



Banská Bystrica 30. mája 2016  
POZ 450-2013 II/51-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. novembra 2014 prihlasovateľom NEALKO ORAVAN, spol. s r. o., Priemyselná 392, 027 43 Podbiel, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Žuffom, Svätoplukova 29, 058 02 Poprad 2 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 450-2013/N-134-2014/Tes z 22. septembra 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „LEMON BEAR“, č. spisu POZ 450-2013, do registra ochranných známok, podaným namietateľom SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky prihlásené tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 450-2013/N-134-2014/Tes z 22. septembra 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 450-2013/N-134-2014/Tes z 22. septembra 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“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „LEMON BEAR“, č. spisu POZ 450-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokových tovarov a služieb v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil existenciou staršej slovnej ochrannej známky č. 232537 „BEAR“ (ďalej „staršia ochranná známka“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v predmetnom prípade pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nie je možné vylúčiť. Na základe porovnania kolíznych tovarov a služieb prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je v tej istej triede zapísaná staršia ochranná známka, a služby nárokové v triede 35 možno považovať za zhodné, resp. podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky v tej istej triede. V súvislosti s hodnotením podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú s ohľadom na zhodný prvok „BEAR“ sémanticky podobné, foneticky čiastočne podobné a vizuálne podobné v nízkej miere.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 450-2013.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru pri svojom hodnotení vôbec neuvažoval s priemernou spotrebiteľskou verejnosťou v Slovenskej republike. V danej súvislosti poznamenal, že väčšina spotrebiteľskej verejnosti neovláda anglický jazyk, pričom len približne 1/5 slovenskej spotrebiteľskej verejnosti (čo predstavuje cca 1 milión spotrebiteľov) ovláda „ako tak“ anglický jazyk. Spoločný slovný prvok kolíznych označení „BEAR“ predstavuje pre priemerného spotrebiteľa iba zhluk písmen, ktorého význam si nebude prekladať podľa anglicko-slovenského slovníka.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, zastával názor, že miera ich podobnosti „sa limitne blíži k nule, t. j. 0%“. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, poznamenal, že prvostupňovým orgánom konštatovaná čiastočná miera podobnosti zodpovedá porovnaniu dvojslovného, štvorslabičného, deväť hláskového označenia s jednoslovným, dvojslabičným, štvorhláskovým označením, pričom svojím výpočtom číselne kvantifikoval túto mieru podobnosti na 44,44 %. V súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že pre 4/5 slovenskej spotrebiteľskej verejnosti (cca 4 milióny spotrebiteľov), ktorá neovláda anglický jazyk, je ich významová podobnosť rovná nule. Ďalej poznamenal, že je otáznе, či zvyšná časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ovláda anglický jazyk a ktorá rozumie slovným prvkom obsiahnutým v kolíznych označeniach, bude tieto slovné prvky považovať za významovo podobné, a to vzhľadom k tomu, že slovný prvok prihláseného označenia „lemon bear“ (citrónový medveď) predstavuje „neexistujúce, fantazijné, imaginárne označenie“, pričom slovný prvok staršej ochrannej známky „bear“ (medveď) odkazuje na „reálny živočíšny druh“. Prihlasovateľ svojím výpočtom číselne kvantifikoval aj mieru sémantickej podobnosti, a to na 4,44 %. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že vizuálna podobnosť medzi označeniami má v predmetnom prípade väčší význam, keďže kolíznymi tovarmi sú nealkoholické nápoje, ktoré sa najčastejšie nakupujú v supermarketoch najmä na základe vizuálneho vnemu.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ svojím výpočtom číselne kvantifikoval aj mieru celkovej podobnosti kolíznych označení na 9,776 % a menej, pričom konštatoval, že na základe takto vyčíslenej miery podobnosti kolíznych označení nie je dôvodné v predmetnom prípade dospieť k záveru o existencii pravdepodobnosti záměny.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky v celom rozsahu zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. marca 2015 konštatoval, že nesúhlasí s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade. Tento považoval za nedôvodný a prvostupňové rozhodnutie po vecnej aj právnej stránke za správne a zrozumiteľne odôvodnené.

Namietateľ podotkol, že v prípade vizuálneho hľadiska je text rozkladu zmätočný, pretože prihlasovateľ v ňom na jednej strane tvrdil, že miera podobnosti sa limitne blíži k nule (slovo „limitne“ naznačuje prítomnosť určitej, i keď len nízkej miery podobnosti), avšak na druhej strane z ďalšieho odôvodnenia rozkladu vyplynulo, že z vizuálneho hľadiska podobnosť medzi kolíznymi označeniami neexistuje.

