



Banská Bystrica 20. 6. 2019

POZ 5573-2014/II-56-2019

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. júla 2016 prihlasovateľom Opavia – LU, s. r. o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5573-2014/N-85-2016/Gas z 30. mája 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 5573-2014, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom I.D.C. Holding, a. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Andreou Kubányiovou, Advokátska a známková kancelária, s. r. o., Vajanského 28, 917 01 Trnava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov a služieb nárokových v triedach 30 a 35 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 5573-2014/N-85-2016/Gas z 30. mája 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5573-2014/N-85-2016/Gas z 30. mája 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne



vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 5573-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty“ v triede 30 a pre služby „distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 30, 35 a 41 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 č. 203755 „CLUB“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je podobná s prihláseným označením nárokovým pre vhodné a podobné tovary a služby, čím podľa neho dochádza k pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti. Namietateľ uviedol, že okrem prvkov, ktoré sú nečitateľné a bežne sa vyskytujúce na obaloch potravín a sú teda nedíštinkívne, prihlásené označenie obsahuje zreteľné slovné prvky „ZLATÉ“ a „CLUB“ a vyobrazenie guľatých sušienok, z ktorých nosným prvkom je podstatné meno „CLUB“ označujúce názov produktu. Slovo „ZLATÉ“ namietateľ považoval za doplnujúce slovo,

ktoré má v porovnaní s prvkom „CLUB“ limitovanú rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o vyobrazenie sušienok, toto namietateľ s ohľadom na prihlásené tovary a služby v triedach 30 a 35 označil za nedištinkatívny prvok prihláseného označenia. Naproti tomu staršia ochranná známka je podľa namietateľa tvorená jediným slovným prvkom „CLUB“. Na základe porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľ konštatoval ich vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť založenú na prítomnosti slovného prvku „CLUB“ v oboch porovnávaných označeniach. K porovnaniu kolíznych tovarov a služieb namietateľ uviedol, že časť prihlásených tovarov a služieb je zhodná s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a ostatné prihlásené tovary a služby sú s nimi podobné. Namietateľ s prihliadnutím na uvedené zastával názor, že spotrebiteľ by sa pri používaní prihláseného označenia na zhodných a podobných tovaroch a službách mohol domnievať, že prihlásené označenie je obmenou staršej ochrannej známky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k vyššie uvedenej časti tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhody v slovnom prvku „CLUB“, ktorý považoval za jeden z dominantných a dištinkatívnych prvkov prihláseného označenia, konštatoval ich čiastočnú vizuálnu a sémantickú podobnosť a fonetickú podobnosť. Spotrebiteľ sa podľa názoru prvostupňového orgánu bude o prihlásenom označení zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „ZLATÉ CLUB“, v ktorých je obsiahnutá celá staršia ochranná známka „CLUB“. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, túto prvostupňový orgán považoval za priemernú. Prítomnosť ďalších prvkov (okrem slovného spojenia „ZLATÉ CLUB“) v prihlásenom označení, ktorým buď chýba dostatočná rozlišovacia spôsobilosť, alebo sú zatienené veľkosťou uvedených dominantných prvkov tohto označenia, podľa prvostupňového orgánu nezabránia podobnosti a vyvolaniu zameniteľnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľskej verejnosti. Za relevantnú verejnosť pritom prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 30, ktoré predstavujú tovary každodennej spotreby, považoval širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej pozornosť pri nákupe daných tovarov je zvyčajne nižšia ako priemerná, ako aj odbornú verejnosť, ktorej sú určené najmä dotknuté služby v triede 35, ktoré môžu byť poskytované a využívané na bežnej báze a stupeň pozornosti pri ich výbere môže kolísať od priemerného po vyšší. Na základe uvedeného prvostupňový orgán považoval za dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky pre vyššie uvedené nárokové tovary a služby v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval vysokú pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vyplývajúcu z možnosti vzniku mylnej predstavy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti o tom, že takto označené tovary a služby prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pochádzajú od subjektu ekonomicky prepojeného s majiteľom staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby prihláseného označenia, konkrétne tovary „*kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje*“ v triede 30 a služby „*obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; informačno-obchodná a inzertná činnosť*“ v triede 35 a „*organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán zhodnotil tak, že ide o tovary a služby nepodobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto v súvislosti s nimi námietky podané v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhodnotil ako nedôvodné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas s posúdením podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zo strany prvostupňového orgánu, ako aj s jeho záverom o existencii pravdepodobnosti zámeny a pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení na strane verejnosti.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že jediná podobnosť medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou spočíva v slove „CLUB“. Prihlásené označenie však podľa prihlasovateľa obsahuje okrem opisných prvkov aj ďalšie dominantné prvky s rozlišovacou spôsobilosťou, a to slovný prvok „ZLATÉ“ v grafickej úprave a logo „OPAVIA“, ktoré sú typické pre prihlasovateľa (nachádzajú sa aj na ďalších jeho výrobkoch patriacich do triedy 30

