






Banská Bystrica 25. 9. 2017  
POZ 235-2014/II-71-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. júna 2015 namietateľom Lotto Sport Italia S. p. A., Via Montebelluna, 5/7, 31040 Trevignano (Treviso), Taliansko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 235-2014/N-39-2015/Zach z 30. apríla 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia „“, č. spisu POZ 235-2014, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice – Pereš, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Danou Šmídovou, Mudroňová 31, 040 01 Košice (ďalej „prihlasovateľ“), 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) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 235-2014 /N-39-2015/Zach z 30. apríla 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 235-2014/N-39-2015/Zach z 30. apríla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia „“, č. spisu POZ 235-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 002109684 „“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá má na území Slovenskej republiky, resp. na území Európskej únie dobré meno, pričom podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Používaním prihláseného označenia by zároveň podľa neho dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, resp. by im používanie prihláseného označenia bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že v danom prípade napriek zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov nehrozí reálne nebezpečenstvo zámény porovnávaných označení z dôvodu, že tieto sú výrazne rozdielne z vizuálneho hľadiska, pričom fonetické a sémantické hľadisko neovplyvní posúdenie pravdepodobnosti zámény, vzhľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia sú obrazové.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že staršia ochranná známka má na území Slovenskej republiky a Európskej únie dobré meno pre tovary ako sú šaty, topánky, nohavice, tričká, tielka, saká, kabáty, športové topánky, čapice, tašky. Podľa prvostupňového orgánu však prihlásené označenie a staršia ochranná známka nemajú žiadny taký spoločný znak alebo prvok, na základe ktorého by mohol byť konštatovaný aspoň nejaký

stupeň ich podobnosti, a prvostupňový orgán nezistil ani to, že by v prípade týchto označení mohla u spotrebiteľov vzniknúť asociácia, resp. že by si spotrebiteľia na základe nejakého ich spoločného znaku, ktorý by si uchovali v pamäti, mohli nimi označené rovnaké alebo podobné tovary pomýliť. Prvostupňový orgán zastal názor, že použitie motívu „dvoch obdĺžnikov“ nie je v ochranných známkach výnimočným javom, pričom celkové grafické vyjadrenie a štýl vyobrazenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sú úplne rozdielne. Na základe uvedeného prvostupňový orgán vylúčil, že by si relevantná spotrebiteľská verejnosť vytvorila súvislosť medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka boli vyhodnotené ako nepodobné a relevantná spotrebiteľská verejnosť si medzi nimi podľa prvostupňového orgánu nevytvorí súvislosť, prvostupňový orgán konštatoval, že v predmetnom prípade nehrozí možnosť neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky a nebude dochádzať ani k rozdrobovaniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s dobrým menom. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán nevyhovelo ani námietkam uplatneným v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť porovnávaných označení z komplexného hľadiska, nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že porovnávané označenia sa vzťahujú na identické a vysoko podobné tovary a nedostatočne zohľadnil dobré meno a vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a vplyv tejto skutočnosti na vznik asociácie medzi porovnávanými označeniami, a tým aj rizika ujmy na právach namietateľa ako majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Namietateľ súhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že fonetické a sémantické hľadisko nebude zohrávať z pohľadu priemerného spotrebiteľa relevantnú úlohu, keďže sú porovnávané dve obrazové označenia. Nesúhlasil však so stanoviskom prvostupňového orgánu, že celkové grafické vyjadrenie a štýl porovnávaných označení je rozdielny, a preto nie sú podobné. V tejto súvislosti uviedol, že hlavným obrazovým motívom oboch označení sú prekrývajúce sa štvoruholníky s vybielenou prekrývajúcou sa časťou. V prihlásenom označení je tento motív použitý dvakrát, keďže vo svetlom poli vzniknutom prekrytím dvoch štvoruholníkov je umiestnený rovnaký motív len v zmenšenej veľkosti. Rozdiel spočíva len v zaoblení vrcholov štvoruholníkov, avšak táto zaoblenosť nie je tak dominantná, aby spotrebiteľ stratil dojem, že ide o štvoruholník. Namietateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že staršiu ochrannú známku predstavuje plošné vyobrazenie. Podľa názoru namietateľa ide v obidvoch prípadoch o štvoruholníky umiestnené v priestore. V tejto súvislosti namietateľ pripustil, že rozdiel je tiež v tom, že štvoruholníky v prihlásenom označení sú umiestnené za sebou, zatiaľ čo v staršej ochrannej známke sú umiestnené nad sebou, uvedený rozdiel si však spotrebiteľ podľa jeho názoru neuvedomí, keďže väčšinou nemá možnosť označenia porovnávať súčasne vedľa seba. Namietateľ zastal názor, že v prípade oboch označení sa v mysli spotrebiteľa uloží vnem prekrývajúcich sa štvoruholníkov. Podľa jeho názoru je v prípade obidvoch označení použitá rovnaká koncepcia a takmer rovnaká grafika.