Pokiaľ ide o spochybnenie prihlasovateľa týkajúce sa znalosti anglického jazyka na Slovensku, namietateľ podotkol, že podľa švajčiarskej organizácie venujúcej sa vzdelaniu – EF Education First, znalosť angličtiny na Slovensku je na desiatej úrovni európskeho priemeru, pričom je vyššia ako napr. vo Francúzsku alebo v Taliansku. Ďalej konštatoval, že v prípade určitých veľmi známych slov, medzi ktoré možno zaradiť aj slová „lemon“ (tvoriaci základ slova „limonáda“, čo každý pozná aj ako „citrónáda“) a „bear“, nie je potrebná plynulá znalosť anglického jazyka, ale postačuje len jeho zbežná znalosť, pričom do takejto miery angličtinu ovláda minimálne nadpolovičná väčšina slovenských spotrebiteľov. V tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že je postačujúce, aby spotrebiteľ, vzhľadom na grafický prvok citrónu na prihlásenom označení, pochopil slovo „lemon“ ako „citrónový“, a následne bude chápať tovar označený prihláseným označením ako variant tovaru označeného staršou ochrannou známkou, pričom prinajmenšom výraz „lemon“ vo význame „citrónový“ je bez pochyb zrozumiteľný a známy slovenským spotrebiteľom. Ďalej poznamenal, že pre spotrebiteľov, ktorí rozumejú anglickým výrazom v kolíznych označeniach, je výraz „bear“ – „medveď“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám fantazijný, pričom výraz „lemon“ – „citrónový“ takýmto nie je, keďže dáva spotrebiteľovi iba informáciu o príchuťi nápoja. Kolízne označenia sa tak zhodujú vo všetkých fantazijných prvkoch, teda vo všetkých prvkoch s rozlišovacou spôsobilosťou.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že pri kúpe nápojov sa spotrebiteľ najviac sústreďí na vizuálny vnem, namietateľ uviedol, že pri presýtenom trhu s nápojmi je len malá variabilita, čo sa týka grafického dizajnu etikiet, no existujú široké možnosti voľby názvu nápoja tak, aby bol tento názov jedinečný a originálny. Ďalej dodal, že spotrebiteľ sa preto nepochybné sústreďí v prvom rade na názov výrobku v jeho sémantickom aspekte. Dôležitý pre neho bude názov „BEAR“, následne deskriptívne prvky („citrónový“), a napokon grafická úprava etikety.

Namietateľ ďalej konštatoval, že „absurdná“ argumentácia prihlasovateľa je zavŕšená rovnako „absurdným a arbitrárnym výpočtom“, ktorého účelom je kvantifikovať pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Ďalej poznamenal, že aj keď nesúhlasí ani s jedným bodom argumentácie prihlasovateľa, prihlasovateľom definovaná miera pravdepodobnosti (1 z 10 spotrebiteľov si kolízne označenia zmýli) je dostatočná na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámery kolíznych označení, a teda v predmetnom prípade podmienky na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach považoval za splnené.

Záverom namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ nevykonal porovnanie kolíznych označení v súlade so zákonom, t. j. nevykonal porovnanie označení vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané, resp. prihlásené. Ďalej doplnil, že v prípade takeého porovnania by prihlasovateľ musel „zosilniť“ pravdepodobnosť zámery v zmysle rozsudku Európskeho súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon, vzhľadom na to, že tovary a služby v kolíznych označeniach sú zhodné.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie o zamietol prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 450-2013 pre všetky nárokované tovary a služby.

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 prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

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

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

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

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „LEMON BEAR“, č. spisu POZ 450-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20. marca 2013 a vo vestníku úradu zverejnená 2. júla 2013 pre tovary „nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, sirupy a prípravky na prípravu nápojov“ v triede 32 a služby „sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 32, propagačná a reklamná činnosť, podpora predaja, prenájom