medzinárodného triedenia tovarov a služieb) a sú umiestnené v tesnej blízkosti slova „CLUB“. Prihlasovateľ zastával názor, že slovo „CLUB“ v prihlásenom označení nemožno vnímať bez týchto ďalších prvkov, ktoré spolu s obrazovými prvkami vytvárajú odlišný celkový vizuálny vnem prihláseného označenia.

Z fonetického hľadiska prihlasovateľ považoval porovnávané označenia len za čiastočne podobné. Podľa prihlasovateľa v prihlásenom označení nemožno opomenúť slovný prvok „ZLATÉ“, ktorý spotrebiteľ vníma a vysloví ako prvý a ktorý na rozdiel od slova „CLUB“ pozostáva z dvoch slabík. Ide pritom o prvok typický pre výrobky prihlasovateľa patriace do triedy 30. Prihlasovateľ v danej súvislosti poukázal na podľa neho prekvapivý záver prvostupňového orgánu vo veci fonetického porovnania predmetných označení, keď napriek konštatovaniu, že zvuková realizácia prihláseného označenia bude mať podobu „zlaté klub s maslovou príchuťou“, prípadne „zlaté klub“, že staršia ochranná známka bude vyslovená ako „klub“ a vyvolá kratší zvukový vnem a že odlišný bude aj rytmus a intonácia, prvostupňový orgán považoval porovnávané označenia z fonetického hľadiska za podobné len na základe toho, že zvuková reprodukcia prihláseného označenia bude zahŕňať celú staršiu ochrannú známku. Prihlasovateľ pritom očakával, že prvostupňový orgán ich bude považovať maximálne za čiastočne podobné. Podľa prihlasovateľa však z celkového hľadiska, vzhľadom na jedinú zhodnú slabiku a zároveň dve a viac odlišných slabík, porovnávané označenia je možné spoľahlivo foneticky odlišiť.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ môže vnímať prihlásené označenie vo význame „zlatý klub“. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ bude vnímať slovo „ZLATÉ“ samostatne vo svojom význame a v spojení so slovom „CLUB“ ho bude vnímať ako „klub patriaci pod ZLATÉ“. V súvislosti so sémantickým porovnaním prihlasovateľ argumentoval tiež tým, že slovný prvok „ZLATÉ“ v uvedenom tvare a grafickom prevedení je prvkom typickým pre jeho výrobky v triede 30 a že sémantiku prihláseného označenia ovplyvňuje aj logo „OPAVIA“, ktoré vypovedá o pôvode ním označených výrobkov.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, prihlasovateľ poukázal na to, že vzhľadom na ďalšie prvky, najmä dominantné a dištingtívne prvky (logo „OPAVIA“, slovný prvok „ZLATÉ“) v prihlásenom označení, čiastočná zhoda kolíznych označení v slovnom prvku „CLUB“ nevedie k ich zámene na strane verejnosti, keďže tieto označenia bude spotrebiteľ vnímať v ich celosti.

Podľa názoru prihlasovateľa spoločný prvok porovnávaných označení „CLUB“ nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o slovo bežnej slovnnej zásoby. Toto slovo síce nemá vo vzťahu k predmetným tovarom opisný význam, ale je používané v ochranných známkach mnohými subjektmi, čo podľa prihlasovateľa vyplýva z predloženého výpisu z databázy ochranných známok úradu obsahujúceho ochranné známky so slovným prvkom „CLUB“. Z tohto dôvodu ďalšie prvky v prihlásenom označení sú podľa prihlasovateľa schopné zabezpečiť odlišnosť porovnávaných označení ako celkov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že dôkazmi, ktoré predložil v konaní pred prvostupňovým orgánom, nepreukazoval skutočnosť, že prvkom späť s prihlasovateľom je slovný prvok „CLUB“, ale že týmto prvkom je slovo „ZLATÉ“, na ktorom je založený známkový rad prihlasovateľa. V prílohe rozkladu prihlasovateľ doložil ďalšie dôkazy, ktoré podľa neho preukazujú existenciu jeho známkového radu „ZLATÉ“. Skutočnosť, že prihlasovateľ používal označenie „ZLATÉ“ už pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, má podľa prihlasovateľa vplyv na to, ako tento prvok vďaka dlhoročnému používaniu vnímali spotrebiteľia ku dňu podania predmetnej prihlášky. Prihlasovateľ preto nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že skutočnosti predchádzajúce podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky sú irelevantné, pretože uvedené by znamenalo, že úrad by nemohol uplatňovať ani ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení by podľa názoru prihlasovateľa mohla byť konštatovaná vtedy, ak by prihlásené označenie neobsahovalo dištingtívne prvky, ktoré sú schopné kolízne označenia dostatočne odlišiť, čo podľa neho nie je prípad prihláseného označenia.

Prihlasovateľ napokon odmietol aj záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení argumentujúc, že prihlásené označenie sa jednoznačne radí do skupiny označení prihlasovateľa (v označení je jeho logo „OPAVIA“), pričom slovný prvok „CLUB“ je v prihlásenom označení jasne podradený známkovému radu „ZLATÉ“, ktorý je typický len pre prihlasovateľa, a nie pre

namietateľa. Spotrebitelia si preto podľa názoru prihlasovateľa budú takto označený výrobok spájať s radom výrobkov od prihlasovateľa patriacich do triedy 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a námietky podané proti zápisu prihláseného označenia zamietol.

Listom úradu z 21. septembra 2016 bol podaný rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa v úradom stanovenej lehote do 28. novembra 2016 k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadaval o predĺženie lehoty.

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 [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] 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, č. spisu POZ 5573-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. augusta 2014 prihlasovateľom Opavia – LU, s. r. o., Karolínská 661, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 4. novembra 2014 pre tovary „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje“ v triede 30 a pre služby „obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“ v triede 35 a „organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, I.D.C. Holding, a. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 203755 „CLUB“ s právom prednosti od 6. augusta 1993, zapísanej pre tovary „sušienky“ v triede 30 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 podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ako ani so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény a pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známkov 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.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty;“ v triede 30 sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi „sušienky“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku. Taktiež služby „distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“ prihlásené v triede 35 prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné v nízkej miere s vyššie uvedenými tovarmi staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o ostatné nárokovvané tovary a služby, t. j. „kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje“ v triede 30, „obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; informačno-obchodná a inzertná činnosť“ v triede 35 a „organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť“ v triede 41, tieto prvostupňový orgán považoval za nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky „sušienky“ zapísanými v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tieto závery prvostupňového orgánu neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, bude pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzať z týchto záverov.

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, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledovné.