Namietateľ považoval porovnávané označenia na základe uvedených argumentov za podobné z komplexného hľadiska, pričom prevaha zhodných a veľmi podobných ťažiskových prvkov v porovnávaných označeniach môže mať podľa neho za následok ich zamieňanie, ako aj ich vzájomnú asociáciu. Namietateľ poukázal aj na to, že porovnávané označenia sú prihlásené, resp. zapísané pre zhodné a podobné tovary, pričom v tejto súvislosti poukázal na rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej je dôležité uplatňovať tzv. kompenzačný princíp, kedy nižší stupeň podobnosti označení je kompenzovaný vysokým stupňom podobnosti príslušných tovarov.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že staršej ochrannej známke bolo podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe predložených dokladov priznané dobré meno. V zmysle tohto ustanovenia nie je potrebné, aby stupeň podobnosti staršej ochrannej známky a prihláseného označenia vyvolával existenciu pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení. Postačuje, ak podobnosť medzi nimi je na takej úrovni, že cieľová skupina verejnosti si v povedomí vytvorí určité prepojenie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, resp. si pri pohľade na prihlásené označenie vybaví staršiu ochrannú známku s dobrým menom. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a taktiež na rozhodnutie úradu zn. MOZ 851474 I/88-2011 z 20. decembra 2011 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 851474 „VIGRANDE“ za neplatnú na území

Slovenskej republiky v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V uvedenom rozhodnutí úradu bola medzi označeniami „VIAGRA“ a „VIGRANDE“ konštatovaná veľmi nízka vizuálna a fonetická podobnosť, ako aj neexistencia pravdepodobnosti zámény, avšak aj nízky stupeň podobnosti postačoval k záveru, že si relevantná verejnosť vytvorí spojenie medzi týmito označeniami.

V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa, vzhľadom na ich podobnosť, ako aj zhodnosť alebo podobnosť tovarov, na ktoré sa vzťahujú, a s ohľadom na dobré meno a rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, konštatovať, že prihlásené označenie prinajmenšom pripomína staršiu ochrannú známku, a preto je potrebné konštatovať existenciu asociácie medzi nimi.

Namietateľ ďalej uviedol, že používaním prihláseného označenia môže byť spôsobená ujma na povesti staršej ochrannej známky, keďže tovary ponúkané prihlasovateľom môžu mať vlastnosti, ktoré budú mať negatívny vplyv na imidž staršej ochrannej známky a môže byť poškvrnená jej povesť. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 L'Oréal SA vs. Bellure NV, z 18. júna 2009, ods. 35 až 63.

Namietateľ ďalej konštatoval, že používaním prihláseného označenia bude spôsobená ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky vzhľadom na to, že bude oslabená jej schopnosť identifikovať tovary, pre ktoré je zapísaná, pretože používanie prihláseného označenia treťou osobou bude viesť k rozptýleniu identity a pôsobeniu na myseľ spotrebiteľskej verejnosti, ktorá si vytvára predstavu staršej ochrannej známky.