reklamných miest, predvádzanie tovaru, public relations“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, je majiteľom staršej slovej ochrannej známky č. 232537 „BEAR“, ktorá je s právom prednosti od 25. októbra 2011 zapísaná do registra okrem tovarov v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj pre tovary „pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; odalkoholizované vína; hroznová šťava; hroznový mušt (nekvaseň); nápoje z hroznovej šťavy; aseptické ovocné šťavy (nápoje); aperitív nealkoholický; ovocné nápoje vo fľašiach; ovocné džúsy; čerstvé ovocné džúsy; prípravky na výrobu nápojov; jedlé príchute na výrobu nápojov; sladové prípravky na výrobu nápojov; koncentráty na prípravu nápojov z ovocných štiav; koncentráty na výrobu džúsov a ovocných nápojov; tekuté zmesi na výrobu nealkoholických nápojov; limonády s obsahom ovocných výťažkov; miešané ovocné šťavy; mrazené koncentrované ovocné nápoje; mrazené koncentrované ovocné džúsy; multivitamínové nápoje z ovocných štiav (nie na lekárske účely); multivitamínové ovocné nektáre (iné ako na lekárske účely); nápoje obsahujúce miešané ovocné a zeleninové džúsy/šťavy; nápoje z ovocných koncentrátov; nápoje vyrobené z ovocných štiav; nápoje z ovocných štiav obohatené multivitamínmi (iné ako na lekárske účely); nealkoholické nápoje s obsahom nekvaseň ovocnej šťavy; neliečivé minerálne vody s ovocným základom; nízkokalorické ovocné šťavy; nektáre z ovocných štiav (nápoje alebo na výrobu nápojov); ovocné džúsy bez prídavných látok; ovocné kaše; ovocné nealkoholické nápoje s príchutou čaju; ovocné pивá; ovocné sirupy (nápoje alebo prípravky na výrobu nápojov); šerbety (ovocné nápoje); smoothies (nealkoholické ovocné nápoje); srvátkové nápoje obsahujúce ovocné šťavy; šťavy s dužinou a s ovocnou príchutou; citronády; nápoje s príchutami korenín, vyrobené z minerálnej vody; esencie na výrobu likérov (okrem éterických olejov); výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoholické nápoje vyrobené z umelých výťažkov; nealkoholické nápoje vyrobené z prírodných výťažkov; nealkoholický koktail; dealkoholizované nápoje; minerálne vody a nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; stolové vody; sladina“ v triede 32 a služby „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné služby formou ochutnávania vín; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie prezentácií výrobkov; organizovanie uvedenia nového výrobku; uvedenie výrobkov na trh; spravovanie zľavových programov, ktoré ich účastníkom umožňujú získavať tovary a služby so zľavou prostredníctvom členskej karty na zľavu; výroba vizuálnych reklamných materiálov; služby elektronického obchodu, najmä poskytovanie informácií o tovaroch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely; vedenie obchodných záležitostí maloobchodných predajní; vedenie výstav na obchodné účely; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji vín, alkoholických a nealkoholických nápojov predovšetkým z hrozna; maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, nápojmi a s potravinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým už uvedených tovarov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; prenájom reklamného priestoru na internete; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama a marketing; poradenské služby v oblasti podpory predaja; poskytovanie informácií o predaji; sprostredkovateľské a poradenské obchodné služby v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vedenie podnikovej dokumentácie pomocou počítača; obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;

*sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s už uvedeným tovarom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; zásielkové reklamné služby; prenájom kancelárskych strojov, zariadení, predajných automatov, najmä predajných automatov na nápoje alebo víno; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne” v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

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 podobnosti tovarov a služieb nárokovaných prihlasovateľom v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, proti tomuto prihlasovateľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb 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 posúdenia podobnosti prihláseného kombinovaného označenia „LEMON BEAR“ s výlučne slovnou staršou ochrannou známkou „BEAR“ prvostupňový orgán konštatoval ich sémantickú podobnosť, čiastočnú fonetickú podobnosť a tiež vizuálnu podobnosť v nízkej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, je potrebné pripomenúť, že predmetom porovnania v preskúmanom prípade je na jednej strane kombinované farebné prihlásené označenie tvorené slovnými prvkami „LEMON BEAR“, doplnenými vyobrazením žltého medveďa v červenom kruhu orámovanom zelenou kružnicou (umiestneným nad slovnými prvkami „LEMON BEAR“) spolu s vyobrazením citrónov so zelenými lístkami (umiestneným pod slovnými prvkami „LEMON BEAR“) a na strane druhej výlučne slovná staršia ochranná známka pozostávajúca zo slovného prvku „BEAR“ napísaného štandardným typom písma. Špecifickú grafickú podobu prihláseného označenia okrem vyššie uvedených obrazových prvkov dotvárajú tri hrubšie vodorovné pásy (tmavozelený, biely a žltý) a jeden tenší tmavozelený vodorovný pás v spodnej časti prihláseného označenia, grafická úprava slovných prvkov „LEMON BEAR“, ktoré sú napísané veľkými tlačnými písmenami tmavozelenej farby a grafický prvok zelenej vlnovky umiestnenej pod slovnými prvkami „LEMON BEAR“. Celková grafická úprava prihláseného označenia svojím usporiadaním prvkov bude bežnému spotrebiteľovi pripomínať etiketu na fľašiach, čo je umocnené aj číselno – slovným prvkom „0,5L“ umiestneným v spodnej časti prihláseného označenia, ktorý sa bežne používa na určenie objemu nápoja. Orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom konštatuje, že grafický prvok znázorňujúci „citróny so zelenými lístkami“, ako aj grafické stvárnenie medveďa prostredníctvom žltej farby možno považovať za doplnujúci prvok k slovnému prvkovi „LEMON“. Rovnako tak samotný grafický prvok „medveďa“ možno považovať za doplnujúci prvok k slovnému prvkovi „BEAR“. Za relevantné pre posúdenie predmetnej veci považuje orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom skutočnosť, že spotrebiteľská verejnosť sa v rámci vizuálneho vnímania označení aj pri kombinovaných označeniach orientuje najmä na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať. Vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v prihlásenom označení, v ktorom predstavuje jeho nezanedbateľnú časť, a pri súčasnom zvážení