K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že relevantný spotrebiteľ bude v prihlásenom označení venovať pozornosť jeho dominantným prvkom, ktorými sú slovné prvky „ZLATÉ CLUB“ a vyobrazenie sušienok, pričom nie je dôvod, aby rovnakú či zvýšenú mieru pozornosti venoval aj jeho ostatným prvkom. S ohľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „CLUB“ v oboch porovnávaných označeniach, ktorú prvostupňový orgán považoval za vizuálne zreteľnú a pútajúcu pozornosť spotrebiteľov, a aj napriek množstvu ďalších prvkov obsiahnutých v prihlásenom označení, prvostupňový orgán konštatoval čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, toto prvostupňový orgán založil na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Prvostupňový orgán vyslovil predpoklad, že zvuková realizácia prihláseného označenia bude mať podobu [zlaté klub s maslovou príchuťou], resp. zaznie len skrátená verzia [zlaté klub]. Staršia ochranná známka bude podľa názoru prvostupňového orgánu zvukovo realizovaná ako [klub], čo znamená, že vyvolá kratší zvukový vnem a odlišný bude aj rytmus a intonácia. Napriek odlišnostiam v slovnom prvku „zlaté“ prvostupňový orgán dospel k záveru, že zvuková reprodukcia prihláseného označenia bude zahŕňať celú staršiu ochrannú známku, a preto porovnávané označenia považoval z fonetického hľadiska za podobné.

Napokon, čo sa týka porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán vychádzal z toho, že slovný prvok „CLUB“, ktorý sa nachádza v oboch označeniach, je anglickým slovom s významom „klub“ (t. j. spolok, združenie, uzavretá spoločnosť vyhranených záujmov, resp. v športe športový alebo telocvičný oddiel, ďalej tiež druh spoločenského domu upravený pre užšiu spoločnosť, diferencovanú podľa záujmov a veku alebo klubovňa), pričom tento význam bude známy aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi. Prvostupňový orgán zastával názor, že spotrebiteľ sa bude o prihlásených tovaroch alebo službách zmieňovať prostredníctvom dvoch slovných prvkov, a to „ZLATÉ CLUB“. Hoci uvedené slová netvoria gramaticky správny syntaktický vzťah (správne slovné spojenie by

bolo „zlatý klub“) a pozorný spotrebiteľ ich bude vnímať ako dve samostatné slová, podľa prvostupňového orgánu nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude prvok „zlaté“ vnímať aj ako prídavné meno vyjadrujúce vlastnosť podstatného mena „club“, tak ako je to v slovenskom jazyku bežné. Prvostupňový orgán uzavrel sémantické porovnanie kolíznych označení konštatovaním, že spotrebiteľ si uvedomí prítomnosť zhodného slovného prvku „CLUB“ v oboch porovnávaných označeniach a na tejto skutočnosti založil ich čiastočnú sémantickú podobnosť.

Prihlasovateľ v podanom rozklade súhlasil s tým, že vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti medzi porovnávanými označeniami spočívajú v slovnom prvku „CLUB“. Poukázal však na prítomnosť iných podľa neho dominantných a dištingtívnych prvkov v prihlásenom označení, a to slovného prvku „ZLATÉ“ a loga „OPAVIA“, ktoré sú typické pre výrobky prihlasovateľa patriace do triedy 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ktoré prispievajú k celkovému odlíšeniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V súvislosti so sémantickým porovnaním kolíznych označení prihlasovateľ vyjadril názor, že spotrebiteľ nebude vnímať slovné spojenie „ZLATÉ CLUB“ vo význame „zlatý klub“, ako to uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, ale vo význame „klub patriaci pod ZLATÉ“.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení, ako aj opis a vlastnosti jednotlivých prvkov, ktorými sú tvorené.

