



Banská Bystrica 19. 11. 2020
POZ 2598-2016/II-109-2020

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. mája 2018 prihlasovateľom Dušanom Knapom, Kalinčiakova 3, 921 01 Piešťany, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava (pred zmenou sídla: Štúrova 3, 811 02 Bratislava; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2598-2016/N-30-2018 z 12. apríla 2018 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2598-2016, do registra ochranných známok, podaným namietateľom ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co.KG, Am Thalbach 2, A-4600, Thalheim bei Wels, Rakúsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre tovary „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2598-2016/N-30-2018 z 12. apríla 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2598-2016/N-30-2018 z 12. apríla 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška



obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2598-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola čiastočne zamietnutá pre tovary „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 839322 „ESKA“ platnej na území Slovenskej republiky (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 947593 „ESKA“ platnej na území Európskej únie (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom kolízne tovary sú podobné alebo zhodné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa namietateľa medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámery.

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 v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), a to vo vzťahu k tovarom „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetkým tovarom nárokoványm v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe spoločného slovného prvku posudzovaných označení „ESKA“ konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska a fonetickú zhodnosť. Sémantické porovnanie vzhľadom na fantazijnosť tohto prvku nebolo možné vykonať. Prvostupňový orgán prihliadol aj na skutočnosť, že slovný prvok „ESKA“ je jediným slovným prvkom posudzovaných označení, pričom vo vzťahu ku kolíznym tovarom má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Grafický prvok prihláseného označenia plní len dekoratívnu funkciu a spotrebiteľ na jeho základe nebude schopný kolízne označenia odlíšiť, a to obzvlášť v prípade, keď sa týkajú zhodných a podobných tovarov. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti jeho časti, v ktorej prvostupňový orgán podaným námietkam vyhovel, podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho úvode namietol, že prvostupňový orgán nerozhodol o podaných námietkach v celom rozsahu, pretože v časti námietkam vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky čiastočne zamietol, avšak vo zvyšku sa s podanými námietkami nevysporiadal. Prihlasovateľ zastal názor, že v napadnutom rozhodnutí chýba výrok o tom, že námietky sa v časti zamietajú.

Prihlasovateľ označil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán podaným námietkam vyhovel, za nesprávne a nezákonné, pretože podľa neho neexistuje pravdepodobnosť zámenny ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych označení uviedol, že prihlásené označenie sa skladá z troch prvkov – kružnice, veľkého štylizovaného písmena „E“ a štylizovaného bieleho nápisu „ESKA“. Uvedené grafické prvky sú vzhľadom na svoju veľkosť, výraznosť a charakter dominantné, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie je vizuálne podobné so staršími výlučne slovnými ochrannými známkami. Prihlásené označenie je potrebné vnímať ako celok a nemožno prihliadať len na jeden jeho prvok, konkrétne na slovo „ESKA“. Aj za predpokladu, že tento slovný prvok by bol prevládajúcim prvkom prihláseného označenia, v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe je možné posúdiť podobnosť výlučne na základe prevládajúceho prvku jedine vtedy, ak sú všetky ostatné prvky zanedbateľné, čo však nie je prípad prihláseného označenia. V súvislosti s vizuálnym porovnaním kolíznych označení prihlasovateľ upozornil tiež na zaujímavý a zreteľný typ písma slovného prvku prihláseného označenia, ktorý spotrebiteľia poznajú a spájajú si ho s označením v minulosti známym v spojitosti s bicyklami a ich príslušenstvom. Známosť ochrannej známky „ESKA“ z minulosti je podľa prihlasovateľa významná, avšak prvostupňový orgán sa tým bližšie nezaoberal. Prihlasovateľ uviedol, že napriek tomu, že posudzované označenia obsahujú totožný slovný prvok, vizuálne pôsobí prihlásené označenie, v porovnaní so staršími ochrannými známkami, výrazne odlišne. Túto skutočnosť mal prvostupňový orgán zohľadniť v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámenny. Prihlasovateľ uzavrel, že z pohľadu priemerne informovaného a obozretného spotrebiteľa nie sú kolízne označenia podobné ani zameniteľné.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti tovarov kolíznych označení a jeho konštatovanie o zhodnosti a podobnosti časti nárokováných tovarov s tovarmi starších ochranných známk, prihlasovateľ označil aj tieto závery za nesprávne, nezohľadňujúce jeho argumenty a dôkazy. V súvislosti s tovarmi prihláseného označenia „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uviedol, že prvostupňový orgán tieto nesprávne považoval za podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 28. Prihlasovateľ uviedol, že má záujem chrániť si špecificky úzko vymedzený okruh tovarov, ktoré nepatria do triedy 28. Prihlasovateľovi nemôže byť na škodu, že si namietateľ zvolil príliš konkrétny (úzky) rozsah ochrany. V danom prípade nedochádza k prieniku kolíznych tovarov ani pokiaľ ide o zatriedenie, ani pokiaľ ide o cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorým sú predmetné tovary určené. Tovary namietateľa a tovary prihlasovateľa nie sú distribuované spoločne. V rámci obchodu sa športové potreby pre cyklistov predávajú buď v samostatných obchodoch alebo, v prípade väčších obchodných sietí, sú cyklistické potreby vyčlenené v samostatných oddeleniach (prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol odkazy na webové stránky www.alza.sk, www.decathlon.sk, www.green-bike.sk a www.kaktusbike.sk).

