodnotiť ako významovo značne podobné.

V súvislosti s argumentom majiteľa, ktorým spochybnil rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky a prvostupňovým orgánom konštatovanú strednú mieru pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti navrhovateľ zdôraznil, že staršia ochranná známka rozhodne priamo neopisuje zameranie a už vôbec nie vlastnosti tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rovnako nesúhlasil ani s tvrdením majiteľa, že tieto tovary sú určené úzkej skupine spotrebiteľov z dôvodu, že majú charakter trendových, módných tovarov. Zdôraznil, že tovary kolízných ochranných známk pokrývajú odevy, obuv a prikrývky hlavy všeobecne, a ako také sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Na záver upozornil na skutočnosť, že majiteľ v celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny opomenul podstatnú okolnosť, a to že tovary obidvoch ochranných známk sú úplne zhodné.

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

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

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

Napadnutá slovná ochranná známka č. 234223 „WOODLAND“, majiteľa AERO CLUB, 2168 Gurdwara Road, 110 005 Karol Bagh, New Delhi, India, bola s právom prednosti z 28. augusta 2012 zapísaná do registra ochranných známk 13. februára 2013 pre tovary „odevy, obuv, prikrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ, Erätukku Oy, Takatie 6c, 90440 Kempele, Fínsko, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 10383231 „WOODLANDER“ s právom prednosti z 1. novembra 2011, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 4. decembra 2012 okrem iného pre tovary „clothing, footwear, headgear“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych ochranných známk z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) a jednak celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov kolíznych ochranných známk v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v tejto časti majiteľ napadnuté rozhodnutie nespochybnil, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu o ich zhodnosti.

Majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti kolíznych ochranných známk, pričom argumentoval tým, že porovnávané ochranné známky sú z jednotlivých hľadísk nepodobné. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné.

Predmetom porovnania kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska sú dve slovné označenia znázornené veľkým tlačeným písmom „WOODLAND“ vs. „WOODLANDER“. Je zrejme, že označenia sa zhodujú v ôsmich písmenách, ktoré sú zoradené presne v tom istom poradí, resp. je potrebné konštatovať, že napadnutá ochranná známka je ako celok obsiahnutá v staršej ochrannej známke. Táto obsahuje navyše dve písmená „-ER“ umiestnené na jej konci. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nemôže stotožniť s názorom majiteľa, že napadnutá ochranná známka pôsobí v porovnaní so staršou ochrannou známkou omnoho kratším dojmom. Naopak zastáva názor, že vizuálny dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný a odlišnosť v dvoch písmenách umiestnených na konci staršej ochrannej známky tento dojem výraznejšie neovplyvní. Prvostupňový orgán navyše správne poukázal na to, že spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť začiatkom označení, a preto odlišnosti na ich konci nemusia postrehnúť. Uvedené skutočnosti podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade odôvodňujú záver o vyššej miere podobnosti kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického hľadiska, porovnávané ochranné známky budú vyslovené v závislosti od úrovne znalosti anglického jazyka relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky. V každom prípade, keďže začiatkových osem písmen je v oboch ochranných známkach zhodných, je dôvodné predpokladať, že táto časť označení bude vyslovená zhodne. Rozdiel v posledných dvoch hláskach staršej ochrannej známky podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade výraznejšie neovplyvní rytmus a intonáciu vo výslovnosti oboch označení a aj keď je potrebné pripustiť, že porovnávané ochranné známky sa foneticky líšia v počte slabík (dvojslabičné vs. trojslabičné), tento rozdiel nič nemení na tom, že osem z desiatich začiatkových písmen bude vyslovených zhodne, čo odôvodňuje záver o vyššej miere ich fonetickej podobnosti.

Čo sa týka sémantického, teda významového hľadiska, keďže porovnávané ochranné známky tvoria cudzojazyčné slová, je potrebné vychádzať z toho, akým spôsobom ich význam vníma relevantný spotrebiteľ na území Slovenska. Napriek tomu, že veľká skupina spotrebiteľov, ktorí anglický jazyk neovládajú na dostatočne vysokej úrovni, resp. ich úroveň možno označiť za elementárnu, nemusí vedieť určiť presný význam slov „woodland“ a „woodlander“, obidve porovnávané ochranné známky zrejme vníma ako súvisiace s lesom vďaka slovu „wood“, ktoré je súčasťou základnej slovnej zásoby anglického jazyka a ktoré je obsiahnuté v oboch označeniach. Spotrebiteľia, ktorí ovládajú anglický jazyk aspoň na priemernej úrovni, môžu vnímať napadnutú ochrannú známku s významom „les“ a staršiu ochrannú známku s významom „lesník“ či „zálesák“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na úzky významový súvis slov tvoriacich porovnávané ochranné známky, a to aj z pohľadu spotrebiteľov, ktorí

dokázu rozpoznat význam predmetných slov, t. j. že v jednom prípade ide o lesnú krajinu a v druhom prípade o osobu, ktorá takúto krajinu obýva, resp. v nej pracuje, budú spotrebiteľia vnímať porovnávané ochranné známky zo sémantického hľadiska ako podobné.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné okrem podobnosti označení, resp. ochranných známk z jednotlivých hľadísk zobrať do úvahy aj mieru pozornosti priemerného spotrebiteľa (platí, že menej pozorný spotrebiteľ si označenia skôr zamení a naopak) a vplyv dominantných a dištinkívnych prvkov porovnávaných označení.

