



Banská Bystrica 14. 3. 2019

POZ 526-2015/II-13-2019


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. augusta 2016 prihlasovateľom NEZP06, s. r. o. (pred zmenou obchodného mena: RIDE, s. r. o.), Podkonice 119, 976 13 Podkonice, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 526-2015/N-109-2016/St z 22. júla 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia č. spisu POZ 526-2015 do registra ochranných známok, podaným namietateľom ILLUME Holding AB, KÄRNMAKAREGATAN 15, SE-461 54 Trollhättan, Švédsko (pred prevodom: Ridestore AB, Hedekullevägen 26, SE-461 38 Trollhättan, Švédsko), v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 526-2015/N-109-2016/St z 22. júla 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 526-2015/N-109-2016/St z 22. júla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona

č. 125/2016 Z. z. čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 526-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 25, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 13338256 „RIDESTORE“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, pričom prvostupňový orgán na základe zhody slovného prvku prihláseného označenia „RIDE“, ktorý má význam v anglickom jazyku „jazdiť, voziť sa, riadiť bicykel“, so začiatočnou časťou staršej

ochrannej známky „RIDESTORE“ majúcej význam v anglickom jazyku „*obchod s bicyklami*“, konštatoval ich čiastočnú podobnosť. Prvostupňový orgán ďalej posúdil prihlásené tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 ako zhodné a/alebo podobné so službami staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti z dôvodu ich vzájomnej asociácie, a to aj pri zohľadnení priemerného až vyššieho stupňa pozornosti spotrebiteľskej verejnosti pri výbere tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné. Prvostupňový orgán v danej súvislosti uviedol, že ani existencia málo výrazného obrazového prvku („*abstraktný prvok v tvare zakrivených línií trojuholníka, ktorý je vyfarbený sivou farbou*“) v prihlásenom označení a ďalšieho opisného slovného prvku „STORE“ (vo význame „*obchod*“) v staršej ochrannej známke nedokáže ovplyvniť vnímanie porovnávaných označení do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu tovarov označených porovnávanými označeniami. Podľa prvostupňového orgánu sa spotrebiteľ môže domnievať, že prihlásené označenie je len variantom staršej ochrannej známky a namietateľ si len rozširuje svoj známkový rad. Pokiaľ ide o námietkami napadnuté služby prihláseného označenia „*požičiavanie bicyklov a elektrických bicyklov; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že tieto nie sú podobné so žiadnymi službami staršej ochrannej známky, a preto vo vzťahu k týmto službám neboli námietky podané v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhodnotené ako dôvodné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil s názorom prvostupňového orgánu ohľadom existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán nezobral do úvahy skutočnosť, že slovný prvok „RIDE“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. prvkom s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti poukázal na odôvodnenie sémantickej podobnosti porovnávaných označení zo strany namietateľa, ktorý uviedol, že „*Predpokladáme, že pre väčšinu slovenských spotrebiteľov je slovo RIDE známe vo význame jazdiť, voziť sa a teda bude v oboch prípadoch vyvolávať zhodné asociácie*“. Prihlasovateľ taktiež citoval prvostupňový orgán, ktorý v odôvodnení napadnutého rozhodnutia konštatoval, že „*Je potrebné uviesť, že aj keď slovné prvky porovnávaných označení pochádzajú z anglického jazyka, ide o prvky, ktoré sú na trhu bežne používané a slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka významovo známe, a tak vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám možno predpokladať, že zverejnené označenie „RIDE“ bude u relevantných spotrebiteľov vyvolávať dojem, že ide o tovary a služby spojené s bicyklovaním (keďže anglické slovo „ride“ v preklade do slovenského jazyka znamená „jazdiť, voziť sa, riadiť bicykel“). Je dôvodné rovnako usudzovať aj v prípade slovného prvku „RIDESTORE“ staršej ochrannej známky, ktorý spotrebiteľia automaticky a prirodzene rozdelia na dve plnovýznamové slová „RIDE“ a „STORE“, ktoré z anglického do slovenského jazyka voľne preložia ako „obchod s bicyklami“.*“

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán v zhode s názorom namietateľa síce skonštatoval, že slovný prvok „RIDE“ prihláseného označenia spotrebiteľa jednoznačne vnímajú vo význame „*jazdiť, riadiť bicykel*“ a staršiu ochrannú známkou vnímajú vo význame „*obchod s bicyklami*“, avšak uvedené nezobral do úvahy pri hodnotení možnosti vzniku nebezpečenstva zámeny porovnávaných označení.

S ohľadom na vyššie uvedený význam slovného spojenia „RIDESTORE“ prihlasovateľ zastával názor, že staršia ochranná známka je vo vzťahu k službám „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s bicyklami, elektrickými bicyklami a ich príslušenstvom a doplnkami*“ zapísaným v triede 35 opisná, a preto nemôže byť prekážkou zápisu iného označenia pre služby maloobchodného a veľkoobchodného predaja bicyklov a ani pre tovary ako sú cyklistické oblečenie, cyklistická obuv a cyklistické pokrývky hlavy.

Prihlasovateľ v danej súvislosti zároveň požiadal o zúženie zoznamu tovarov prihlásených v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na „*cyklistické oblečenie, cyklistická obuv, cyklistické pokrývky hlavy*“.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu ďalej vyslovil názor, že prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď pri posúdení pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení nezohľadnil doklady o používaní prihláseného označenia, a tak nezobral do úvahy skutočnosť, že prihlásené označenie poznala slovenská

verejnosť už viac ako 10 rokov pred dátumom práva prednosti staršej ochrannej známky. Z dôvodu známosti prihláseného označenia medzi relevantnou slovenskou verejnosťou nie je podľa prihlasovateľa pravdepodobné, aby si spotrebiteľská verejnosť pomýlila prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou, ktorej rozsah ochrany navyše ani nemôže pokrývať tovary a služby, vo vzťahu ku ktorým má opisný charakter.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že medzi porovnávanými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a preto požiadal, aby organ rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky sa zamietajú alebo alternatívne aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Námietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 27. januára 2017 vyjadril súhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o podaný rozklad, námietateľ konštatoval, že prihlasovateľ v ňom nespochybnil podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska, ale namietol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti prvku „RIDE“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. V tejto súvislosti námietateľ zdôraznil, že aj keď porovnávané označenia majú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám nižšiu dištinktivitu, určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti je im potrebné priznať, keďže táto už bola posudzovaná v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetných označení.

Podľa názoru námietateľa stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky v preskúvanom prípade nezohráva úlohu, keďže v oboch porovnávaných označeniach je obsiahnutý prvok „RIDE“ s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pričom ani ich ďalšie prvky samé osebe nedisponujú rozlišovacou spôsobilosťou. Námietateľ uviedol, že dôvodom pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení je ich význam evokujúci vzťah k športu a jazdeniu na bicykli. Navyše priemerný spotrebiteľ zväčša nebude mať možnosť porovnať predmetné označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na svoju viac či menej dokonalú pamäť.

Zúženie zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia o časť tovarov prihlásených v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako ani doklady o používaní prihláseného označenia predložené prihlasovateľom, námietateľ nepovažoval v preskúvanom prípade za relevantné.