Prihlásené označenie je farebné obrazové označenie pozostávajúce z množstva slovných a obrazových prvkov, ktoré sú umiestnené na žltom pozadí obdĺžnikového tvaru. Z týchto prvkov do popredia vystupujú predovšetkým prvky v spodnej polovici prihláseného označenia, konkrétne slovné prvky „ZLATÉ“ a „CLUB“ a obrazový prvok znázorňujúci sušienky kruhovitého tvaru nachádzajúci sa napravo od nich. Pokiaľ ide o slovný prvok „ZLATÉ“, tento je napísaný hrubým a mierne štylizovaným typom písma tmavomodrej farby so svetlým obrysom, je formovaný do mierneho oblúku medzi dvomi ohnutými čiarami na lesklom zlatistom pozadí s výrazným zjasnením nad prostredným písmenom „A“. Pod ním je situovaný slovný prvok „CLUB“ napísaný o niečo menším a tenším písmom štandardného typu v tmavomodrej farbe so svetlým lemovaním, v ktorom začiatkové písmeno „C“ mierne prevyšuje ostatné písmená a za stredovými písmenami „LU“ sa nachádza postupne zosvetlené pozadie. Okrem vyššie opísaných prvkov prihlásené označenie v jeho spodnej polovici nad písmenom „Z“ slovného prvku „ZLATÉ“ obsahuje vyobrazenie modrej pečate so slovným prvkom „OPAVIA“ v bielom prevedení, nad ktorým sú znázornené žlté klasy a pod ním pravdepodobne údaj o roku, ktorý ale nie je dobre čitateľný. Pod slovným prvkom „CLUB“ možno tiež postrehnúť slovné prvky „s maslovou príchuťou“ a „s maslovou príchuťou“ vyjadrené menším tmavomodrým písmom bežného typu. V hornej polovici označenia sa nachádzajú malým písmom napísané slovné údaje, ktoré sa týkajú napr. zloženia, nutričných hodnôt, hmotnosti, skladovania výrobku či recyklácie jeho obalu, ďalej údaje o predávajúcom a distribútorovi a tiež čiarový kód výrobku. Niektoré z týchto údajov nie sú vzhľadom na použitie malého písma dobre čitateľné. Väčšina slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie a aj niektoré jeho obrazové prvky sú znázornené tmavomodrou farbou, vyobrazenia sušienok sú v oranžovej, resp. svetlohnedej farbe. V prihlásenom označení sú zreteľné aj niektoré prvky v svetlomodrom či bielom prevedení.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že obrazový prvok sušienok, obrazový prvok klasov v modrej pečati a tiež slovné prvky „s maslovou príchuťou“ a „s maslovou príchuťou“ v prihlásenom označení nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k časti nárokovaných tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné či podobné v nízkej miere s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tieto prvky predstavujú opisný údaj o druhu či zložení predmetných tovarov v triede 30, t. j. že ide o sušienky s maslovou príchuťou, resp. výrobky z obilnín, a o povahe služieb zameraných na ich distribúciu a podporu predaja v triede 35. Pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny pritom platí, ako už bolo uvedené vyššie, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištingtívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka predstavuje slovnú ochrannú známku pozostávajúcu výlučne zo slovného prvku „CLUB“, ktorý je napísaný veľkým tlačeným písmom bežného typu.

Z vizuálneho hľadiska považuje orgán rozhodujúci o rozklade za nesporné, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú podobné do tej miery, že obidve obsahujú slovný prvok „CLUB“, hoci tento je v rámci