Čo sa týka určenia miery pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov, prvostupňový orgán uviedol, že kolízne tovary „odevy, obuv, prikrývky/pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, sú určené pre širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje ich nákupu stredný stupeň pozornosti. Inými slovami ide o spotrebiteľa, ktorý je primerane pozorný a obozretný, avšak jeho pozornosť nie je obzvlášť vysoká. Majiteľ s takýmto posúdením nesúhlasil a uviedol, že ide o módné tovary, pri ktorých bude miera pozornosti vyššia ako priemerná. Spotrebiteľia totiž podľa majiteľa pri výbere týchto tovarov kladú veľký dôraz práve na značku, a preto si všimnú aj menšie rozdiely medzi označeniami. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že účelom daných tovarov je jednak zaoblievanie ľudskeho tela, pričom súčasne plnia aj estetickú, prípadne ďalšie funkcie. Zoznam tovarov kolíznych ochranných známk v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tvorí všeobecná kategória, tzn. odevy, obuv a prikrývky/pokrývky hlavy bez bližšej špecifikácie. Hoci je pravdou, že táto kategória môže zahŕňať aj tovary, ktorých cena a využitie sa môže výrazne líšiť, pričom miera pozornosti spotrebiteľov sa môže meniť práve v závislosti od týchto faktorov (je možné vychádzať z logiky, že nákupu lacnejších odevov, obuvi či pokrývok hlavy, prípadne odevov určených na bežné nosenie, ktoré sú predmetom nákupu, opotrebenia, a teda aj výmeny častejšie, spotrebiteľ venuje nižšiu pozornosť ako nákupu drahých vecí, prípadne vecí, ktoré majú špecifické určenie a ktorých nákup predchádza príprava či porovnanie viacerých výrobcov a nákup spotrebiteľ prípadne konzultuje s odborníkom), v predmetnom prípade však vzhľadom na to, že zo zoznamu tovarov napadnutej ochrannej známky nevyplýva špecifická charakteristika týchto tovarov odôvodňujúca zvýšenú pozornosť zo strany spotrebiteľa pri ich nákupe, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné predpokladať len priemernú pozornosť spotrebiteľa.

Majiteľ ďalej v rozklade uviedol, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy jeho argument, že staršia ochranná známka má vo vzťahu k tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje ich zameranie a vlastnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, platí pravidlo, že spotrebiteľia prirodzene zamerajú svoju pozornosť na rozlišujúce prvky označení, tzn. na tie, ktoré im umožnia ľahšie identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. Naopak, spotrebiteľia venujú menej pozornosti prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. V danom prípade staršia ochranná známka pozostáva výlučne zo slova „WOODLANDER“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „lesník“ alebo „zálesák“. Z tohto dôvodu označenie skutočne môže vyvolávať určitú spojitosť s tovarmi v triede 25 a naznačovať ich vlastnosti a zameranie. Je však zároveň potrebné zdôrazniť, že v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-196/11 P *FI-LIVE* z 24. mája 2012 je nutné vychádzať z toho, že staršia ochranná známka má určitú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetnom konaní o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nemôže byť predmetom skúmania úradu platnosť staršej ochrannej známky Európskej únie. Zároveň je potrebné uviesť, že nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným tovarom má aj slovo „WOODLAND“, predstavujúce napadnutú ochrannú známku, s významom „les“. Uvedené slovo totiž môže naznačovať ich vlastnosti a účel, konkrétne, že sú určené na pohyb alebo použitie v prírode, lese.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na súčasnú prax v posudzovaní pravdepodobnosti zámeny v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je výsledkom rokovaní úradov pre ochranné známky v Európskej únii, vrátane Úradu Európskej únie pre duševného vlastníctvo. Podľa tohto prístupu, keď sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je pri posúdení pravdepodobnosti zámeny potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, pričom sa zohľadní aj podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny však môže existovať v prípadoch, keď ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem

z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo v prípadoch, keď celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Uvedené sa vzťahuje aj na predmetný prípad, keď pravdepodobnosť zámeny je, napriek nižšej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, resp. skutočnosti, že porovnávané označenia sa zhodujú v časti s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti „WOODLAND“, odôvodnená skutočnosťou, že rozdiel v posudzovaných ochranných známkach je, a to nielen z vizuálneho hľadiska, zanedbateľný a celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný. Navyše je potrebné zobrať do úvahy, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné, a preto je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ, ktorého miera pozornosti je iba priemerná, si ľahko môže označenia „WOODLAND“ a „WOODLANDER“ zameniť.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky vyhovel, pretože boli naplnené všetky hmotnoprávne podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné 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.
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava

II.
Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava