



Banská Bystrica 9. 5. 2019  
POZ 5423-2015/II-33-2019


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. decembra 2016 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. 5423-2015/N-149-2016/St z 9. novembra 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 5423-2015, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405 AR Uden, Holandsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, 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 v triedach 20, 24 a 37 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. 5423-2015/N-149-2016/St z 9. novembra 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. 5423-2015/N-149-2016/St z 9. novembra 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

 „**M line**“, č. spisu POZ 5423-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary a služby v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 11, 20, 21, 24, 27, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 10120211 „M LINE“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 1100659 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a spolu aj „staršie ochranné známky“, v prípade ktorých existuje pravdepodobnosť zámény s prihláseným označením.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom nárokovanej prihlasovateľom v triedach 20 a 24, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakých triedach a tiež k službám v triede 37, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán konštatoval existenciu čiastočnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, fonetickú a sémantickú zhodnosť, resp. čiastočnú podobnosť

z fonetického a sémantického hľadiska v prípade, ak spotrebiteľ identifikuje skupinu malých písmen „ini“ v prihlásenom označení. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb považoval širokú verejnosť, ako aj odbornú verejnosť s priemernou mierou obozretnosti a pozornosti. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti z dôvodu ich vzájomnej asociácie, a to aj pri zohľadnení priemerného stupňa pozornosti pri výbere kolíznych tovarov označených porovnávanými označeniami. Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že v zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že prihlásené označenie je len variantom prvej staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán v danom prípade považoval za potrebné prihliadnúť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, podľa ktorého nižší stupeň podobnosti medzi niektorými porovnávanými tovarmi je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi posudzovanými označeniami. Pokiaľ ide o námietky založené na druhej staršej ochrannej známke, napriek zistenej zhodnosti a podobnosti tovarov prihláseného označenia v triedach 20 a 24 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v rovnakých triedach a tiež nižšej miere podobnosti medzi službami prihláseného označenia v triede 37 a tovarmi druhej staršej ochrannej známky v triede 20, prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné porovnávať prihlásené označenie s druhou staršou ochrannou známkou, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, keďže zistil naplnenie podmienok pre úspešné uplatnenie námietok pre tieto tovary a služby už pri prvej staršej ochrannej známke.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s konštatovaním existencie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k časti dotknutých tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zamietnutím napadnutej prihlášky ochrannej známky pre tieto tovary a služby.

Prihlasovateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť nie je zameniteľné so staršími ochrannými známkami namietateľa. Súčasné používanie týchto ochranných známk, a to aj na tovaroch rovnakého druhu, nemôže preto spotrebiteľov uvádzať do omylu, čo sa týka identity prihlasovateľa a namietateľa. Taktiež uviedol, že prihlásené služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno považovať za podobné s tovarmi starších ochranných známk.

V odôvodnení podaného rozkladu prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk. Uviedol, že prvostupňový orgán porovnával prihlásené označenie s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je slovnou ochrannou známkou bez akejkolvek grafickej úpravy, zatiaľ čo prihlásené obrazové označenie obsahuje výrazné grafické prvky a farby. Z dôvodu odlišnosti charakterov porovnávaných označení – prvá staršia slovná ochranná známka vs. prihlásené obrazové označenie nemožno hovoriť o žiadnej vizuálnej podobnosti týchto označení.

Ďalej doplnil, že druhá staršia ochranná známka sa tiež výrazne odlišuje od prihláseného označenia, pretože obsahuje slovný prvok „M LINE“ modrozelenej farby spolu s ďalším grafickým prvkom obsahujúcim oranžovú, bielu a modrozelenú farbu, zatiaľ čo prihlásené označenie pozostáva zo slovného prvku „Mini line“ umiestneného v striebornom poli, s fialovým písmenom „M“, bielymi písmenami „ini“, čiernymi písmenami „line“ a fialovou bodkou nad písmenom „i“.

Za zásadnú a smerodajnú pre posúdenie vizuálneho vplyvu prihláseného označenia na priemerného spotrebiteľa prihlasovateľ považoval skutočnosť, že prihlásené označenie je obrazovým označením a jeho slovný prvok „Mini line“ je vyjadrený prostredníctvom grafických prvkov vo farebnom vyjadrení (fialová, čierna, strieborná a biela farba).

Prihlasovateľ tiež nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú zhodné, resp. čiastočne podobné z fonetického hľadiska. V tejto súvislosti uviedol, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami by existovala podobnosť z fonetického hľadiska iba vtedy, ak by prihlásené označenie neobsahovalo písmená „ini“, ktoré sú priradené k písmenu „M“. Napriek grafickej úprave prihláseného označenia je zrejmé, že jeho dominantným a rozlišujúcim prvkom je slovný prvok „Mini line“ a nie „M line“, na základe čoho je podľa prihlasovateľa zrejmé, že nemožno hovoriť o fonetickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú zhodné, resp. čiastočne podobné zo sémantického hľadiska. Zastal názor, že rovnako ako pri fonetickom hľadisku je potrebné poukázať na to, že prostredníctvom písmen „ini“ prihláseného

označenia, ktoré sú priradené k písmenu „M“, došlo k zásadnému sémantickému posunu prihláseného označenia a vneseniu nového významu, čo podľa prihlasovateľa vylučuje sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

Ďalej sa prihlasovateľ vyjadril k záveru prvostupňového orgánu, že všetky tovary prihláseného označenia v triede 20 sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk v rovnakej triede, pretože majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v oddeleniach s nábytkom či v oddeleniach bytových doplnkov) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie si nárokuje ochranu aj pre tovary „*kuchyne; kuchynské linky*“ v triede 20, ktoré sa spravidla nachádzajú v samostatných oddeleniach „*kuchyne*“ na rozdiel od tovarov starších ochranných známk, ktoré sa nachádzajú najmä v oddeleniach „*spálne*“. Podľa názoru prihlasovateľa tiež nemožno tvrdiť, že kuchyne a kuchynské linky na jednej strane slúžia na rovnaký účel ako spálňový nábytok, posteľe či matrace na strane druhej. Z uvedených dôvodov nie sú tovary „*kuchyne; kuchynské linky*“ zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu, že služby prihláseného označenia „*údržba a opravy nábytku; montáž nábytku*“ v triede 37 sú podobné, aj keď v nižšej miere s tovarmi starších ochranných známk v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože navzájom súvisia. K uvedenému doplnil, že predmetné služby a tovary sa zvyčajne odlišujú v poskytovateľoch, povahe, účele, ako aj distribučných kanáloch, pričom nie sú ani v konkurenčnom vzťahu a nie sú nevyhnutné pre poskytovanie alebo výrobu tých druhých. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že nemožno hovoriť o podobnosti medzi týmito službami a tovarmi.

Následne prihlasovateľ poukázal na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého vyšší stupeň podobnosti tovarov porovnávaných označení je kompenzovaný nižším, resp. žiadnym stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podané námietky zamietol aj vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. mája 2017 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa v podanom rozklade.

V súvislosti so spochybnením prihlasovateľa týkajúcim sa posúdenia podobnosti porovnávaných označení prvostupňovým orgánom namietateľ uviedol nasledovné.

Pri posúdení podobnosti porovnávaných označení je potrebné hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom sa musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú, a je potrebné vziať do úvahy ich dominantné a rozlišovacie prvky. Bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť predovšetkým na rozlišovacie a dominantné prvky, pretože na ich základe je možné odlíšiť označenia od iných, ktoré sú známe na relevantnom trhu. Avšak ani prvky, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť, alebo prvky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti, nie sú bezvýznamné a ovplyvňujú celkové hodnotenie podobnosti, pretože bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok a neskúma podrobnejšie jeho detaily, keďže spravidla nemá možnosť priameho porovnania označení.

S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk prvostupňovým orgánom bolo vyhodnotené v súlade s vyššie uvedenými princípmi.

K porovnaniu prihláseného označenia a starších ochranných známk, namietateľ doplnil, že dominantným a dištingtívnym prvkom prihláseného označenia je slovný prvok „M line“, čo vyplýva jednak z jeho farebného vyhotovenia, veľkosti písma a celkovej grafiky, ktorá je cieleňá na orientovanie pozornosti spotrebiteľa na uvedený prvok. Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že jednotlivé prvky prihláseného označenia majú rovnakú dôležitosť. Zastal názor, že v rámci jednotlivých prvkov prihláseného označenia je použitá rozdielna veľkosť písma a farba, čo jednoznačne naznačuje úmysel prihlasovateľa zvýrazniť slovný prvok „M line“, pričom drobné písmo „ini“ v spodnej línii písma „M“ takmer uniká pozornosti spotrebiteľa. Písmená „ini“ sú natoľko nenápadné, že nedokážu porovnávané označenia od seba bezpečne odlíšiť. Súčasne uviedol, že prihlásené označenie je vyjadrené v grafike, ktorá nie je takého druhu,

aby bola potlačená jasná čitateľnosť jednotlivých písmen. Spotrebiteľ si tak v pamäti uchová vnem veľkého písmena „M“, za ktorým nasleduje slovo „line“.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ zastával názor, že prvostupňový orgán dospel k správneému záveru, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje istá vizuálna podobnosť.

Čo sa týka posúdenia porovnávaných označení z fonetického hľadiska, namietateľ konštatoval, že kolízne označenia budú vzhľadom na ich dominantné prvky reprodukované ako [em lain] vs. [em lain], teda budú znieť zhodne. V prípade, ak spotrebiteľ postrehne drobné písmená „ini“ v päte veľkého písmena „M“, reprodukcia porovnávaných označení bude znieť [mini lain] vs. [em lain]. Aj v takomto prípade možno podľa namietateľa konštatovať vysoký stupeň fonetickej podobnosti na základe veľkej prevahy zhodných hlások, pričom priemerný spotrebiteľ môže veľmi ľahko drobný rozdiel prepočítať a označenia si zameniť.

V rámci posúdenia označení zo sémantického hľadiska namietateľ pripomenul potrebu posúdenia označení s ohľadom na dominantné prvky. V predmetnom prípade to znamená, že sémantický obsah porovnávaných označení bude odvodený z prekladu bežného anglického slova „line“ a písmena „M“, t. j. v oboch prípadoch bude mať zhodnú podobu „m linka, m línia, m priamka“. V prípade, že spotrebiteľ postrehne drobné písmená „ini“ v päte veľkého písmena „M“, sémantický obsah označení bude „mini linka, mini línia, mini priamka“ vs. „m linka, m línia, m priamka“, čo tiež poukazuje na istú asociáciu označení na základe spoločného významovo zhodného prvku „linka, línia, priamka“.

Na základe uvedeného namietateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú podobné z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vo väčšej alebo menšej miere. Použitím identickej časti „M line“, ktorá predstavuje ťažiskový prvok porovnávaných označení, je pozornosť spotrebiteľa zhodne orientovaná na túto časť. Vzhľadom na to, že ostatné prvky prihláseného označenia sú nenápadné, posudzované označenia u spotrebiteľov vytvárajú zhodné asociácie, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Namietateľ sa vyjadril aj ku konštatovaniu prihlasovateľa o odlišnosti tovarov prihláseného označenia „*kuchyne a kuchynské linky*“ a tovarov starších ochranných známk v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti uviedol, že jednou z položiek zoznamu tovarov starších ochranných je aj „*nábytok*“, ktorý predstavuje všeobecný pojem zahrňujúci nábytok všetkých druhov, teda aj kuchynský nábytok alebo aj „*kuchynské linky*“.

Vo vzťahu ku záveru prvostupňového orgánu o nižšej miere podobnosti služieb prihláseného označenia v triede 37 s tovarmi starších ochranných známk v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré prihlasovateľ spochybnil v podanom rozklade, namietateľ uviedol, že v tomto prípade je nutné vychádzať zo skutočnosti, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodujúce formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené. Jednotlivé kritériá podobnosti tovarov alebo služieb sú zrejme napr. z rozsudku Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn – Mayer. S ohľadom na uvedené skutočnosti je podľa namietateľa nesporné, že pre účely takéhoto porovnania sa tovary alebo služby nepovažujú za rozdielne len z dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach, rovnako ako sa za rovnaké alebo podobné nepovažujú tovary alebo služby len na základe toho, že patria do tej istej triedy. Keďže služby prihláseného označenia „*údržba a opravy nábytku, montáž nábytku*“ sú bežné služby, ktoré sa viažu na výrobu a predaj nábytku, je potrebné považovať ich za služby spojené a súvisiace. Zvlášť, ak berieme do úvahy, že nábytok sa dodáva do predajní v balení jednotlivých dielov, ktoré je nutné na mieste určenia zmontovať, je poskytovanie týchto služieb pri obchodovaní s nábytkom nevyhnutné. Taktiež výrobca a predajca preberá záruky za poskytovaný tovar, čo si vyžaduje poskytovanie služieb údržby a opráv. Spotrebiteľ tak môže byť uvedený do omylu, čo sa týka poskytovateľa služieb označených označením zameniteľne podobným so staršími ochrannými známkami.