porovnávaných označení znázornený v inom grafickom a štylistickom prevedení a v inom type písma. Ide pritom o jediný prvok staršej ochrannej známky, ktorý je v celosti obsiahnutý v prihlásenom označení, v ktorom je jednoznačne vizuálne identifikovateľný a patrí medzi jeho dominantné a dištingtívne prvky, na ktoré spotrebiteľ prednostne zameria svoju pozornosť. V prihlásenom označení síce sú, ako to vyplýva z vyššie uvedeného opisu, okrem slovného prvku „CLUB“ prítomné aj ďalšie prvky, z ktorých osobitnú pozornosť púta slovný prvok „ZLATÉ“, opisný obrazový prvok sušienok a neprehliadnuteľným je aj grafický prvok modrej pečate so slovným prvkom „OPAVIA“ a opisným vyobrazením klasov, avšak ani ich prítomnosť nie je spôsobilá vylúčiť čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska založenú na ich spoločnom slovnom prvku „CLUB“. Na uvedené posúdenie vizuálnej podobnosti porovnávaných označení nemá žiadny vplyv ani tvrdenie prihlasovateľa, že slovný prvok „ZLATÉ“ a grafický prvok modrej pečate „OPAVIA“ sú prvky typické pre jeho výrobky, keďže tieto nie sú spôsobilé potlačiť vizuálny vnem slovného prvku „CLUB“ v prihlásenom označení. V súvislosti s obrazovými a štylistickými prvkami prihláseného označenia orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na to, že spotrebiteľia v prípade označení tvorených slovnými a obrazovými prvkami (čo je aj prípad prihláseného označenia) zväčša venujú väčšiu pozornosť slovným prvkom, pretože na základe nich na označenia odkazujú (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-312/03 „SELENIUM-ACE“ zo 14. júla 2005, bod 37). Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejme, že priemerný spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte s porovnávanými označeniami postrehne zhodný slovný prvok „CLUB“, a teda nemožno súhlasiť ani s názorom prihlasovateľa, že vizuálne dojmy porovnávaných označení sú úplne odlišné. S prihliadnutím na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej miere vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Taktiež neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že prihlásené označenie pri jeho reprodukcii slovenským spotrebiteľom zaznie v podobe [zlaté klub s maslovou príchuťou] alebo v prípade, že spotrebiteľ bude mať tendenciu reprodukciu skrátiť, v podobe [zlaté klub]. V prihlásenom označení sú síce prítomné aj ďalšie slovné prvky, konkrétne slovný prvok „OPAVIA“, ktorý je súčasťou obrazového prvku modrej pečate nachádzajúcej sa naľavo od prvku „ZLATÉ“, a ďalšie slovné údaje v hornej polovici označenia predstavujúce bežnú súčasť obalov výrobkov, tieto však vzhľadom na ich veľkosť nebudú predmetom fonetickej reprodukcie zo strany priemerného spotrebiteľa. Čo sa týka staršej ochrannej známky, táto bude reprodukováaná v podobe [klub]. Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, a ani samotný prihlasovateľ to v rozklade nespochybnil, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie zhodne znejúce slovo [klub]. Z uvedeného vyplýva, že staršia ochranná známka bude v celosti reprodukováaná v jednom z dvoch najdominantnejších a dištingtívnych slovných prvkov prihláseného označenia. Nemožno preto súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že z celkového hľadiska je možné porovnávané označenia spoľahlivo foneticky rozlíšiť. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v prihlásenom označení zaznie ako prvý slovný prvok „ZLATÉ“, ktorý na rozdiel od slova „CLUB“ pozostáva z dvoch slabík, toto orgán rozhodujúci o rozklade nijako nespochybňuje, avšak ani táto skutočnosť (t. j. dlhší zvukový vnem prihláseného označenia) nebude mať vplyv na to, že spotrebiteľ bude porovnávané označenia z dôvodu zhodnej reprodukcie ich spoločného slovného prvku „CLUB“ považovať za foneticky podobné. Vzhľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska.

K sémantickému porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že aj keď spoločný slovný prvok porovnávaných označení „CLUB“ pochádza z anglického jazyka, ide o prvok, ktorého význam, ako správne poznamenal aj prvostupňový orgán, bude známy aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi, keďže ide o slovo často používané v rôznych oblastiach, ktoré má veľmi podobný ekvivalent v slovenskom jazyku. Táto skutočnosť nebola prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnená. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej poukazuje na to, že dominantné a pozornosť spotrebiteľa najviac pútajúce slovné prvky prihláseného označenia „ZLATÉ CLUB“, bez ohľadu na to či budú vnímané vo význame „zlatý klub“ alebo „klub patriaci pod ZLATÉ“, ako to uviedol prihlasovateľ v podanom rozklade, alebo v inom význame, a slovný prvok tvoriaci ochrannú známku „CLUB“, sémanticky navádzajú na rovnaký význam obsiahnutý v slove „CLUB“. Porovnávané označenia sa zo sémantického hľadiska odlišujú len prvkami prítomnými v prihlásenom označení, a to slovným prvkom „ZLATÉ“, obrazovým prvkom sušienok, ktorý však nemá vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj jeho ďalšími slovnými a obrazovými prvkami, z ktorých mnohé nie sú čitateľné, sú opisné pre dotknuté tovary a služby (napr. slovné prvky „s maslovou príchuťou“ a „s maslovou príchuťou“) alebo predstavujú len bežnú súčasť obalov výrobkov (napr. tabuľka

