




Banská Bystrica 27. 11. 2019  
POZ 1550-2018/N-112-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej




„namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 10.7.2018 prihlasovateľom Pavlom Dobiašom, Hviezdoslavova 1563, 905 01 Senica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1550-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.10.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej , číslo spisu POZ 1550-2018, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**


### Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1550-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.1.2019 podané námietky týkajúce sa tovarov a služieb v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom



staršej ochrannej známky  č. 238723 s právom prednosti od 20.5.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V úvode namietateľ skonštatoval zhodnosť tovarov „odevy, obuv a prikrývky hlavy“ prihlásených v triede 25 a zhodnosť služieb „reklamné služby“ prihlásených v triede 35 s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

K službám „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ prihláseným v triede 35 namietateľ uviedol, že tieto sú podobné so službami staršej ochrannej známky zapísanými v triede 35, ktoré sa týkajú veľkoobchodu a maloobchodu s rozsiahlym sortimentom výrobkov, a to najmä so službami „obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do

*počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie“.*

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je opticky rozdelené na dve polovice, pričom je tvorené slovným prvkom „Paul Martin“ napísaným červeným štylizovaným, písaným typom písma a vyobrazením pólistu na koni červenej farby na čiernom pozadí a staršia ochranná známka je tvorená vyobrazením pólistu na koni a nápisom „POLO GODEN“ v štandardnom type písma.

K vizuálnemu porovnaniu označení namietateľ uviedol, že tieto sú podobné vo vyobrazení pólistu na koni, ako aj ich technikou vyobrazenia vyvolávajúcom dojem rytiny, pričom v oboch označeniach sa kôň pohybuje rovnakým smerom a pólista drží pátku v pravej ruke. Namietateľ dodal, že rozdiely spočívajúce v tom, že vo zverejnenom označení pólista loptičku odráža zatiaľ čo v staršej ochrannej známke má pólista pátku zdvihnutú a vo zverejnenom označení je kôň v pokluse zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je vyobrazený v cvale, nie sú dostatočné na to, aby počas vnímania zverejneného označenia zamedzili asociácii so staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľa vzhľadom na to, že spotrebiteľ má málokedy možnosť porovnať obe označenia vedľa seba. Celkový dojem z vnímania oboch pólístov na koni je podľa namietateľa podobný, pričom sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora č. T-581/13 z 26.3.2015, v ktorom, podľa namietateľa obdobnom prípade, súd konštatoval podobnosť označení napriek rozdielnej orientácii koňov a pozície pólístov, a to z dôvodu, že spotrebiteľská verejnosť jednoznačne rozpozná a zapamätá si len obraz pólistu sediaceho na koni.

Z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval malú mieru podobnosti medzi prvými slovami oboch označení, „pól“ vo zverejnenom označení a „polo“ v staršej ochrannej známke, avšak z väčšej časti posúdil porovnávané označenia pri fonetickej reprodukcii za nepodobné.

Zo sémantického hľadiska sú označenia, ako uviedol namietateľ, veľmi podobné vzhľadom na to, že slovo „POLO“ a vyobrazenie pólistu na koni v staršej ochrannej známke ponúka spotrebiteľovi jednoznačný sémantický obsah v podobe jazdeckého póla, čo je fantastickým pojmom vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 25 a 35, pričom sa odvolal na bod 49 vyššie citovaného rozsudku Súdneho dvora. Namietateľ ďalej uviedol, že slovo „GODEN“ ovplyvňuje dominantný sémantický vnem vyvolaný vyobrazením pólistu, zatiaľ čo slovo „POLO“ má len minimálny vplyv. Vo zverejnenom označení bude prvok „Paul Martin“ podľa namietateľa vnímaný ako vlastné meno, avšak dominantným sémantickým vnemom bude rovnako jazdecké pólo, pričom spotrebiteľ bude intuitívne vnímať slová „Paul Martin“ ako meno vyobrazeného pólistu. Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval vysokú mieru sémantickej podobnosti sporných označení.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlásené tovary a služby v triedach 25 a 35 si pri ich výbere vyžadujú nízku alebo priemernú mieru pozornosti spotrebiteľa, ktorý bude zverejnené označenie asociovať so staršou ochrannou známkou vzhľadom na jednoznačné a ľahko zapamätateľné významové hľadisko, a to zvlášť v prípade, kedy nebude môcť porovnávať obe označenia priamo vedľa seba. V spojení s konštatovanou podobnosťou z vizuálneho hľadiska a nízkou mierou podobnosti z fonetického hľadiska namietateľ z celkového hľadiska uzavrel porovnanie označení tak, že vzhľadom na ich veľkú mieru podobnosti hrozí nebezpečenstvo zámery medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, resp. existuje riziko ich asociácie, a to najmä vo vzťahu k zhodným tovarom a službám v triedach 25 a 35.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1550-2018 zamietol pre tovary „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ v triede 25 a pre služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35.

Listom úradu z 26.2.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.5.2019 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámery sporných označení aj vzhľadom na to, že hoci sa javí, že tovary a služby prihlásené v triedach 25 a 35 sú čiastočne zhodné, nie je tomu tak.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia odlišné, a to najmä vzhľadom na odlišné slovné prvky v nich obsiahnuté („POLO GODEN“ vs. „Paul Martin“) napísané aj odlišným typom písma, pričom aj ich reprodukcia je odlišná. Prihlasovateľ dodal, že aj tvar jazdca a koňa sú odlišné. V prípade staršej ochrannej známky sú jazdec a kôň vyobrazení z profilu, kôň je v skoku resp. v

cvale (čo nie je typické pre hráča póla) a nemá zvýraznené bandáže nad kopytami a jazdec má inú pokrývku hlavy (klobúk s kremvou), má zdvihnutú palicu a nie je tu vyobrazená ani loptička. Z tvaru koňa a jazdca a pohybu koňa, ako uviedol prihlasovateľ, nie je na prvý pohľad jednoznačne zrejmé, že ide o hráča póla. V prípade jazdca vo zverejnenom označení je podľa prihlasovateľa kôň v ľahkom pokluse zachytený spredu a z boku, má zvýraznené biele bandáže nad kopytami, pričom jazdec má ako pokrývku hlavy čiapku s predným štítom, aké používajú hráči póla, jazdec drží palicu blízko nad zemou a chystá sa k odpalu loptičky, teda je na prvý pohľad jednoznačne zrejmé, že ide o hráča póla.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s argumentom navrhovateľa, podľa ktorého nemôže byť zverejnené označenie zapísané do registra vzhľadom na prítomnosť obrazového prvku koňa. Podľa prihlasovateľa je takýto prístup nesprávny, pretože do registra by potom mohlo byť zapísané len jedno označenie obsahujúce motív koňa alebo napr. motív krokodíla (Lacoste). Prihlasovateľ dodal, že ani závery rozsudku Súdneho dvora vo veci T-581/13, ktorými argumentoval navrhovateľ, nie sú aplikovateľné pre tento prípad.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ zhrnul, že medzi spornými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámény vzhľadom na vyššie uvedené odlišnosti, a preto požiadal, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 .

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.


Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia *Red Bull*, číslo spisu POZ 1550-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.7.2018 prihlasovateľom Pavlom Dobiašom, Hviezdoslavova 1563, 905 01 Senica a zverejnená vo Vestníku úradu 1.10.2018 pre tovary a služby v triedach 25, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ IMBIZ s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves je majiteľom

obrazovej ochrannej známky  č. 238723 s právom prednosti od 20.5.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

## **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary a služby zverejneného označenia:

**v triede 25** – „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“;

**v triede 35** – „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 25** – „*obuv; topánky; tenisky (športová obuv); športová obuv; obuv (vysoká); šnurovacie topánky; celé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; bežecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše; lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné podošvy na obuv; sáry čižiem; zvršky topánok; kovanie na obuv; rámy na obuv; lemy na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; odevy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); členky (oblečenie); čiapky; čiapky (priliehavé); čiapky so šiltom; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; rukavice (časť oblečenia); lyžiarske rukavice; palčičiaky*“;

**v triede 35** – „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčkovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčkovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčkovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom webových stránok; veľkoobchodné a maloobchodné služby s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odevmi, darčkovými a reklamnými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných alebo náborových textov; nábor zamestnancov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módných prehliadok na účely podpory predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom

posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ prihlásené v triede 25 sú zhodné s tovarmi „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Služby zverejneného označenia „*reklamné služby*“ prihlásené v triede 35 zahŕňajú reklamné a propagačné služby, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním. Staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede pre služby „*reklama*“, čo je možné označiť za synonymum reklamných služieb, ako aj pre služby „*rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama*“, ktoré spadajú pod všeobecný pojem reklamných služieb, teda ide o služby zhodné.

Služby zverejneného označenia „*obchodný manažment*“ prihlásené v triede 35 zahŕňajú činnosti spojené s riadením spoločnosti, ako je napríklad kontrola, vedenie, monitorovanie, organizácia a plánovanie a zvyčajne ich poskytujú spoločnosti špecializované v tejto špecifickej oblasti, ako napríklad obchodní konzultanti, ktorí zhromažďujú informácie a poskytujú nástroje a odborné znalosti, aby svojim zákazníkom umožnili vykonávať svoje podnikanie alebo poskytovali podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvoj a rozšírenie ich podielu na trhu. Tieto služby zahŕňajú aj akékoľvek poradenské a pomocné činnosti, ktoré môžu byť užitočné pri riadení podniku, napríklad ako efektívne alokovať finančné a ľudské zdroje, zvýšiť produktivitu, zvýšiť podiel na trhu, rokovať s konkurenciou, znižovať účty za daň, vyvíjať nové produkty, komunikovať s verejnosťou, uskutočňovať marketing, skúmať spotrebiteľské trendy a zavádzať nové výrobky, atď. V súlade s uvedeným je potom možné pod všeobecný pojem obchodný manažment zahrnúť služby „*analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné odhady; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede s konštatovaním, že ide o služby zhodné.

Služby zverejneného označenia „*obchodná administratíva*“ prihlásené v triede 35 sú určené na pomoc spoločnostiam pri vykonávaní obchodných operácií, pod ktoré je možné zaradiť aj služby „*administratívne spracovanie obchodných objednávok*“ zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby slúžia na rovnaký účel, ich poskytovatelia a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú, na základe čoho možno konštatovať ich podobnosť.

Služby zverejneného označenia „*kancelárske práce*“ prihlásené v triede 35 sa týkajú internej každodennej prevádzky organizácie vrátane administratívnych a podporných služieb v „back office“ a zahŕňajú hlavne podporné činnosti pri prevádzke komerčného podniku. Do všeobecnej kategórie kancelárskych prác spadajú služby „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; fotokopírovacie služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach*“ zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, teda ide o služby zhodné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1550-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 238723)



*Paul Martin*



**POLO GODEN**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazových označení. Zverejnené označenie pozostáva z čierneho štvorca, v ktorom je umiestnený obrazový prvok siluety jazdca na koni (hráča póla) držiaceho pátku. Obraz koňa a jazdca je vyhotovený červenou farbou, pričom spodná časť nôh koňa je bielej farby. Ich grafické stvárnenie vyvoláva dojem cválajúceho koňa s jazdcom, ktorý ide práve udrieť do loptičky zobrazenej na pravom boku koňa tesne nad zemou. Pod obrazovým prvkom je umiestnený slovný prvok „Paul Martin“ napísaný štylizovaným typom písma červenej farby, ktorý je však v porovnaní s obrazovým prvkom oveľa menší, a teda vo vizuálnom vneme dominuje obrazový prvok.

Staršia ochranná známka pozostáva z čierneho obdĺžnika, v hornej časti ktorého je umiestnený biely obrazový prvok siluety jazdca na koni. Ich grafické stvárnenie vyvoláva dojem koňa v skoku s jazdcom, ktorý má na hlave klobúk s krempou, a ktorý drží v ruke pátku používanú hráčmi póla na odraz loptičky. V spodnej časti obdĺžnika je umiestnený slovný prvok „POLO GODEN“ napísaný veľkými tlačnými písmenami a zaberajúci približne jednu tretinu označenia. Staršia ochranná známka nie je zapísaná vo farbách, t.j. ide o čiernobiele označenie.