vizuálnych odlišností posudzovaných označení spočívajúcich v tom, že prihlásené označenie je na rozdiel od slovného označenia staršej ochrannej známky farebným kombinovaným označením obsahujúcim aj iné slovné a grafické prvky, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vizuálnu podobnosť porovnávaných označení nemožno úplne vylúčiť, a teda záver prvostupňového orgánu o nízkej miere ich vizuálnej podobnosti je potrebné potvrdiť.

S prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska a následným konštatovaním ich čiastočnej fonetickej podobnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí. Zvuková reprodukcia posudzovaných označení [le-mon-bér vs. bér], príp. [le-mon-be-ar vs. be-ar] je vzhľadom na zhodnú časť „bér/be-ar“ tvoriacu celú staršiu ochrannú známku a druhú časť prihláseného označenia podobná do takej miery, že odôvodňuje záver o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení. Uvedený záver považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne legitímny aj napriek tomu, že zhodne znejúca časť „bér/be-ar“ sa nachádza na konci prihláseného označenia. V danom prípade nie je dôvodné ignorovať jej vplyv na zvukovú podobu prihláseného označenia ako celku a predpokladať, že pri reprodukcii prihláseného označenia zanikne.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj so sémantickou analýzou porovnávaných označení vykonanou prvostupňovým orgánom, v rámci ktorej bol posúdený vplyv jednotlivých prvkov týchto označení na ich celkový sémantický obsah. Rovnako sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že spoločný prvok posudzovaných označení, ktorým je anglický slovný prvok „BEAR“, bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako pomenovanie konkrétneho druhu zvieratá – medveďa. Na doplnenie je vhodné uviesť, že takýto sémantický obsah je podporený aj obrazovým prvkom prihláseného označenia v podobe vyobrazenia medveďa. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že na sémantickom vneme prihláseného označenia sa podieľajú aj ostatné slovné a obrazové prvky, a to slovný prvok „LEMON“, ktorý spotrebiteľ preloží do slovenského jazyka ako „citrón“, „citrónový“, resp. vo vzťahu k tovarom a službám porovnávaných označení, ktoré predstavujú nealkoholické nápoje a s nimi súvisiace služby, ako citrónová príchuť nealkoholických nápojov. Uvedenú sémantiku podporuje aj grafický prvok prihláseného označenia, ktorý zobrazuje „citróny s lístkami“, ako aj celková farebná kompozícia prihláseného označenia pozostávajúca prevažne zo žltej a zelenej farby. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku je dôvodné považovať za sémanticky podobné do tej miery, že obsahujú zhodné slovo „BEAR“, ktoré je nositeľom rovnakého sémantického obsahu.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že bežný spotrebiteľ nepochopí anglické výrazy v označeniach, a že ich bude brať ako cudzojazyčné slová bez zjavného významu, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na nasledovné skutočnosti. Napriek tomu, že slová obsiahnuté v kolíznych označeniach „BEAR“ a „LEMON“ sú anglické výrazy, ide o výrazy z bežnej anglickej slovnej zásoby, a preto ich významy budú slovenskému spotrebiteľovi aj so základnými znalosťami anglického jazyka dostatočne známe. Navyše v podmienkach jednotného trhu sa relevantná spotrebiteľská verejnosť na Slovensku často stretáva s anglickými výrazmi na obaloch potravinových výrobkov a nápojov, ktoré označujú ich základné príchute a ktoré sú doplnené ich slovenskými ekvivalentmi, a preto vyvodenie spojitosti slovného prvku „LEMON“ s citrónmi, resp. s citrónovou príchuťou možno predpokladať u väčšej časti relevantnej verejnosti. Alternatívne je možné pripustiť, že u tých spotrebiteľov, v prípade ktorých sa vyššie uvedená významová asociácia nevytvorí a staršiu ochrannú známku, ako aj slovné prvky prihláseného označenia budú vnímať ako fantazijné, sémantické hľadisko nebude zohrávať pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny významnejšiu rolu.