s nutričnými hodnotami či vyobrazenie čiarového kódu), a teda neovplyvnia sémantické porovnanie založené na význame vyššie uvedených dominantných slovných prvkov prihláseného označenia a slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku. Sémantickú podobnosť porovnávaných označení založenú na význame ich spoločného slovného prvku „CLUB“ nevytlúči ani prítomnosť obrazového prvku pečate obsahujúcej slovný prvok „OPAVIA“, na ktorý poukázal prihlasovateľ v rozklade, keďže tento nie je nositeľom samostatného konceptu, a vyobrazenie klasov, ktoré je v ňom ťažko postrehnuteľné, zasa nemá vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade preto rovnako ako prvostupňový orgán považuje porovnávané označenia zo sémantického hľadiska za čiastočne podobné.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom prvostupňový orgán vyhodnotil rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku porovnávaných označení „CLUB“ ako priemernú, keďže tento žiadnym spôsobom nepoukazuje na druh či iné vlastnosti relevantných zapísaných tovarov ani prihlásených tovarov či služieb.

Prihlasovateľ v rozklade spochybnil rozlišovaciu spôsobilosť predmetného slovného prvku argumentujúc, že ide o slovo bežnej slovnej zásoby, ktoré síce nemá vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám opisný význam, ale je súčasťou mnohých ochranných známk iných majiteľov. Na podporu uvedeného argumentu prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil zoznam ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CLUB“.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedenou argumentáciou prihlasovateľa nestotožňuje, pričom poukazuje na skutočnosť, že slovný prvok „CLUB“ nevyvoláva žiadnu opisnú asociáciu so žiadnym z dotknutých tovarov alebo služieb, ktorá by mala za následok zníženu rozlišovaciu spôsobilosť tohto slovného prvku alebo jej úplnú absenciu, čo napokon uviedol aj samotný prihlasovateľ v podanom rozklade.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na to, že slovný prvok „CLUB“ je súčasťou mnohých ochranných známk iných majiteľov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. O zníženej rozlišovacej spôsobilosti určitého prvku možno usudzovať najmä v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich tento prvok, že ho nebude vnímať ako dištinkívny, ale ako bežný (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-358/09 „TORO DE PIEDRA“ z 13. apríla 2011, bod 35; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-498/10 „David Mayer“ z 8. marca 2013, body 77 – 79). Keďže prihlasovateľ v predmetnom konaní o námietkach len poukázal na existenciu viacerých zápisov ochranných známk obsahujúcich predmetný slovný prvok, čo ale nepredstavuje dôkaz o rozsahu, v akom je spotrebiteľ skutočne na trhu v spojitosti s tovarmi a službami posudzovaných označení, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné, vystavený ochranným známkam obsahujúcim tento prvok, je potrebné tento poukaz považovať za nedostatočný na preukázanie zníženej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, resp. slovného prvku „CLUB“. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným doplná, že len na základe samotnej skutočnosti, že v prípade slovného prvku „CLUB“, resp. jeho slovenského ekvivalentu „klub“ ide o slovo bežnej slovnej zásoby, nemožno dospieť k záveru o jeho zníženej rozlišovacej spôsobilosti.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že slovný prvok „CLUB“ disponuje v rámci porovnávaných označení priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, rovnako ako aj slovný prvok „ZLATÉ“ v prihlásenom označení. Taktiež možno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že dominantnými a pozornosť spotrebiteľa najviac pútajúcimi prvkami prihláseného označenia sú slovné prvky „ZLATÉ CLUB“.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery 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 pozorneho 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 a aj 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 v triede 30 bola vyhodnotená ako nižšia než priemerná a vo vzťahu k posudzovaným službám v triede 35 od priemernej po vyššiu, prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade bolo prihlásené označenie z vizuálneho a sémantického hľadiska posúdené ako čiastočne podobné a z fonetického hľadiska ako podobné so staršou ochrannou známkou, a to na základe ich spoločného slovného prvku „CLUB“. S ohľadom na uvedené, ako aj na skutočnosť, že tovary prihláseného označenia „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty“ v triede 30 a služby „distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné alebo podobné, príp. podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade aj pri zohľadnení priemerného až vyššieho stupňa pozornosti priemerného spotrebiteľa venovaného výberu služieb nárokovanych v triede 35 považuje za dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že zahrnutie celej staršej ochrannej známky „CLUB“ do jedného z dominantných a dištinkívnych prvkov prihláseného označenia ovplyvní vnímanie relevantného spotrebiteľa, ktorý spravidla neporovnáva označenia vedľa seba, ale spolieha sa na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, takým spôsobom, že tento spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod tovarov a služieb označených porovnávanými označeniami. Ostatné prvky prihláseného označenia, ako už bolo uvedené vyššie, sú buď vizuálne potlačené jeho dominantnými slovnými prvkami „ZLATÉ CLUB“ (napr. obrazový prvok pečate so slovným prvkom „OPAVIA“), sú opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (vyobrazenie sušienok a slovné prvky „s maslovou príchuťou“, „s maslovou príchuťou“) alebo sú bežnou súčasťou obalov výrobkov (zloženie výrobku, tabuľka s nutričnými hodnotami alebo čiarový kód), a preto tieto prvky, na rozdiel od tvrdenia prihlasovateľa v rozklade, nie sú spôsobilé spoľahlivo odlišiť porovnávané označenia z celkového hľadiska.