Z porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že ich obrazová koncepcia je viac menej rovnaká a v porovnávaných označeniach dominuje obrazový prvok jazdca na koni, ktorý bude spotrebiteľ vnímať prednostne vzhľadom na jeho veľkostnú prevahu oproti slovným prvkom. V uvedených obrazových prvkoch sporných označení sú pri dôkladnej vizuálnej analýze badateľné drobné rozdiely spočívajúce v odlišnej pokrývke hlavy jazdca, v naznačení lokomočného pohybu koňa, v držaní pátky jazdcom, farebnom vyhotovení a zvýraznení spodnej časti nôh koňa vo zverejnenom označení, ktoré by si však spotrebiteľ mohol všimnúť len pri vyššej pozornosti a len vtedy, ak by predmetné označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Vzhľadom na to, že bežne sa spotrebiteľ musí spoliehať na zapamätanú predstavu poukazujúcu na koňa s jazdcom v pohybe, je nutné porovnávaným označeniam prisúdiť určitú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie aj staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľská verejnosť reprodukovat' prostredníctvom slovných prvkov, keďže v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku. Zverejnené označenie bude potom spotrebiteľmi zvukovo realizované buď v zhode s jeho písanou podobou, teda „paul-mar-tin“, prípadne s využitím anglickej výslovnosti ako „po:l-ma:tin“ a staršia ochranná známka ako „po-lo-go-den“. Z porovnania fonetickej reprodukcie sporných označení je zrejmé, že zverejnené označenie bude zvukovo reprodukované prostredníctvom troch slabík, zatiaľ čo ochranná známka pomocou štyroch slabík, a teda nevyvolajú rovnako dlhý zvukový vnem. V prípade anglickej výslovnosti slovného prvku zverejneného označenia zaznie na začiatku slabika „po-“, resp. písmená „pol“ rovnako ako pri zvukovej reprodukcii slovného prvku staršej ochrannej známky, na základe čoho možno hovoriť o nepatrnej podobnosti sporných označení z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení možno uviesť, že porovnávané označenia budú zhodne vzhľadom na obsiahnutý obrazový prvok jazdca na koni držiaceho pátku evokovať šport „pólo“, t.j. druh jazdeckého športu, v ktorom proti sebe hrajú dve družstvá na koňoch a snažia sa dopraviť pomocou pálok loptu do súperovej bránky. Nie je možné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že v prípade obrazového prvku v staršej ochrannej známke nie je jednoznačne zrejmé, že ide o hráča póla vzhľadom na stvárnenie lokomočného pohybu koňa a pokrývku hlavy jazdca, a to najmä z toho dôvodu, že jazdec drží v ruke pátku, teda športové náčinie typické pre hráčov póla a navyše je tu prítomný aj slovný prvok „POLO GODEN“, ktorý bude spotrebiteľ pravdepodobne vnímať vo význame názvu klubu póla, teda športovej organizácie zoskupujúcej športovcov, hráčov póla. Čo sa týka slovného prvku vo zverejnenom označení „Paul Martin“, tento môže spotrebiteľ v spojení s obrazovým prvkom vnímať ako meno hráča póla, jazdca na koni z obrazového prvku. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať vyššiu mieru významovej podobnosti sporných označení, ktoré budú jednoznačne spájané s pólom ako takým, t.j. budú vyvolávať rovnakú významovú asociáciu.

## **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť charakteristická priemernou mierou obozretnosti a pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny z komplexného hľadiska, je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná vizuálna a sémantická podobnosť, pričom z fonetického hľadiska bola podobnosť označení konštatovaná v minimálnej miere. Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je v danom prípade dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ nedokáže kolízne označenia bezpečne odlišiť vďaka ich veľmi podobnej grafickej koncepcii spojenia obrazového prvku znázorňujúceho koňa a hráča póla na podklade obdĺžnika a dvoch slovných prvkov pripomínajúcich meno, resp. názov umiestnených pod obrazovým prvkom. Rozdiel v slovných prvkoch („Paul Martin“ vs. „POLO GODEN“) a zanedbateľné rozdiely v obrazovom prvku (pokrývka hlavy jazdca, lokomočný pohyb koňa, držanie pátky a farebné vyhotovenie) výrazne neovplyvnia celkový vizuálny vnem, keďže ide o prvky, ktoré nie sú v danom označení dominantné a spotrebiteľ si ich preto nemusí pamätať, a to najmä v prípade, keď nemá príležitosť priamo porovnať označenia vedľa seba. Vzhľadom na uvedené a v spojitosti s priemerným stupňom pozornosti pri výbere tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné vo vyššej miere, je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny týchto označení na trhu. Zverejnené označenie tak môže pre spotrebiteľa predstavovať len ďalší nový variant označenia tovarov a služieb namietateľa, prípadne sa môže domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami.

K poukázaniu ako prihlasovateľa, tak aj namietateľa na rozsudok Súdneho dvora, je potrebné uviesť, že napriek snahe o harmonizáciu rozhodovacej praxe aj v podobných prípadoch je každé konanie individuálne a pri rozhodovaní úradov sú vždy zohľadňované konkrétne faktory tej ktorej veci.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky námietkami dotknuté tovary a služby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brezňanová  
riadiateľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan EDING  
Zliechovská ulica 341  
018 64 Košeca

Pavol Dobiaš  
Hviezdoslavova 1563  
905 01 Senica 1