Pokiaľ ide o vplyv dištinkívnych prvkov označení, je potrebné upozorniť na to, že prvkom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľia nevenujú takú pozornosť ako iným dištinkívnym prvkom, ktoré im umožnia bez problémov identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že slovné prvky prihláseného označenia „LEMON“ a „0,5 L“ je možné považovať vo vzťahu k nárokoványm tovarom a k nim súvisiacim službám za prvky opisné, ktoré odkazujú na príchuť nápoja, resp. na jeho objem, a teda za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Rovnako tak obrazový prvok prihláseného označenia zobrazujúci „citróny s lístkami“ možno považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom a k nim súvisiacim službám, pretože iba poukazuje na ich vlastnosti, t. j. že ide o nápoje s príchuťou citrónu a s nimi súvisiace služby. Orgán rozhodujúci o rozklade podotýka, že vyobrazenia rôznych druhov ovocia na etiketách sú pre rýchlu orientáciu o obsahu, resp. príchuťi potravinových tovarov bežne používané mnohými výrobcami, a preto ho nemožno považovať za prvok s rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň spoločný slovný prvok

kolíznych označení „BEAR“, ktorý tvorí súčasne celú staršiu ochrannú známku, je vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám kolíznych označení fantazijným prvkom, a teda prvkom disponujúcim rozlišovacou spôsobilosťou. Navyše ide o krátky slovný prvok, ktorý je pre spotrebiteľa dobre zapamätateľný. Rovnako tak grafický prvok „medveďa“, ktorý možno považovať za doplnujúci prvok k slovnému prvku „BEAR“, predstavuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prvok s rozlišovacou spôsobilosťou.

Pokiaľ ide o námietku prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri svojom hodnotení nebral do úvahy priemernú spotrebiteľskú verejnosť, orgán rozhodujúci o rozklade podotýka, že ako relevantná spotrebiteľská verejnosť bola prvostupňovým orgánom do úvahy náležite braná široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá vzhľadom na charakter dotknutých tovarov a služieb rôznej cenovej relácie, im pri ich výbere venuje nižšiu pozornosť (v prípade tovarov každodennej potreby nižšej cenovej relácie ako sú *nealkoholické nápoje*), prípadne strednú pozornosť (v prípade služieb v oblasti obchodu vyššej cenovej relácie ako sú *služby z oblasti reklamy, sprostredkovania obchodu, prieskumu trhu*).

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých zhodnosť a podobnosť s tovarmi a službami staršej ochrannej známky namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto nebola predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, je na strane priemerného spotrebiteľa s nižším až stredným stupňom pozornosti reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámenny kolíznych označení svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia sú podobné do istej miery z vizuálneho, fonetického, aj sémantického hľadiska, pričom táto podobnosť je vyvolaná tým, že staršia ochranná známka tvorená slovným prvkom „BEAR“, ktorá má priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, je ako celok obsiahnutá v prihlásenom označení. Určitá miera podobnosti zo všetkých troch porovnávaných hľadísk bola konštatovaná aj napriek skutočnosti, že prihlásené označenie je farebné a obsahuje aj iné grafické a slovné prvky, pretože tieto spolu s celkovou farebnou kompozíciou prihláseného označenia boli zhodnotené ako prvky, ktoré poukazujú na príchuť nápoja, jeho objem, resp. prvky doplnujúce slovný prvok „BEAR“.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia a starších ochranných známk nemožno pritom podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade opomenúť ani tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého je nižšia miera podobnosti porovnávaných označení vykompenzovaná zhodnosťou, resp. vyššou mierou podobnosti kolíznych tovarov a služieb.

Na základe uvedeného záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „LEMON BEAR“, č. spisu POZ 450-2013, v rozsahu všetkých prihlásených tovarov a služieb zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové 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 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.

Ing. Ladislav Žuffa  
Svätoplukova 29  
058 02 Poprad 2

II.

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji