



Banská Bystrica 19. mája 2016  
POZ 1317-2012/OZ 234224 II/44-2016

## 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 1317-2012/OZ 234224-I/2-2015 z 29. januára 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 234224 „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 1317-2012/OZ 234224-I/2-2015 z 29. januára 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1317-2012/OZ 234224-I/2-2015 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“) kombinovaná ochranná známka č. 234224 „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 zámény 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 zámény 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 podobné v strednej miere a foneticky a sémanticky podobné vo vyššej miere, a to najmä z dôvodu, že obsahujú takmer rovnaký slovný prvok „WOODLAND/WOODLANDER“. Navyše, kolízne tovary a služby, ktorým spotrebiteľia 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 zámény. 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 nemôže súhlasiť so stanoviskom prvostupňového orgánu, že obrazový prvok stromu je umiestnený „v pozadí“ napadnutej ochrannej známky, resp. jej slovného prvku. Zdôraznil, že obraz stromu je graficky začlenený do celkovej kompozície napadnutej ochrannej známky, nachádza sa v jej strede a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Z hľadiska znázornenia stromu poukázal na jeho originálnosť. Podľa jeho slov tento obrazový prvok napadnutú ochrannú známku „zjemňuje“ a vytvára hravú atmosféru listnatého stromu, čím prispieva k celkovému vizuálnemu vnemu. Upozornil tiež na to, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky obsahuje o dve písmená menej než slovný prvok staršej ochrannej známky, a preto pôsobí kratším dojmom, čo rovnako prispieva k rozlíšeniu posudzovaných označení. S ohľadom na uvedené odlišnosti majiteľ považoval porovnávané ochranné známky za vizuálne nepodobné.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, majiteľ upozornil na výrazný rozdiel v koncovej slabike „DER“ staršej ochrannej známky, ktorú spotrebitelia zreteľne vyslovia, nebudú ju „prehĺtať“, a teda jej fonetická reprodukcia nebude potlačená. 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. S ohľadom na uvedené majiteľ pripustil fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných známk nanajvýš v strednej miere.

Čo sa týka sémantického hľadiska, majiteľ sa stotožnil s významom porovnávaných označení tak, ako ich určil prvostupňový orgán. Poukázal však na to, že je nepravdepodobné, aby si spotrebiteľ zamenil pojem „les“ s „lesníkom“ tak, ako si nezamieňa pojmy „rybník“ s „rybárom“ a pod. Upozornil na skutočnosť, že sémantický obsah porovnávaných ochranných známk nie je originálny alebo jedinečný, ale skôr opisný (vo vzťahu k tovarom v triede 25 – odevy, obuv, pokrývky hlavy priamo opisujú ich zameranie, účel alebo charakter), a preto ich podobnosť zo sémantického hľadiska nie je obzvlášť významná. Hodnotenie podobnosti z významového hľadiska majiteľ uzatvoril konštatovaním, že napriek určitej podobnosti spotrebitelia nebudú mať problém predmetné ochranné známky rozlíšiť.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny 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 spotrebitelia sa zameriavajú na značku ako takú, a preto je podľa majiteľa pravdepodobné, že si všimnú aj nepatrné 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 zámeny 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 nie je rozhodujúce, či je obraz stromu umiestnený „v pozadí“ slovného prvku alebo je graficky začlenený do celkovej kompozície napadnutej ochrannej známky. Podstatné je, že napadnutá ochranná známka má so staršou ochrannou známkou zhodný celý základ dominantného slovného prvku, pričom obrazový prvok stromu nie je taký výrazný, aby napriek všeobecnej zásade, že v kombinovanom označení spotrebiteľ slovný prvok vníma silnejšie ako obrazový, prispel rovnakou mierou k vytvoreniu celkového vizuálneho vnemu. Z tohto dôvodu porovnávané ochranné známky nie je možné hodnotiť ako vizuálne nepodobné.

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 rytme, v umiestnení prízvuku a v dĺžke zvuku je zanedbateľný a rovnako tomu bude tak aj v prípade, ak spotrebiteľ vysloví na konci staršej ochrannéj známky hlásky „ER“.