V súvislosti s renomé a dobrým menom staršej ochrannej známky namietateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ bude používaním prihláseného označenia na rovnakých a podobných tovaroch neoprávnene ťažiť z dobrej povesti namietateľových výrobkov. Prihlasovateľ bude tak požívateľom neprímeranej výhody, ktorá plynie z dobrého mena staršej ochrannej známky, keďže vlastnosti tovarov namietateľa budú prenášané na tovary prihlasovateľa, ktorý z tohto dôvodu bude v rámci svojho podnikania úspešnejší bez vlastného pričinenia. Na podporu svojich tvrdení namietateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-21/07 L'Oréal SA vs. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa SA/NV z 25. marca 2009.

Na záver namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je často predmetom napodobňovania mnohými subjektmi, ktorí sa snažia získať nespravodlivú výhodu z jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena. Namietateľ preto robí všetky nevyhnutné právne opatrenia, aby zabránil porušovaniu svojich práv, pričom ako dôkaz priložil kópie rozhodnutí vydaných v prípadoch porušovania jeho práv zo staršej ochrannej známky v rôznych krajinách spolu so zoznamom rozhodnutí.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal prvostupňové rozhodnutie a napadnutú prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 235-2014, zamietol v celom rozsahu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. októbra 2015 vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím, ako aj s jeho odôvodnením. Uviedol, že predmetom sporu v preskúmanom prípade je skutočnosť, či je prihlásené označenie zhodné, resp. podobné so staršou ochrannou známkou, pričom zhodne s namietateľom potvrdil, že rozhodujúce je vizuálne hľadisko oboch označení.

Prihlasovateľ nesúhlasil s namietateľom pokiaľ ide o slovný opis porovnávaných označení. Opis, že ide o „prekrývajúce sa štvoruholníky s vybielenou prekrývajúcou sa časťou“ označil za príliš všeobecný. Prihlasovateľ opísal staršiu ochrannú známku ako „dva kosoštvorce vyplnené tmavou farbou umiestnené nad sebou tak, že sú posunuté pozdĺž ich diagonály a že sa vzájomne prekrývajú jedným rohom, pričom ich prienik je biely alebo bez farby alebo s inou farbou. Výrazným vizuálnym znakom tejto staršej ochrannej známky sú jej veľké farebné plochy v tvare kosoštvorcov, a to dvoch vonkajších, ktoré sa vzájomne prekrývajú a jedného vnútorného, ktorý je vyfarbený kontrastne oproti tejto veľkej ploche“. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa nevyhovuje ani jednému z uvedených opisov. Namietateľ sa tiež odvolal na opis ním uvedený vo vyjadrení k námietkam, ako aj na opis uvedený v prvostupňovom rozhodnutí, pričom konštatoval, že absencia zhody a aj podobnosti porovnávaných označení je zrejmalá.

Pokiaľ ide o dôkazy, ktoré namietateľ priložil k podanému rozkladu, a to rozhodnutia iných úradov v iných krajinách, prihlasovateľ namietol proti ich použitiu ako dôkazného prostriedku v preskúmanom prípade. V danej súvislosti uviedol, že pokiaľ ide o dôkaz listinou, je potrebné v zmysle ustálenej judikatúry

vyhotoviť jej úradný preklad do slovenského jazyka. Ak by malo ísť o verejnú listinu vydanú cudzím štátnym orgánom, je potrebné ju príslušným spôsobom overiť, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené a aby bolo prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známkok.

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 do 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