Na základe svojho vyjadrenia namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako nedôvodný a potvrdil napadnuté rozhodnutie.

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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, č. spisu POZ 5423-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4. augusta 2015 prihlasovateľom ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 3. novembra 2015 pre tovary „*osvetľovacie prístroje a zariadenia*“ v triede 11, „*nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky*“ v triede 20, „*keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad*“ v triede 21, „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“ v triede 24, „*podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety*“ v triede 27, služby „*reklama*“ v triede 35 a „*údržba a opravy nábytku; montáž nábytku*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb .

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Beter Bed Holding N.V., Linie 27, NL-5405 AR Uden, Holandsko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 10120211 „M LINE“ s právom prednosti od 13. júla 2011, zapísanej pre tovary „beds, bedsteads; bed bases; bedding (except linen); bedsteads of wood; mattresses, spring mattress, box springs; spring mattresses; cushions;

- furniture, bedroom furniture“ [postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; pružinové matrace; podušky; nábytok, spálňový nábytok] v triede 20 a „textiles and textile goods, not included in other classes; bed clothes; quilts; blankets, sheets; ticks (mattress covers), mattress toppers“ [textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; paplóny; prikrývky, plachty; matracové látky (poťahy matracov), ochrana na matrace] triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka).
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 1100659 s právom prednosti od 18. novembra 2011, zapísanej pre tovary „*beds, bedsteads, bedbases, bedding (except linen); bedsteads (wood); mattresses, spring mattresses, box springs; pillows, furniture, bedroom furniture*“ [postele, posteľné rámy, spodné časti postelí, posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele, podušky, nábytok, spálňový nábytok] v triede 20 a „*textiles and textile goods, not included in other classes; bedding, bed linen; duvets; blankets, sheets; ticks; mattress covers*“ (textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; posteľná bielizeň ľanová; periny; prikrývky, plachty; sýpkovina; poťahy matracov) v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);

Vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



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. Rovnako aj druhú staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [pred 14. januárom 2019 ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov] s ohľadom na posúdenie zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol, s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a tiež s ohľadom na posúdenie zhodnosti alebo podobnosti predmetných označení. Prihlasovateľ v podanom rozklade tvrdil, že pravdepodobnosť zámeny neexistuje ani v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, pričom spochybnil porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky vykonané prvostupňovým orgánom. Prihlasovateľ uviedol, že v prípade druhej staršej ochrannej známky nie je splnená ani druhá podmienka úspešného uplatnenia podaných námietok, a to podmienka zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení



a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na 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 spoliehať 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Tovary prihláseného označenia „nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky“ v triede 20 považoval za zhodné a/alebo podobné s tovarmi „posteľe, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem lanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové posteľe; podušky; nábytok, spálňový nábytok“ prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 20. Uvedené odôvodnil tým, že porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v oddeleniach s nábytkom či v oddeleniach bytových doplnkov) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky“ v triede 24, prvostupňový orgán zastal názor, že aj bez potreby podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať ich zhodnosť a/alebo podobnosť s tovarmi „textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; paplóny; prikrývky, plachty; matracové látky, ochrana na matrace“ prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, ako aj s tovarmi „textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lôžkoviny, posteľná bielizeň, paplóny; deky; plachty; povlaky na vankúše; poťahy na matrace“ druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 24. Prvostupňový orgán uviedol, že zo znenia porovnávaných tovarov vyplýva, že ide o tovary, ktoré sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne sú vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové, t. j. také, ktoré si spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obvyčajne rovnaký a tiež sú prístupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom spoločných predajných miest.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „údržba a opravy nábytku; montáž nábytku“ v triede 37, tieto prvostupňový orgán považoval za podobné v nižšej miere s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky „posteľe, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľné kostry z dreva; pružinové posteľe; nábytok, spálňový nábytok“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z dôvodu, že spolu priamo súvisia a spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „osvetľovacie prístroje a zariadenia“ v triede 11, „keramické výrobky pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad“ v triede 21 a „podlahové krytiny; rohožky; koberce; protišmykové rohože; linoleum; textilné tapety“ v triede 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky, pričom samotná skutočnosť, ktorú tvrdil namietateľ, že môžu byť dostupné na jednom mieste, nepostačuje na konštatovanie ich podobnosti, keďže odlišný je ich obvyklý pôvod, povaha a účel a zároveň nie je medzi nimi komplementárny ani konkurenčný vzťah.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „reklama“ v triede 35, tieto prvostupňový orgán považoval za nepodobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 20 a 24 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb. Uviedol, že porovnávané služby a tovary sa odlišujú v poskytovateľoch či výrobcach, povahe, účele poskytnutia a použitia, ako aj v distribučných kanáloch. Navyše nie sú v konkurenčnom vzťahu a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Prvostupňový orgán doplnil, že nie je pravdepodobné, aby výrobcovia tovarov, pre ktoré sú prvá a druhá staršia ochranná známka zapísané v triedach 20 a 24, poskytovali služby „reklama“ v triede 35 tretím osobám.

Ako už bolo uvedené vyššie orgán rozhodujúci o rozklade posúdi zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rozsahu, ktorý vyplynul z podaného rozkladu, t. j. predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade bude preskúmanie zhodnosti a podobnosti vo vzťahu k tovarom a službám prihláseného označenia v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán prihlášku napadnutej ochrannej známky zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež posúdi zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, ktorej posúdenie prvostupňovým orgánom spochybnil prihlasovateľ v podanom rozklade.

Prihlasovateľ spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „nábytok; kuchyne; kuchynské linky; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky“ v triede 20 považoval za zhodné a/alebo podobné s tovarmi „postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; podušky; nábytok, spálňový nábytok“ prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti uviedol, že tovary prihláseného označenia „kuchyne; kuchynské linky“ v triede 20 nie sú zhodné ani podobné s tovarmi zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, pretože tovary „kuchyne; kuchynské linky“ sa spravidla nachádzajú v samostatných oddeleniach „kuchyne“, zatiaľ čo tovary prvej a druhej staršej ochrannej známky najmä v oddeleniach „spálne“. Tovary „kuchyne; kuchynské linky“ tiež neslúžia na rovnaký účel ako spálňový nábytok, postele či matrace.

V súvislosti s uvedeným argumentom orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že prihlasovateľ opomenul rozhodnú skutočnosť, a to, že medzi tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, sa okrem „spálňového nábytku“ a ďalších tovarov, ktoré je možné súhrnne označiť ako spálňové doplnky, nachádza aj tovar „nábytok“. Zo znenia uvedeného tovaru je zrejmé, že ide o všetky druhy nábytku, a teda aj o nábytok určený do kuchýň. Inak povedané pod všeobecný pojem „nábytok“ je možné zahrnúť nielen nábytok určený do spální, ale aj ďalšie druhy nábytku, napr. do obývacích izieb, predsiení, detských a študentských izieb a v neposlednom rade aj do kuchýň. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary prihláseného označenia „kuchyne; kuchynské linky“ v triede 20 sú zhodné s tovarmi „nábytok“ prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Na uvedenom konštatovaní nič nemení ani tvrdenie prihlasovateľa, že o nepodobnosti porovnávaných tovarov svedčí to, že sú spravidla ponúkané v iných oddeleniach predajní. Hoci je pravda, že nábytok do spální je ponúkaný v oddelení „spálne“ a nábytok do kuchýň v oddelení „kuchyne“, stále ide o predaj nábytku. Porovnávané tovary môžu mať rovnakého poskytovateľa (predajcu), výrobcu, ale aj rovnaké distribučné kanály.

Čo sa týka porovnania ostatných tovarov prihláseného označenia „nábytok; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; vankúše; podhlavníky“ v triede 20 s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky „postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; podušky; nábytok, spálňový nábytok“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je už na prvý pohľad zrejmé, že vo viacerých prípadoch ide o zhodné tovary, napr. „nábytok“ prihláseného označenia vs. „nábytok“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, „podušky“ prihláseného označenia vs. „podušky“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, „matrace“ prihláseného označenia vs. „matrace, pružinové matrace“ prvej a druhej staršej ochrannej známky. Je tiež zrejmé, že v prípade ďalších porovnávaných tovarov ide o synonymá, napr. „vankúše, podhlavníky“ prihláseného označenia vs. „podušky“ prvej a druhej staršej ochrannej známky. Tovary prihláseného označenia „nábytok“ predstavujú tzv. všeobecnú tovarovú položku, pod ktorú je možné zaradiť tovary prvej a druhej staršej ochrannej známky „postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľné kostry z dreva; pružinové postele; spálňový nábytok“. Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „lôžkoviny okrem posteľnej bielizne“, tieto predstavujú prikrývky, vankúše, paplóny či periny, a preto je potrebné považovať ich za zhodné a podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky „podušky“ a „posteľná bielizeň (okrem ľanového plátna)“.



Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia v triede 20 sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“ v triede 24 sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; paplóny; prikrývky, plachty; matracové látky (poťahy matracov), ochrana na matrace*“ v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to aj bez potreby podrobnejšieho zhodnocovania. Uvedené je zrejme s ohľadom na znenie porovnávaných tovarov, ktoré predstavujú buď priamo zhodné tovary, resp. synonymá či vzájomne zastupiteľné a doplnkové tovary.

Čo sa týka porovnania tovarov prihláseného označenia „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“ v triede 24 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; posteľná bielizeň lanová; periny; prikrývky, plachty; sýpkovina; poťahy matracov*“ v rovnakej triede, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ide jednak o priamo zhodné tovary, ako napríklad: „*textilné materiály; textilie*“ prihláseného označenia vs. „*textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ druhej staršej ochrannej známky, „*posteľná bielizeň*“ prihláseného označenia vs. „*posteľná bielizeň; posteľná bielizeň lanová*“ druhej staršej ochrannej známky, „*posteľné pokrývky a prikrývky*“ prihláseného označenia vs. „*prikrývky*“ druhej staršej ochrannej známky. Ďalej je zrejme, že tovary prihláseného označenia „*tkaniny; sieťovina; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina*“ je možné zaradiť pod všeobecnú kategóriu tovarov druhej staršej ochrannej známky „*textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“. Rovnako tovary prihláseného označenia „*lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“ predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov, pod ktorú je možné zahrnúť tovary druhej staršej ochrannej známky „*periny; prikrývky, plachty; sýpkovina; poťahy matracov*“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že tovary prihláseného označenia „*tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; bytový textil; textilné alebo plastové závesy; záclonovina; lôžkoviny (bielizeň); posteľné pokrývky a prikrývky*“ v triede 24 sú zhodné a podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*textilie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; posteľná bielizeň lanová; periny; prikrývky, plachty; sýpkovina; poťahy matracov*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci prvostupňový orgán pri posudzovaní zhodnosti alebo podobnosti uvedených tovarov vychádzal z nesprávneho prekladu tovarov druhej staršej ochrannej známky z angličtiny do slovenčiny, dospel k správnejmu záveru o ich zhodnosti a podobnosti, s ktorým sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o podobnosti služieb prihláseného označenia „*údržba a opravy nábytku; montáž nábytku*“ v triede 37 s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky „*postele, posteľné rámy; spodné časti postelí; posteľná bielizeň (okrem lanového plátna); posteľné kostry z dreva; matrace, pružinové matrace, pružinové postele; podušky; nábytok, spálňový nábytok*“ v triede 20 aj keď v nižšej miere, ktorý prihlasovateľ spochybnil v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je potrebné súhlasiť s prihlasovateľom v tom, že porovnávané služby a tovary sa odlišujú v povahe a môžu sa odlišovať aj v poskytovateľoch. Na druhej strane v súčasnosti je pomerne rozšírené, že služby údržby a montáže nábytku sprostredkúva priamo výrobca či predajca nábytku, a tak sa spotrebiteľ s predmetnými tovarmi a službami môže stretnúť na jednom predajnom mieste. Zároveň nemožno poprieť, že tieto tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa navzájom spolu súvisia. Služby montáže, príp. aj údržby nábytku sú z hľadiska spotrebiteľa, ktorý kupuje nábytok, žiaduce až nevyhnutné. Tiež je možné konštatovať aj ich doplnujúci charakter. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti predmetných tovarov a služieb v nižšej miere.