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 „CLUB“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám predstavuje fantazijný a dištinkívny prvok, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou prvkov „ZLATÉ“ a „OPAVIA“ v prihlásenom označení, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa prvkami typickými pre ním ponúkané výrobky. Vzhľadom na uvedené spotrebiteľ môže prihlásené označenie vnímať ako novú verziu staršej ochrannej známky „CLUB“ alebo ako ďalšiu z radu ochranných známok namietateľa, pričom v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa o existencii jeho známkového radu založeného na slovnom prvku „ZLATÉ“, ktoré podporil výsledkom vyhľadávania slovného spojenia „opavia zlaté“ prostredníctvom internetového vyhľadávača www.google.sk a výtlačkami z internetových stránok www.lady.sk a www.zlacnene.sk, orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto uvádza nasledovné.

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 existencia známkového radu „ZLATÉ“ pre tovary prihlasovateľa pred podaním napadnutej prihlášky z hľadiska posúdenia námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nepodstatná (pozri analogicky 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 pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky používal či už prihlásené označenie alebo iné označenia obsahujúce slovný prvok „ZLATÉ“, ktoré navyše neboli predmetom porovnania v posudzovanom prípade. Pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že ani prípadná spojitosť slovného prvku „ZLATÉ“ s výrobkami prihlasovateľa vo vedomí relevantného spotrebiteľa nie je dostatočná na vylúčenie pravdepodobnosti zámery

a pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže spotrebiteľ sa môže mylne domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje určité ekonomické prepojenie.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, resp. podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 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.
Advokátska kancelária Jana Peschlová, s. r. o.
Žižkova 1/A
811 02 Bratislava

II.
JUDr. Andrea Kubányiová
Advokátska a známková kancelária, s. r. o.
Vajanského 28
917 01 Trnava