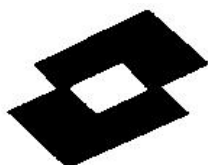
Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 235-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. februára 2014 prihlasovateľom Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice - Pereš, a zverejnená vo vestníku úradu 6. mája 2014 pre tovary „*dáždniky; slnečníky; peňaženky nie z drahých kovov; kabelky; tašky, najmä športové, cestovné, nákupné, plážové; baliace vrecká a tašky; aktovky; školské aktovky; plecniaky; kufre; kufričky; chlebníky*“ v triede 18 a „*odevy, oblečenie, najmä bundy, vesty okrem nepriestrelných, kabáty, zvrchníky, kombinézy, konfekcia, košele, nohavice, pokrývky hlavy, čiapky, opasky, kravaty; rukavice okrem športových, hracích, masážnych, izolačných, ochranných a na lekárske účely; ponožky, podkolenky, nadkolenky, pančuchový tovar; obuv okrem ortopedickej a korčuliarskej, najmä športová, vychádzková, pracovná, domáca; topánky, najmä športové, vychádzkové; galoše; gamaše*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Lotto Sport Italia S. p. A., Via Montebelluna, 5/7, 31040 Trevignano (Treviso), Taliansko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 002109684 s právom prednosti od 28. februára 2001, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V triede 18 je táto ochranná známka zapísaná pre tovary „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes: animal skins, hides, trunks and travelling bags, bags, pocket wallets, document holders, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried: zvieracie kože, koža, kufre a cestovné tašky, tašky, náprsné tašky, držiaky dokumentov, dáždniky, slnečníky a palice; biče, sedlárske výrobky) a v triede 25 pre tovary „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy).

Vyobrazenie staršej ochrannej známky



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie obidvoch uplatnených námietkových dôvodov [t. j. dôvodov uplatnených v zmysle § 7 písm. a) aj b)], pričom nesúhlasil s výsledkom vizuálneho porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou a celkovým posúdením pravdepodobnosti ich zámény. Napadnutému rozhodnutiu ďalej vytkol, že prvostupňový orgán nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že porovnávané označenia sa vzťahujú na identické a vysoko podobné tovary a nedostatočne zohľadnil dobré meno a vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a ich vplyv na vznik asociácie medzi porovnávanými označeniami. Pokiaľ ide o námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľ poukázal na skutočnosť, že pre uplatnenie tohto dôvodu postačuje, ak si následkom istého stupňa podobnosti porovnávaných označení dotknutá verejnosť vytvára asociácie medzi označeniami, aj keď si ich nezamieňa, pričom nesúhlasil s posúdením, že u spotrebiteľov nebudú vznikať asociácie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou a nebude tak dochádzať k ťaženiu a ujme v zmysle citovaného ustanovenia.

Pokiaľ ide o posúdenie relevantnosti námietok uplatnených na základe ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že pravdepodobnosť zámény 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 zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény 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. Základným predpokladom pre konštatovanie pravdepodobnosti zámény, a teda úspešné uplatnenie námietok v zmysle tohto ustanovenia, je, aby boli súčasne splnené podmienky citovaného ustanovenia, ktorými sú zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb.

V rámci porovnania tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru, že pri všetkých tovaroch prihláseného označenia je potrebné konštatovať ich zhodu alebo

podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky, čím je splnená jedna z kumulatívnych podmienok pre relevantnosť námietok podaných z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov kolíznych označení nebolo podaným rozkladom spochybnené, pričom orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

V zmysle vyššie uvedených skutočností je potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach naplnenie ďalšej kumulatívnej podmienky, a to zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na špecifickosť prihláseného označenia, ako aj staršej ochrannej známky, ktoré sú čisto obrazové, neobsahujú žiadne slovné prvky a neobsahujú ani žiadny taký grafický prvok, ktorý by bolo možné jednoznačne slovne vyjadriť, nie je pre posúdenie podobnosti porovnávaných označení z pohľadu priemerného spotrebiteľa relevantné fonetické hľadisko. Rovnako porovnávané označenia neobsahujú prvky umožňujúce ich porovnanie zo sémantického hľadiska, a preto ani významová stránka nemá vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda ani na posúdenie ich podobnosti z pohľadu priemerného spotrebiteľa. So skutočnosťou, že pri posúdení podobnosti predmetných obrazových označení nezohráva fonetické a sémantické hľadisko dôležitú úlohu sa stotožňuje aj orgán rozhodujúci o rozklade a s týmto záverom sa stotožnil aj namietateľ v podanom rozklade. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že pre posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je rozhodujúce vizuálne hľadisko, a preto orgán rozhodujúci o rozklade ďalej zhodnotí podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z tohto hľadiska.