Vzhľadom na uvedené námietateľ na záver svojho vyjadrenia požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 526-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17. marca 2015 prihlasovateľom NEZP06, s. r. o. (pred zmenou obchodného mena: RIDE, s. r. o.), Podkonice 119, 976 13 Podkonice, a zverejnená vo vestníku úradu 2. júna 2015. Podaním doručeným úradu 18. augusta 2015 a tiež v odôvodnení rozkladu z 30. septembra 2016 prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb predmetnej prihlášky o časť tovarov v triede 25, takže predmetná prihláška zostala v konaní pre tovary „bicykle; elektrobicykle; bicykle s motorom; časti a súčasti bicyklov a elektrobicyklov, najmä rámy, sedadlá, kolesá, prehadzovače, kľuky, pedále, špice, galusky, pneumatiky, zvončeky, náboje, brzdové páky, rukoväte kormidiel, držiaky na fľaše, pumpy na hustenie pneumatík, košíky, nosiče na prepravu batožiny, smerovky, stojany; elektromotory“ triede 12, „cyklistické oblečenie; cyklistická obuv; cyklistické pokrývky hlavy“ v triede 25 a pre služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s bicyklami, elektrickými bicyklami a ich príslušenstvom a doplnkami; organizovanie výstav na reklamné účely; reklamná a marketingová činnosť, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 39 a 41 tohto zoznamu“ v triede 35, „opravy a údržba bicyklov a elektrických bicyklov; zostavovanie bicyklov a elektrických bicyklov na mieru (bike fitting); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu“ v triede 37, „požičiavanie bicyklov a elektrických bicyklov; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu“ v triede 39 a „vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie testovacích jazd; organizovanie výcvikov, kurzov a školení; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ ILLUME Holding AB, KÄRNMAKAREGATAN 15, SE-461 54 Trollhättan, Švédsko (pred prevodom: Ridestore AB, Hedekullevägen 26, SE-461 38 Trollhättan, Švédsko) je majiteľom slovnjej ochrannej známky Európskej únie č. 13338256 „RIDESTORE“ s právom prednosti od 8. októbra 2014 zapísanej pre služby „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; informácie zákazníkom prostredníctvom predaja cez elektronický obchod, menovite zabezpečenie informácií o výrobkoch cez telekomunikačné siete na reklamné a predajné účely, zostavovanie katalógov na publikovanie na globálnych počítačových sieťach alebo na internete, poradenstvo a informácie o zákazníckom servise, manipulácii s výrobkami a cenách na internete v súvislosti s nákupom cez internet; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: herné konzoly určené pre veľké obrazovky alebo monitory, počítačové programy a softvér na záznamových médiách všetkých druhov a na účely šírenia všetkými spôsobmi, softvér nahratý na magnetických médiách alebo prevzatý z externej siete; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: štíty na tvár pre prilby, prilby, prilby na ochranu pred úrazmi,

*ochranné prilby, ochranné prilby pre cyklistov, ochranné prilby pre lyžiarov, ochranné prilby pre snoubordistov, prilby pre skejtbordistov, ochranné puzdrá na športové účely, bezpečnostné prilby; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: upravené športové tašky na nosenie ochranných prilb, športových prilb, upravené tašky na šport na nosenie ochranných prilb, športových prilb, ochranné prilby; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: slnečné okuliare, šilty na pokrývky hlavy, príslušné prispôsobené puzdrá a tašky, puzdrá na okuliare, cvikre, okuliarové sklá, ochranné okuliare na šport, šnúrky pre okuliare, rámy na okuliare, ochranné okuliare, ochranné okuliare na lyžovanie, ochranné snoubordové okuliare, slúchadlá; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: rukavice na ochranu pred úrazmi alebo zranením, kamery/fotoaparáty; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: odevy, obuv, pokrývky hlavy, pulóvre, mikiny s kapucňou, svetre, spodné košele, tielka, podväzky, goliere (odevy), spodná bielizeň, odevy, spodná bielizeň absorbujúca pot, konfekčné odevy; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: vrchné odevy, bundy (iné než na ochranu pred úrazom alebo poranením), čelenky, oblečenie z koženky, oblečenie z kože, tričká, vrchné diely; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: klobúky, čiapky so šiltom, tričká, pančuchy, plážové oblečenie; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: rukavice (odevy), ochranné rukavice (iné než na ochranu pred úrazom alebo poranením), športové pokrývky hlavy (s výnimkou prilb), dlhé nohavice, džínsy, pančuchové nohavice, nohavice, plavky, šortky; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: obuv pre snoubordovanie a lyžovanie, športové topánky a obuv na voľný čas (s výnimkou sandálov, plážovej obuvi a papúč do kúpeľa), obuv, hry a hračky, gymnastické a športové výrobky; ďalší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: ozdoby pre vianočné stromčeky, lyže, snoubordy, skejtbordy, palice, príslušenstvo pre lyže, snoubordy, skejtbordy a žrde, prostredníctvom maloobchodných služieb veľkoobchodné služby, zásielkové katalógy, elektronických pamäťových médií, webových stránok alebo televíznych nákupných programov; distribúcia reklamných materiálov; vysielanie (distribúcia vzoriek); žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s oblasťou mobilných alebo pevných telefónnych a telekomunikačných služieb“ v triede 35, „preprava; balenie a uskladnenie tovaru“ v triede 39 a „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; výroba filmov určených na zabávanie a upútanie pozornosti; žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s oblasťou mobilných alebo pevných telefónnych a telekomunikačných služieb“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z., ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou na strane relevantnej verejnosti. Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán neprihliadol na skutočnosť, že slovný prvok „RIDE“ nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, resp. má len veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň prvostupňový orgán nezohľadnil opisný charakter staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa ani neprihliadol na doklady o známosti prihláseného označenia v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že námietkový dôvod, ktorý bol v posudzovanom prípade uplatnený v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach (v znení účinnom do 13. januára 2019), v novelizovanom znení zákona o ochranných známkach účinnom od 14. januára 2019 zodpovedá dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. Ďalej je potrebné poukázať na to, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [predtým § 7 písm. a)] 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 porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované 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 kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je tiež potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré boli námietkami dotknuté, so službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k záveru, že nárokované služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a/alebo podobné so službami staršej ochrannej známky v rovnakých triedach, pričom služby nárokované v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky. Tieto závery prvostupňového orgánu neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, a preto orgán rozhodujúci o rozklade bude pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzať z týchto záverov.

Pokiaľ ide o porovnanie prihlásených tovarov v triede 25 so službami staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán taktiež dospel k záveru o ich podobnosti, pričom v podanom rozklade nebola ani táto skutočnosť spochybnená. Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky v rozsahu tovarov prihlásených v triede 25 na „*cyklistické oblečenie; cyklistická obuv; cyklistické pokrývky hlavy*“, avšak toto zúženie podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemá vplyv na konštatovanie podobnosti týchto tovarov so službami staršej ochrannej známky. Tovary prihláseného označenia „*cyklistické oblečenie; cyklistická obuv; cyklistické pokrývky hlavy*“ v triede 25 totiž predstavujú podskupinu širšej skupiny tovarov „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové oblečenie; športová obuv, s výnimkou tovarov určených pre motocyklistov alebo pre oblasť motocyklov*“, ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako podobné so službami „*d'alší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkom pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: šilty na pokrývky hlavy, odevy, obuv, pokrývky hlavy, pulóvre, mikiny s kapucňou, pulóvre, spodné košele, tielka, podväzky, goliere (odevy), spodnú bielizeň, odevy, spodnú bielizeň absorbujúcu pot, konfekčné odevy, vrchné odevy, bundy (iné než na ochranu pred úrazom alebo poranením), čelenky, oblečenie z koženky, oblečenie z kože, tričká, vrchné diely, klobúky, čiapky so šiltom, tričká, pančuchy, plážové oblečenie, rukavice (odevy), športové pokrývky hlavy (s výnimkou prilb), dlhé nohavice, džínsy, pančuchové nohavice, nohavice, plavky, šortky, obuv pre snoubordovanie a lyžovanie, športové topánky a obuv na voľný čas (s výnimkou sandálov, plážovej obuvi a papúč do kúpeľa), obuv*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto je potrebné tieto tovary a služby naďalej považovať za podobné z rovnakého dôvodu ako to konštatoval prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa ďalej vyjadri k posúdeniu podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vykonanému prvostupňovým orgánom. Pred samotným porovnaním prihláseného

označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval, že pri posudzovaní podobnosti označení 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 ich dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Na základe porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru o nízkej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a ich čiastočnej podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska, pričom tieto podobnosti boli založené na slovnom prvku „RIDE“, ktorý sa v porovnávaných označeniach nachádza ako samostatné slovo, resp. ako súčasť slova „RIDESTORE“.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prihlásenom obrazovom označení je slovný prvok „RIDE“ vyobrazený tučnými mierne naklonenými písmenami veľkej tlačenej abecedy modrej farby s bielym ohraničením, pričom sa výrazným spôsobom vyníma na pozadí obrazového prvku šedej farby, ktorý môže byť vnímaný ako štylizované riadidlá bicykla, alebo ako abstraktný trojuholník so zakrivenými líniami. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v súlade s názorom prvostupňového orgánu za nespochybniteľné, že slovo „RIDE“ je dominantným prvkom prihláseného označenia, ktorý je spotrebiteľmi prednostne vnímaný. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku tvorenú slovným prvkom „RIDESTORE“, táto je zložená z deviatich písmen napísaných verzálami štandardného typu, pričom prvé štyri písmená „RIDE“ sa zhodujú s dominantným prvkom prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že časť relevantnej verejnosti bude slovný prvok staršej ochrannej známky vnímať ako jedno slovo, zatiaľ čo pre zvyšnú časť spotrebiteľskej verejnosti pôjde o spojenie dvoch anglických slov „RIDE“ a „STORE“. Bez ohľadu na to, či je staršia ochranná známka vnímaná ako jedno slovo alebo ako zloženina dvoch slov, prvok „RIDE“, vzhľadom na svoju pozíciu na začiatku staršej ochrannej známky, je spotrebiteľom dostatočne vizuálne vnímaný. Z vizuálneho hľadiska sú teda porovnávané označenia odlišené obrazovým prvkom v prihlásenom označení, ktorý plní dekoratívnu funkciu a tvorí pozadie dominantnému slovu „RIDE“, farebnou grafickou úpravou tohto slova a koncovou časťou slovného prvku staršej ochrannej známky „STORE“. Vzhľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu o nízkej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolíznych označení, prihlásené označenie bude spotrebiteľom vyslovované ako „ride“ alebo anglicky „rajd“ a staršia ochranná známka ako „ridestore“ alebo anglicky „rajdstór“. Z porovnania zvukovej podoby prihláseného označenia a staršej ochrannej známky teda vyplýva, že na začiatku staršej ochrannej známky, ktorý je spotrebiteľmi pri fonetickej interpretácii označení väčšinou prednostne vnímaný, zaznie dostatočne zrozumiteľná časť „ride/rajd“, ktorá je zhodná s jediným slovným prvkom prihláseného označenia. Fonetický vnem kolíznych označení sa líši koncovou časťou staršej ochrannej známky „-store/-stór“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka sémantického porovnania posudzovaných označení, je potrebné uviesť, že slovný prvok prihláseného označenia „RIDE“, ktorý je zároveň prítomný na začiatku staršej ochrannej známky, je pre slovenského spotrebiteľa so základnou znalosťou anglického jazyka zrozumiteľný. Tak z anglicko-slovenských slovníkov, ako aj z anglického internetového výkladového slovníka (Macmillan Dictionary) vyplýva, že základné významy tohto slova sú „jazda, prechádzka, jazdiť (na zvierati, motocykli, bicykli a pod.); cestovať (v aute, vo vlaku, v lietadle a pod.), ísť, viesť sa, zviezť, pretekať“. Orgán rozhodujúci o rozklade teda na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje za potrebné zohľadniť význam slova „RIDE“ v širšom kontexte, nielen ako „jazda na bicykli“. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, z významového hľadiska je dôvodné brať do úvahy skutočnosť, že táto bude aspoň časťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vnímaná ako spojenie dvoch slov, ktoré majú význam, a to „RIDE“ a „STORE“, pričom anglické slovo „store“ je známe spotrebiteľom so základnou znalosťou angličtiny vo význame „obchod, obchodný dom, predajňa, sklad, zásoba, uskladniť, uložiť“. Z uvedeného vyplýva, že sémanticky obidve porovnávané označenia navádzajú na rovnaký význam obsiahnutý v slove „RIDE“, odlišuje ich len koncový prvok staršej ochrannej známky „STORE“. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obrazový prvok prihláseného označenia neovplyvní sémantické porovnanie založené na význame slovných prvkov porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade preto rovnako ako prvostupňový orgán považuje porovnávané označenia zo sémantického hľadiska za čiastočne podobné.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval tým, že prvostupňový orgán pri porovnaní označení, ako ani pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení nezohľadnil skutočnosť, že slovný prvok prihláseného označenia „RIDE“ nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, resp. má nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s týmto argumentom prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Slovo „RIDE“, ako vyplýva z vyššie uvedeného sémantického porovnania kolíznych označení, sa z hľadiska jeho významu nevzťahuje na konkrétny dopravný prostriedok, ale všeobecne na jazdu, jazdenie, prechádzanie sa či cestovanie, a teda nemožno ho automaticky a výlučne vnímať vo význame „jazda na bicykli“, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán a prezentoval to v podanom rozklade aj prihlasovateľ. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktoré predstavujú *cyklistické oblečenie, obuv a pokrývky hlavy v triede 25, služby obchodovania s bicyklami a ich príslušenstvom a doplnkami a súvisiace obchodné, poradenské a informačné služby v triede 35 a služby vzdelávania, zábavy, organizovania športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí a súvisiace poradenské a informačné služby v triede 41*, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné so službami staršej ochrannej známky, nejde o prvok, ktorý by priamo a bez dodatočných úvah poukazoval na druh alebo inú vlastnosť týchto tovarov a služieb, hoci určitá miera evokácie toho prvku v spojitosti s predmetnými tovarmi a službami je v zmysle uvedeného zrejma.

Berúc do úvahy uvedené možno podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať, že slovný prvok prihláseného označenia „RIDE“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám disponuje určitou, aj keď nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ taktiež spochybnil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, keď konštatoval, že staršia ochranná známka tvorená slovným prvkom „RIDESTORE“ s významom „*obchod s bicyklami*“ je vo vzťahu k tovarom „*cyklistické oblečenie; cyklistická obuv; cyklistické pokrývky hlavy*“ v triede 25 a službám „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s bicyklami, elektrickými bicyklami a ich príslušenstvom a doplnkami*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným označením.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ sa v rámci svojej argumentácie o opisnom charaktere staršej ochrannej známky neodvolával na služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a v súvislosti s ktorými bola konštatovaná pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, ale nesprávne odkazoval na tovary a služby prihláseného označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky je pritom potrebné hodnotiť vždy s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. V preskúvanom prípade bola staršia ochranná známka okrem iného zapísaná pre služby „*d'alší predaj a zhromažďovanie rôznych výrobkov (s výnimkou ich prepravy), umožňujúc tak zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť nasledujúci tovar: šilty na pokrývky hlavy, odevy, obuv, pokrývky hlavy, pulóvre, mikiny s kapucňou, pulóvre, spodné košele, tielka, podväzky, goliere (odevy), spodnú bielizeň, odevy, spodnú bielizeň absorbujúcu pot, konfekčné odevy, vrchné odevy, bundy (iné než na ochranu pred úrazom alebo poranením), čelenky, oblečenie z koženky, oblečenie z kože, tričká, vrchné diely, klobúky, čiapky so šiltom, tričká, pančuchy, plážové oblečenie, rukavice (odevy), športové pokrývky hlavy (s výnimkou prilb), dlhé nohavice, džínsy, pančuchové nohavice, nohavice, plavky, šortky, obuv pre snoubordovanie a lyžovanie, športové topánky a obuv na voľný čas (s výnimkou sandálov, plážovej obuvi a papúč do kúpeľa), obuv“ v triede 35 a „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; výroba filmov určených na zabávanie a upútanie pozornosti; žiadne z vyššie uvedených služieb nesúvisia s oblasťou mobilných alebo pevných telefónnych a telekomunikačných služieb*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že slovný prvok staršej ochrannej známky „RIDESTORE“ ako celok nemožno vnímať vo význame „*obchod s bicyklami*“, ale oveľa všeobecnejšie a abstraktnejšie, a teda bez priameho súvisu s vyššie vymenovanými službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 41, ktoré sa týkajú predaja rôznych druhov tovarov, o. i. odevov, obuvi a pokrývok hlavy, a tiež poskytovania zábavy či vzdelávania. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti opätovne zdôrazňuje, že na to, aby mohol byť slovný prvok považovaný za čisto opisný, teda bez akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti, je potrebné, aby priamo a bez iných dodatočných vysvetlení opisoval nejakú vlastnosť alebo konkrétny tovar či službu, čo ale nie je prípad slovného prvku „RIDESTORE“ predstavujúceho staršiu ochrannú známku v preskúvanom prípade.*



Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti so spochybňovaním rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky prihlasovateľom ďalej konštatuje, že staršia ochranná známka je zaregistrovanou platnou ochrannou známkou, pričom Súdny dvor EÚ v rozsudku z 24. mája 2012 vo veci C-196/11 P, F1-LIVE, bod 40, konštatoval, že platnosť zapísaných ochranných známk nemožno v námietkovom konaní spochybňovať. Charakterizovanie označenia ako opisného alebo druhového sa pritom vyrovnáva popieraniam jeho rozlišovacej spôsobilosti (bod 41 rozsudku). Z predmetného rozsudku taktiež vyplýva, že staršej ochrannej známke je potrebné v námietkovom konaní priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti (bod 47 rozsudku).

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade na základe zohľadnenia všetkých uvedených skutočností konštatuje, že staršia ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je okrem iného zapísaná v registri, aj keď je potrebné pripustiť, že táto je nižšia.

V súvislosti s otázkou rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku prihláseného označenia „RIDE“, ako aj slovného prvku „RIDESTORE“ predstavujúceho staršiu ochrannú známku orgán rozhodujúci o rozklade uzatvára, že ani nižšia rozlišovacia spôsobilosť týchto prvkov nemá vplyv na vyššie uvedený záver o nízkej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných označení a ich čiastočnej podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol, že v predmetnom prípade je ním široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť, keďže kolízne tovary a služby v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb môžu byť tak tovarmi a službami bežnej spotreby, ako aj v istých prípadoch tovarmi a službami špecifického zamerania, a tak pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší. Na doplnenie je vhodné uviesť, že prihlasovateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa vykonané prvostupňovým orgánom v podanom rozklade nespochybnil.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade pri konštatovanej nízkej miere vizuálnej podobnosti a čiastočnej fonetickej a sémantickej podobnosti kolíznych označení založenej na ich zhode v slovnom prvku „RIDE“ je dôvodné dospieť k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom a službám prihláseným v triedach 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so službami staršej ochrannej známky v triedach 35 a 41, a to aj pri vyššej, prípadne priemernej miere pozornosti spotrebiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spoločný slovný prvok porovnávaných označení „RIDE“, ktorý tvorí dominantnú časť prihláseného označenia a začiatočnú, čiže prednostne vnímanú, časť staršej ochrannej známky, ovplyvní vnímanie relevantného spotrebiteľa, ktorý spravidla neporovnáva označenia vedľa seba, ale spolieha sa na nedokonalý obraz, ktorý si v povedomí uchoval, takým spôsobom, že tento spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod tovarov a služieb označených porovnávanými označeniami. Nevýrazný grafický prvok, ktorý tvorí len pozadie slovnému prvku „RIDE“ v prihlásenom označení a koncová časť staršej ochrannej známky „STORE“, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nie sú takými prvkami, ktoré by boli spôsobilé odlišiť porovnávané označenia, a to ani v prípade, ak je slovný prvok „RIDE“ považovaný za prvok s nižšou ako priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nezohľadnil predložené dôkazy o známosti prihláseného označenia medzi relevantnou verejnosťou v období desiatich rokov pred dátumom práva prednosti staršej ochrannej známky.

V súvislosti s týmto argumentom prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Vzhľadom na to, že pre vznik práva prednosti k prihláške ochrannej známky je rozhodujúci deň jej podania, je prihlasovateľom tvrdená známost' prihláseného označenia medzi relevantnou verejnosťou na Slovenku pre tovary a služby prihlasovateľa pred jej podaním (podľa tvrdenia prihlasovateľa už pred dátumom práva prednosti staršej ochrannej známky) z hľadiska posúdenia námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nepodstatná (pozri napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 28. júna 2012 v spojených veciach T-133/09 a T-134/09, B. Antonio Basile 1952, bod 67 a rozsudok Všeobecného súdu

EÚ z 27. septembra 2012 vo veci T-373/09, Emidio Tucci, bod 47). Pokiaľ práva namietateľa k ochrannej známke, na ktorej sa zakladajú námietky, predchádzajú z časového hľadiska podaniu prihlášky ochrannej známky, má táto ochranná známka skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda irelevantné, že prihlasovateľ v minulosti (skôr ako podal prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 526-2015, resp. už pred vznikom práva prednosti staršej ochrannej známky) prihlásené označenie používal, príp. že toto získalo známosť medzi spotrebiteľmi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek odlišnému názoru na význam jednotlivých slovných prvkov tvoriacich kolízne označenia, záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o naplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 526-2015, vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 25 a prihláseným službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zamietnuť.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade 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.  
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava

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