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. Doplnil, že pri sémantickom hľadisku sa hodnotí význam predmetných označení ako takých a ich vzťah k príslušným tovarom v triede 25 je irelevantný.

V súvislosti s argumentom majiteľa, ktorým spochybnil rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannéj 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 kolíznych 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 zámény 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 ochrannéj 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 hľadí 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 ochrannéj 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 234224 „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. Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

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 zámery.

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 zámery 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 zámery musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 z jednotlivých hľadísk. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné.

Predmetom porovnania kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska je slovné označenie „WOODLANDER“ znázornené štandardným veľkým tlačeným písmom vs. kombinované označenie tvorené slovným prvkom „WOODLAND“ znázorneným štandardným veľkým tlačeným písmom, pričom prvé a posledné písmeno je v porovnaní s ostatnými vyššie. Napadnutú ochrannú známku zároveň tvorí obrazový prvok listnatého stromu, ktorý je umiestnený v strede slovného prvku. Je zrejmé, že označenia sa zhodujú v ôsmich písmenách, ktoré sú zobrazené presne v tom istom poradí. Staršia ochranná známka obsahuje navyše dve písmená „-ER“ umiestnené na jej konci, napadnutá ochranná známka naopak obrazový prvok stromu, ktorý zase neobsahuje staršia výlučne slovná ochranná známka. Vzhľadom na to, že slovný prvok „WOODLAND“ je v napadnutej ochrannej známke dostatočne viditeľný a výrazný a tento sa so staršou ochrannou známkou zhoduje v ôsmich písmenách, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné súhlasiť s prvostupňovým orgánom a konštatovať, že posudzované ochranné známky sú vizuálne podobné v strednej miere.

Čo sa týka fonetického hľadiska, porovnávané ochranné známky budú vyslovené podľa ich slovných prvkov (spotrebiteľ totiž nemá vo zvyku odkazovať na ochranné známky na základe obrazových prvkov), a to 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 obidvoch 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 dokážu rozpoznať 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. Pokiaľ ide o obrazový prvok stromu napadnutej ochrannej známky, je dôvodné konštatovať, že tento významovo podporuje a súvisí so slovným prvkom, ktorý pomenúva les, a preto napadnutú ochrannú známku nedokáže sémanticky výraznejším spôsobom odlíšiť od staršej ochrannej známky, ktorá rovnako vyvoláva vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti spojitosť s lesom.

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/pokryvky 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 zaobliehanie 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/pokryvky 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 nákupu 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 však potrebné posúdiť aj rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov napadnutej ochrannej známky. Táto je tvorená slovom „WOODLAND“, ktoré v preklade označuje les a obrazovým prvkom stromu. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade tieto prvky rovnako môžu vo vzťahu k tovarom ako sú odevy, obuv či prikrývky hlavy naznačovať ich vlastnosti alebo účel, konkrétne, že sú určené na pohyb alebo použitie v prírode, lese, a teda je možné ich považovať za prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na súčasnú prax v posudzovaní pravdepodobnosti zámery 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 zámery 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 zámery. Pravdepodobnosť zámery 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 zámery je odôvodnená tým, že rozdiely medzi posudzovanými ochrannými známkami, najmä z fonetického a sémantického hľadiska, sú zanedbateľné, pričom aj vizuálne sú kolízne ochranné známky podobné. Je síce pravdou, že označenia sa vizuálne odlišujú tým, že napadnutá ochranná známka je kombinovaným označením obsahujúcim vyobrazenie stromu, tento prvok však nedisponuje zvlášť vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko v danom prípade iba podporuje informáciu o tom, že takto označené tovary môžu byť určené na použitie v prírode, v lese. Zároveň platí to, na čo upozornil aj prvostupňový orgán, a síce, že v kombinovaných označeniach, t. j. označeniach pozostávajúcich zo slovného i obrazového prvku, sa väčší dôraz kladie na slovné prvky, pretože spotrebiteľ má vo zvyku odkazovať na ochranné známky práve na základe nich a nie na základe obrazových prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva tiež názor, že aj celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný. V neposlednom rade 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 kolízne ochranné známky 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