Staršia ochranná známka je tvorená pomerne jednoduchými útvarmi, ktoré môžu byť vizuálne vnímané rôznym spôsobom. Jednak ako dva kosodĺžniky umiestnené nad sebou po vertikálnej osi, pričom sa prekrývajú. Tieto kosodĺžniky sú čierne, len prekrývajúca sa časť je biela. Priemerný spotrebiteľ môže staršiu ochrannú známku vizuálne prípadne vnímať aj ako dva obrazce v tvare L čiernej farby, ktoré sú plošne umiestnené proti sebe a dotýkajú sa v dvoch najbližších rohoch. Takýmto spôsobom obrazce medzi sebou ohraničujú bielu plochu v tvare kosodĺžnika. Naproti tomu prihlásené označenie pôsobí pomerne zložito, t. j. výrazne odlišným dojmom. Je zložené z niekoľkých kosodĺžnikov so zaoblenými rohmi. Možno v ňom vidieť dva rovnaké väčšie kosodĺžniky, ktoré sú umiestnené akoby priestorovo za sebou po horizontálnej línii, pričom sú postavené na dlhšej strane. Tieto kosodĺžniky sú biele, orámované hrubšou čiernou čiarou, pričom časť predného kosodĺžnika, ktorá neprekrýva zadný kosodĺžnik, je vyplnená čiernou farbou, a vyčiernený úsek je v značnej menšine oproti bielej časti. Vo vnútri v stredovej časti tohto zobrazenia sú umiestnené menšie biele kosodĺžniky rovnakého tvaru ohraničené tiež čiernou čiarou, ktoré sa tiež prekrývajú a neprekrývajúca sa časť predného malého kosodĺžnika je vyčiernená. Čierny úsek je však v tomto prípade prevládajúci v porovnaní s bielou časťou kosodĺžnika. Na celkový vnem nepochybne vplýva zaoblenie línii opisujúcich všetky kosodĺžniky. Už z opisu obrázku, ktorým je tvorené prihlásené označenie, vyplýva, že dané označenie je podstatne zložitejšie v porovnaní so staršou ochrannou známkou a napriek tomu, že obsahuje geometrické obrazce, nepôsobí jednoducho, na rozdiel od staršej ochrannej známky, pričom sa vyznačuje použitím už spomínaných hrubých čiernych línii, ktoré sa v staršej ochrannej známkach nenachádzajú. Tvrdenie namietateľa, že v oboch prípadoch ide o prekrývajúce sa štvoruholníky, je príliš zjednodušené, keďže nevystihuje dostatočne skutočné vyobrazenie prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia budú vnímané odlišným spôsobom. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje v zhode s prvostupňovým orgánom, že prihlásené označenie nie je z vizuálneho hľadiska podobné so staršou ochrannou známkou.

Z dôvodu, že v preskúvanom prípade nie je fonetické a sémantické porovnanie relevantné a porovnávané označenia nie sú vizuálne podobné, nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že z dôvodu nepodobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, a to napriek zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej v tejto súvislosti uvádza, že na posúdenie, či sú určité označenia podobné alebo nie, nemôže mať vplyv zvýšená rozlišovacia spôsobilosť, a teda ani dobré meno staršej ochrannej známky. Napriek tomu, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky vo všeobecnosti môže ovplyvniť záverečné posúdenie pravdepodobnosti zámeny, absenciu podobnosti posudzovaných označení nemožno prekonať konštatovaním, resp. preukázaním dobrého mena staršej ochrannej známky. Rovnako nie je možné kompenzovať absenciu podobnosti označení vysokou mierou podobnosti či zhodnosťou dotknutých tovarov.

V ďalšej časti orgán rozhodujúci o rozklade v rozsahu podaného rozkladu preskúma prvostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej sa týkalo posúdenia dôvodu námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a tretou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia aj na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí v mysli prepojenie medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať. Pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je potrebná existencia pravdepodobnosti zámeny či asociácie kolíznych označení v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ale vyžaduje sa kumulatívne naplnenie všetkých vyššie uvedených zákonných podmienok.

Podaným rozkladom nebol spochybnený záver prvostupňového orgánu, že staršia ochranná známka má u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky a Európskej únie dobré meno pre tovary ako sú šaty, topánky, nohavice, tričká, tielka, saká, kabáty, športové topánky, čapice a tašky. Vzhľadom na skutočnosť, že tento záver nie je medzi účastníkmi sporný, nie je potrebné ho v predmetnom konaní o rozklade preskúmať, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude v ďalšom vychádzať z uvedeného záveru.

Pokiaľ ide o naplnenie ďalšej kumulatívnej podmienky, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Pojem „podobnosť označení“ na účely ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať rovnako ako v prípade ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva tiež z viacerých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (napr. rozsudok vo veci C-552/09, P Ferrero SpA v. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, z 24. marca 2011, bod 51, 52 a 54, rozsudok vo veci C-408/01, Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading, Ltd., z 23. októbra 2003, bod 28). Je preto odôvodnené a správne pri posúdení tejto podmienky vychádzať z posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vykonaného na účely posúdenia námietok podaných z dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona. Na druhej strane, aj keď si úspešné uplatnenie námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v oboch prípadoch vyžaduje pozitívne zistenie týkajúce sa podobnosti medzi porovnávanými označeniami, stupeň podobnosti potrebný na úspešné uplatnenie námietok z týchto dôvodov nemusí byť rovnako intenzívny (pozri už citovaný rozsudok vo veci C-552/09 P Ferrero SpA, bod 53). Orgán rozhodujúci o rozklade však ďalej uvádza, že, rovnako ako v prípade ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, aj pri uplatnení námietok z dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach platí, že ak sa zistí, že posudzované označenia nie sú podobné, nie je potrebné vykonávať prieskum ohľadne naplnenia ostatných kumulatívnych podmienok stanovených v predmetnom ustanovení, pretože námietky podané z tohto dôvodu nemôžu byť úspešné (v tejto súvislosti pozri citovaný rozsudok vo veci C-552/09 P Ferrero SpA, body 65 a 66).

Ako vyplýva z časti odôvodnenia tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, konkrétne posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na základe posúdenia ich podobnosti z jednotlivých hľadísk nebola ich podobnosť zistená. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené nepovažuje za potrebné posudzovať naplnenie ďalších podmienok v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach (a to podmienky vzniku prepojenia medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známou v mysli spotrebiteľov a podmienky, že použitie prihláseného označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti

alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu), pretože by to podľa jeho názoru nemalo vplyv na výsledok posúdenia námietok podaných z tohto dôvodu.

Orgán rozhodujúci o rozklade aj v tejto súvislosti pripomína, že posúdenie podobnosti označení nemôže byť ovplyvnené zisteným dobrým menom staršej ochrannej známky a nemôže ho ovplyvniť ani zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že ani námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nemožno vyhovieť.

Pokiaľ ide o kópie rozhodnutí vydaných v prípadoch porušovania práv zo staršej ochrannej známky v iných krajinách sveta (Bolívia, Čína, Ekvádor, Peru, Rumunsko, Turecko), predložené namietateľom spolu s podaným rozkladom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto dôkazy nie sú v preskúvanom prípade relevantné a nemôžu ovplyvniť konštatované závery. Výsledky konaní pred zahraničnými orgánmi nie sú pre konanie pred úradom smerodajné, úrad rozhoduje v súlade so zákonom o ochranných známkach, pričom jeho závery v predmetnom prípade sú v súlade s týmto zákonom, ako aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, na ktorú poukázal namietateľ. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že napadnuté ochranné známky v predložených rozhodnutiach sa navyše podstatným spôsobom líšia od prihláseného označenia, a teda nejde ani o skutkovo rovnaké prípady.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade neboli naplnené podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny. Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade 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.

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

II.

JUDr. Dana Šmídová  
Mudroňová 31  
040 01 Košice