Čo sa týka porovnania ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky uskutočneného prvostupňovým orgánom, na základe ktorého bola konštatovaná ich nepodobnosť, toto prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, preto sa orgán rozhodujúci o rozklade

uvedeným posúdením nebude bližšie zaoberať a bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o čiastočnej vizuálnej podobnosti založenej na tom, že slovné prvky porovnávaných označení sa zhodujú v piatich písmenách „M line“ vs. „M LINE“. Vzhľadom na ďalšie odlišnosti označení, ako sú odlišnosť v troch nevyrazných písmenách „ini“, v grafickej a farebnej úprave prihláseného označenia, podľa prvostupňového orgánu možno hovoriť len o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval ich fonetickú zhodu vyvolanú dvomi zhodnými slabikami „em lain“ vs. „em line“, prípadne ich čiastočnú fonetickú podobnosť za predpokladu, že spotrebiteľ pri reprodukcii prihláseného označenia vysloví aj písmená „ini“ a pôjde o porovnanie reprodukcie „mini lain“ vs. „em line“. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že možno hovoriť o sémantickej zhode spôsobenej rovnakým slovným prvkom „M line“ vs. „M LINE“, ktorý evokuje rovnakú významovú súvislosť s „m linkou, m líniou, m priamkou“. Čiastočnú sémantickú podobnosť je dôvodné konštatovať vtedy, ak slovný prvok „Mini line“ prihláseného označenia si spotrebiteľia spoja s významom „mini linka, mini línia, mini priamka“ a slovný prvok „M LINE“ prvej staršej ochrannej známky s podobným významom „m linka, m línia, m priamka“.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je obrazové označenie, ktoré pozostáva z osempísmenového slovného spojenia „Mini line“. Uvedený prvok je graficky a farebne upravený tak, že pôsobí dojmom, že pozostáva z troch častí „M“, „ini“ a „line“. Písmeno „M“ je zo všetkých písmen najvýraznejšie a je napísané veľkým tlačným písmom fialovej farby. V jeho spodnej časti sa nachádza skupina písmen „ini“ napísaná písmenami malej tlačenej abecedy bielej farby, ktorá kontrastuje s fialovou farbou písmena „M“. Následne slovný prvok „line“ je napísaný výraznejšími písmenami malej tlačenej abecedy čiernej farby, pričom interpunkčné znamienko (bodka) na písmene „i“ tohto slovného prvku je fialovej farby. Slovný prvok „line“ je umiestnený na strieborno-bielom podklade v tvare nepravidelného štvoruholníka. Prvá staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu z päťpísmenového slovného prvku „M LINE“, ktorý je napísaný veľkými tlačnými písmenami štandardného typu písma, pričom medzi začiatčným písmenom „M“ a písmenom „L“ sa nachádza medzera.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, že spotrebiteľ pri vneme označení väčšinou uprednostní slovné prvky pred obrazovými prvkami, pretože na ochrannú známku sa zvyčajne ľahšie odkazuje pomocou slovného prvku. Z tohto dôvodu spotrebiteľ v prípade prihláseného označenia svoju pozornosť prednostne zameria na slovné prvky „M line“ alebo „Mini line“, v prípade, že postrehne skupinu písmen „ini“. Následne jeho vizuálny vnem ovplyvnia aj jeho grafické prvky v podobe použitých farieb, rozmiestnenia slovných prvkov, ich úpravy či celkovej kompozície označenia. Vizuálny vnem prvej staršej ochrannej známky pozostáva zo slovného prvku „M LINE“. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ pri vizuálnom vneme porovnávaných označení postrehne zhodný slovný prvok „M line“ vs. „M LINE“, resp. veľmi podobné slovné prvky „Mini line“ vs. „M LINE“. S prihliadnutím na uvedené, ako aj na existujúce odlišnosti porovnávaných označení v slovných a obrazových prvkoch, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je možné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že pri posúdení vizuálneho vnemu prihláseného označenia sa prvostupňový orgán obmedzil len na jeho slovný prvok „Mini line“, pričom opomenul zohľadniť jeho grafické prvky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva že prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní označení okrem slovného prvku „Mini line“ prihláseného označenia zohľadnil aj jeho grafické prvky v podobe použitých farieb, rozmiestnenia slovných prvkov, ich úpravy či celkovej kompozície označenia a na základe takéhoto porovnania dospel k záveru o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Prihlásené označenie zaznie v podobe [em lain], resp. v prípade, že spotrebiteľ postrehne písmená „ini“ ako [mini lain]. Čo sa týka prvej staršej ochrannej známky, táto bude reprodukováná v podobe [em lain]. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznejú buď zhodne znejúce slová [em lain] alebo podobne znejúce slová [mini lain] vs. [em lain], v dôsledku čoho bude spotrebiteľ porovnávané označenia považovať buď za foneticky zhodné alebo za čiastočne foneticky podobné. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že aj keď slovné prvky porovnávaných označení pochádzajú z anglického jazyka, ide o prvky, ktoré sú slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka významovo známe, pretože ide o slová zo základnej slovnej zásoby. Slovné spojenie „Mini line“ v preklade do slovenčiny znamená „mini linka, mini línia, mini priamka, mini rad“ a slovný prvok „M LINE“ prvej staršej ochrannej známky má význam „m linka, m línia, m priamka, m rad“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade, ak spotrebiteľia v prihlásenom označení významovo obsiahnu len jeho najvýraznejšiu časť „M line“, je potrebné porovnávaným označeniam priznať sémantickú zhodnosť založenú na rovnakom slovnom prvku „M line“/„M LINE“ s rovnakým významom. V prípade, ak spotrebiteľia významovo obsiahnu celé prihlásené označenie, je nesporné, že tak predmetné označenie, ako aj prvá staršia ochranná známka obsahujú spoločný prvok „line“ s významom „linka, línia, priamka, rad“, na základe čoho je dôvodné považovať ich za čiastočne sémanticky podobné.

Prihlasovateľ v podanom rozklade úplne vylúčil fonetickú a sémantickú podobnosť porovnávaných označení. Uviedol, že podobnosť označení z uvedených hľadísk vylučuje prítomnosť písmen „ini“ prihláseného označenia, ktoré sú priradené k písmenu „M“ a podľa prihlasovateľa majú zásadný vplyv na fonetický a sémantický posun prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z uvedených hľadísk prihliadol aj na prítomnosť písmen „ini“, teda slovného prvku „mini“ v prihlásenom označení. Práve s ohľadom na písmená „ini“, ktoré v prípade, že ich spotrebiteľ v prihlásenom označení postrehne, ovplyvnia závery pri fonetickom a sémantickom porovnaní kolíznych označení do tej miery, že je možné konštatovať nie zhodnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, ale ich čiastočnú podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká alebo odborná verejnosť. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa, ktorá vo vzťahu k posudzovaným tovarom a službám bola vyhodnotená ako priemerná, prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade bolo prihlásené označenie z fonetického a sémantického hľadiska posúdené ako zhodné alebo čiastočne podobné s prvou staršou ochrannou známkou, a to v závislosti od toho či spotrebiteľ identifikuje alebo neidentifikuje skupinu malých písmen „ini“ v prihlásenom označení. Okrem toho bola v posudzovanom prípade zistená aj čiastočná vizuálna podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené, ako aj na skutočnosť, že všetky tovary a služby prihláseného označenia v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou priamo

nezamenila, ich spoločný slovný prvok „M line“/„M LINE“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám predstavuje fantazijný a dištinkívny prvok, je nepochybne spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je opodstatnené predpokladať, že spotrebiteľ môže prihlásené označenie vnímať ako novú verziu prvej staršej ochrannej známky „M LINE“ alebo ako ďalšiu z radu ochranných známk namietateľa, pričom v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj ku skutočnosti, že prihlasovateľ v podanom rozklade okrem existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky spochybnil aj existenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ napadol výsledky porovnania tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky. Zastal názor, že prihlásené označenie nie je zhodné ani podobné s druhou staršou ochrannou známkou z fonetického a sémantického hľadiska, pričom v tomto prípade nemožno hovoriť ani o žiadnej vizuálnej podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že hoci sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí zaoberal posúdením podmienky zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, vzhľadom na to, že konštatoval splnenie všetkých podmienok pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na základe prvej staršej ochrannej známky, nepovažoval za potrebné posudzovať splnenie ďalšej podmienky, ktorou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky nebola predmetom posúdenia prvostupňovým orgánom, a teda nemôže byť ani predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, na základe čoho je potrebné uvedenú argumentáciu prihlasovateľa odmietnuť ako nedôvodnú.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny, a to vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 20, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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.

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8

811 08 Bratislava

II.

Rott, Růžicka & Guttman

Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.

Palisády 36

811 06 Bratislava