Prihlasovateľ nesúhlasil ani so záverom prvostupňového orgánu o zhodnosti tovarov prihláseného označenia „rukavice, rukavice pre cyklistov“ v triede 25 s tovarmi starších ochranných známk „rukavice“ v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Argumentoval tým, že cyklistické rukavice sú svojím určením veľmi špecifický produkt, ktorý neprekrýva končeky prstov a slúžia výlučne jednej skupine športovcov – cyklistom. Naproti tomu tovary namietateľa sú ochranné, pracovné alebo hygienické pomôcky. V kategórii športových rukavíc má namietateľ chránené len špecifické druhy rukavíc ako napr. bejzbalové, golfové, boxerské, šermiarke či lyžiarske rukavice, ktoré nie sú zameniteľné s cyklistickými rukavicami. Prihlasovateľ ďalej podrobnejšie opísal uvedené druhy športových rukavíc, pričom poukázal na to, že cyklistické rukavice sú svojím určením, účelom použitia i povahou diametrálne odlišné od tovarov starších ochranných známk, a preto je nutné dospieť k záveru, že neexistuje podobnosť medzi týmito tovarmi prihlasovateľa a namietateľa. Následne prihlasovateľ pripustil, že istá podobnosť existuje, ale len vo veľmi všeobecnej rovine, pričom uviedol, že namietateľ rukavice pre cyklistov nevyrába a tento druh tovaru nemá chránený žiadnou ochrannou známkou.

V súvislosti s tovarmi predstavujúcimi oblečenie a obuv považoval prihlasovateľ závery prvostupňového orgánu za absolútne neodôvodnené. Za nesprávne označil odôvodnenie prvostupňového orgánu, že „cyklistické topánky“ plnia tú istú funkciu ako rukavice a odevy. Hoci pripustil, že uvedené tovary slúžia na zakrytie, resp. ochranu časti ľudského tela, každý z uvedených tovarov chráni inú časť tela a využíva sa pri iných príležitostiach. Spotrebiteľov dotknutých tovarov nemožno zaradiť do jednej skupiny. Ako príklad uviedol robotníka, ktorý využíva ochranné rukavice pri práci, zdravotníka, ktorý používa zdravotnícke rukavice, alebo hráča bejzbalu, ktorý používa bejzbalovú rukavicu. Žiadny z nich nie je spotrebiteľom cyklistických topánok, cyklistických rukavíc ani cyklistických odevov. Prihlasovateľ zastal názor, že v prípade rukavíc ide skôr o doplnok odevov, o veľmi špecifickú časť odevov, ktorá je buď sezónna alebo je určená na špecifický účel. Tovary prihlasovateľa v triede 25 predstavujú športové oblečenie určené len pre cyklistov. Takto vymedzené tovary sú určením, účelom, povahou i relevantnými spotrebiteľmi diametrálne odlišné od tovarov namietateľa, a preto medzi nimi neexistuje podobnosť. Dotknuté tovary sa líšia aj distribučnými kanálmi. Kým tovary namietateľa sú predávané prostredníctvom obchodov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prípadne v obchodoch určených pre motocyklistov, snowboardistov či golfistov, tovary prihlasovateľa sú predávané v predajniach zameraných na cyklistiku. Okrem toho si predmetné tovary navzájom nekonkurujú ani nemajú doplnkový charakter. Prihlasovateľ spochybnil argumentáciu prvostupňového orgánu o tom, že subjekt vyrábajúci športové oblečenie môže vyrábať aj športovú obuv. Za podstatnú označil skutočnosť, že namietateľ cyklistické produkty nevyrába a nemá v úmysle si ich chrániť. Zastal názor, že prvostupňový orgán extenzívnym výkladom poskytuje starším ochranným známkam neprimeranú ochranu a takouto nezákonnou ochranou pôsobí blokačne vo vzťahu k segmentom trhu, ktoré pre namietateľa nie sú relevantné.

Prihlasovateľ na záver uviedol, že prvostupňový orgán sa pri posúdení námietok neriadil zásadami, ktoré sa uplatňujú pri hodnotení pravdepodobnosti zámery a nezohľadnil okolnosti daného prípadu, najmä skutočnosť, že okruh relevantných spotrebiteľov je v prípade tovarov prihlasovateľa a tovarov namietateľa celkom odlišný. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa vykonal široké posúdenie podobnosti kolíznych označení a ešte širšie posúdenie podobnosti kolíznych tovarov, dokonca konštatoval existenciu pravdepodobnosti asociácie, hoci ju nijako neodôvodnil. Existencia pravdepodobnosti asociácie je podľa prihlasovateľa vylúčená vzhľadom na to, že v minulosti bola do registra zapísaná obrazová ochranná známka č. 156161 zhodná s prihláseným označením, ktorá bola platná do roku 2004. Prihlasovateľ odmietol argument prvostupňového orgánu, že uvedená ochranná známka existovala dávno predtým ako namietateľ získal ochranu k staršími ochranným známkam i argument, že bola zapísaná pre iného majiteľa. Uviedol, že uvedená ochranná známka a staršie ochranné známky určitý čas (necelé 4 mesiace) platili aj súčasne a skutočnosť, že jej majiteľom bola spoločnosť odlišná od prihlasovateľa nemá vplyv na vnímanie spotrebiteľa a na povedomie o tomto označení vo vzťahu k tovarom – bicykle a ich príslušenstvo, resp. potreby pre cyklistov. Okrem toho úrad podľa prihlasovateľa nie je schopný posúdiť jeho vzťah s pôvodným majiteľom. Prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil jeho argumenty a dôkazy, a prvostupňové rozhodnutie označil za nesprávne a nezákonné.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky sa v celom rozsahu zamietajú.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. augusta 2018 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v rozklade.

Pokiaľ ide o rozsah posúdenia námietok, zastal názor, že prvostupňový orgán rozhodol o námietkach v celom rozsahu, pričom výrok, ktorým námietkam čiastočne vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky čiastočne zamietol, označil za štandardnú formuláciu.

Stotožnil sa aj s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti kolíznych tovarov, pričom uviedol, že všetky tovary prihláseného označenia v triede 25, ako aj tovary „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 slúžia na pokrytie ľudského tela, a preto kolidujú s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Nie je pritom dôležité, v akej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zatriedené.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že obrazové prvky prihláseného označenia sú bezvýznamné, dekoratívne a bez konkrétneho významu. Jednoduché obrazce patria medzi nedištinkatívne prvky a v danom prípade nemajú rovnakú rozlišovaciu spôsobilosť ako slovný prvok „ESKA“, ktorý je dominantný. Poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie je zloženým označením, pričom jeho slovná časť predstavuje staršie ochranné známky. Spoločný slovný prvok kolíznych označení je dominantným a dištinkatívnym prvkom prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené medzi prihláseným označením a staršími ochrannými značkami existuje pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie, teda mylnej predstavy, že tovary označené prihláseným označením a staršími ochrannými značkami majú rovnaký obchodný pôvod. Namietateľ označil prvostupňové rozhodnutie a v ňom vykonané celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény za logické, zákonné a správne.

V ďalšej časti namietateľ citoval z práce JUDr. Stanislava B. z Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, v ktorej sa zaoberá ochrannou obchodného mena. Namietateľ v tejto súvislosti konštatoval, že funkciou obchodného mena je odlišiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil ako zákonné a správne a podaný rozklad zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 § 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.

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.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2598-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. decembra 2016 prihlasovateľom Dušanom Knapom, Kalinčiakova 3, 921 01 Piešťany, a zverejnená vo vestníku úradu 3. mája 2017 pre tovary „*rýchlomery na bicykle; cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9, „*dynamové svetlá na bicykle; bicyklové svietidlá; bicyklové reflektory*“ v triede 11, „*bicykle; šliapacie bicykle; tandemové bicykle; horské bicykle; cestné bicykle; pretekárske bicykle; skladacie bicykle; elektrické bicykle; nosiče na bicykle; bicyklové rámy; kolesá na bicykle; tašky na bicykle (nosiče batožiny); bicykle s motorom; galusky na bicykle; smerovky na bicykle; zvončeky na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; cestné pretekárske bicykle; bicyklové kľuky; sedadlá na bicykle; detské bicykle; elektrické skladacie bicykle; konštrukčné diely na bicykle; kryty bicyklových reťazí; pneumatiky na detské bicykle; pomocné kolieska na bicykle; kovové zvončeky na bicykle; tlmiče odpruženia na bicykle; chrániče odevov na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); rukoväte bicyklových riadidiel; brzdové káble pre bicykle; hnacie ústrojenstvo bicyklov; kryty prispôsobené na bicykle; systémy odpruženia pre bicykle; detské sedačky na bicykle; predné vidlice na bicykle; reťazové kolesá pre bicykle; držiaky na fľaše na bicykle; poťahy na sedadlá bicyklov; rámy nosičov batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle a motocykle; hydraulické ráfikové brzdy pre bicykle; hydraulické kotúčové brzdy pre bicykle; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; pumpy na bicyklové pneumatiky; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; nosiče na prepravu bicyklov na vozidlá; blatníky pre dvojkoľosové motorové vozidlá; pumpy pre dvojkoľosové motorové vozidlá alebo bicykle; bicyklové duše bicyklové blatníky; nosiče bicyklov; bicyklové pneumatiky; bicyklové brzdy; bicyklové klaksóny; vidlice (časti bicyklov); bicyklové sedadlové tyče; brzdové čeľuste (časti bicyklov); hnacie reťaze (časti bicyklov); ozubené kolesá (časti bicyklov); náradie na opravu defektov pneumatík bicyklov; klipsy na upevnenie topánok na bicyklových pedáloch“ v triede 12 a „*oblečenie; šortky (oblečenie); cyklistické oblečenie; športové oblečenie; oblečenie na voľný čas; rukavice; rukavice pre cyklistov; športové tričká, dresy; dresy a nohavice na šport; cyklistické tričká; cyklistické topánky; cyklistické nohavice, cyklistické šortky; čiapky; športové čiapky; čiapky so šiltom*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H & Co.KG, Am Thalbach 2, A-4600, Thalheim bei Wels, Rakúsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 839322 „ESKA“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 11. júla 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*gants de protection avec finition ignifuge*“ (ochranné rukavice s nehorľavou úpravou) v triede 9, „*articles de maroquinerie en cuir, tels que sacs à main pour femmes, porte-monnaie, articles en cuir non compris dans d'autres classes; cabas, valises, accessoires en cuir pour vêtements, à savoir cordons en cuir pour vêtements, articles de sellerie et de maroquinerie*“ [kožená galantéria ako dámske kabelky, peňaženky, kožený tovar nezahrnutý v iných triedach, tašky, kufre, doplnky z kože k odevom, sedlárske a brašnárske výrobky (kožená galantéria)] v triede 18, „*gants, gants de travail*“ (rukavice, pracovné rukavice) v triede 25, „*gants de sport*“ (športové rukavice) v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („prvá staršia ochranná známka“),
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 947593 „ESKA“, platnej na území Európskej únie, s právom prednosti od 11. mája 2007, ktorá je zapísaná pre tovary „*asbestos gloves for protection against accidents; gloves for protection against X-rays for commercial purposes; gloves for divers; gloves for protection against accidents*“ (ochranné azbestové rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na komerčné použitie; potápačské rukavice; ochranné rukavice) v triede 9, „*gloves for medical purposes; gloves for*

massage; horshair gloves for massage“ (rukavice na lekárske použitie; masážne rukavice; rukavice z konského vlasu na masáž) v triede 10, „*stopping, packing and insulating materials; insulating gloves*“ (utesňovacie, tesniace a izolačné materiály; izolačné rukavice) v triede 17, „*household and kitchen utensils and containers; gardening gloves; gloves for household purposes; polishing gloves; glove stretchers*“ (potreby a nádoby pre domácnosť a kuchyňu; záhradnícke rukavice; rukavice pre domácnosť; rukavice na leštenie; napínače na rukavice) v triede 21, „*gloves; mittens*“ (rukavice, palčičky) v triede 25 a „*gymnastic and sporting articles not included in other classes; baseball, boxing, fencing and/or golfing gloves; racket hand gloves (games accessories)*“ [telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; bejzbalové, boxerské, šermiarske a/alebo golfové rukavice; rukavice vo forme rakety (herné príslušenstvo)] v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („druhá staršia ochranná známka“).

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 rozklade vyplynulo, že prihlasovateľ napadol prvostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán námietkam vyhovel a prihlásené označenie zamietol pre časť nárokováných tovarov v triede 9 a všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ sa nestotožnil so záverom o existencii pravdepodobnosti zámény a asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, pričom napadol prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska a hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov. Spochybnil tiež výrok napadnutého rozhodnutia, z ktorého podľa jeho názoru vyplýva, že prvostupňový orgán nerozhodol o podaných námietkach v celom rozsahu.

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 známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

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

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály,

konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Prvostupňový orgán konštatoval, že časť tovarov prihláseného označenia, konkrétne „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajúce tovary ako oblečenie (vrátane športového), rukavice (vrátane cyklistických), cyklistické topánky a (športové) čiapky, sú buď zhodné, podobné alebo podobné aspoň v nízkej miere s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Tieto závery prvostupňového orgánu boli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma ich správnosť.

Pokiaľ ide o ostatné tovary prihláseného označenia v triede 9 a tovary tried 11 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné s tovarmi starších ochranných známk, pričom tento záver nebol rozkladom spochybnený. Keďže orgán rozhodujúci o rozklade je viazaný jeho rozsahom, bude vychádzať z tohto záveru.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9, prvostupňový orgán konštatoval, že ide o tovary zhodné alebo podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 28. Dôvodom bola skutočnosť, že predmetné tovary majú rovnaký charakter, môžu slúžiť na rovnaký účel a byť distribuované zhodnými alebo podobnými kanálmi rovnakému okruhu spotrebiteľov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné upozorniť na všeobecnú zásadu, že pokiaľ sú tovary alebo služby zatriedené v rôznych triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nie je možné konštatovať ich zhodnosť (s výnimkou prípadov, keď ide o zrejmu chybu v zatriedení alebo prípadov, ak sú pojmy zatriedené v rôznych triedach z dôvodu rôznych verzií triedenia). V tomto ohľade teda nie je možné považovať záver prvostupňového orgánu o zhodnosti predmetných tovarov za správny. Na druhej strane, hoci špecifikácia tovarov namietateľa obmedzuje telocvičné a športové potreby výlučne na triedu 28, nie je možné vylúčiť, že tieto tovary sú podobné s tovarmi prihlasovateľa „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9. Pod telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28 možno totiž zahrnúť napríklad aj „*športové chrániče laktov, ramien, kolien alebo zápästia pre cyklistov*“. Uvedené tovary rovnako ako športové okuliare a prilby slúžia tomu istému účelu, t. j. poskytnúť športovcovi (cyklistovi) ochranu tela. Je bežné, najmä pri horskej cyklistike, že spotrebiteľia používajú ochranu viacerých častí tela, od ochrany hlavy, očí, cez chrániče chrbta, rúk až po nohy. Uvedené tovary sú teda určené rovnakému spotrebiteľovi. Okrem toho sú tovary ako prilby, okuliare i chrániče vyrobené z rovnakého materiálu – plastu, prípadne iných ľahkých odolných materiálov, a preto možno predpokladať, že ten istý výrobca bude vyrábať všetky spomenuté tovary. Zároveň je na trhu obvyklé, že výrobcovia sa špecializujú na určitý konkrétny šport, takže aj v tomto prípade výrobca zameraný na potreby pre cyklistov môže vyrábať širokú radu výrobkov, vrátane cyklistických chráničov, prilieb a okuliarov pod tou istou značkou. Uvedené tovary budú tiež distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a predávané na rovnakých predajných miestach – obchody s potrebami pre cyklistov. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 s tovarmi „*telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 28 možno označiť za správny.

Tovary prihláseného označenia „*rukavice; rukavice pre cyklistov*“ v triede 25 považuje orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi starších ochranných známk „*rukavice*“ v tej istej triede. Prihlasovateľ v tejto súvislosti argumentoval, že cyklistické rukavice sú veľmi špecifickým druhom rukavíc bez prekrytia končekov prstov a namietateľ má chránené odlišné druhy športových rukavíc – golfové, bejzbalové, boxerské či šermiarske. Orgán rozhodujúci o rozklade bez potreby hlbšej analýzy konštatuje, že uvedený argument prihlasovateľa je nedôvodný, pretože, ako vyplýva zo zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, namietateľ má chránený široký pojem „*rukavice*“ v triede 25 zahŕňajúci aj užšie špecifikované tovary prihlasovateľa „*rukavice pre cyklistov*“.

Ďalšie tovary prihláseného označenia, ktorými sú „*oblečenie; šortky (oblečenie); cyklistické oblečenie; športové oblečenie; oblečenie na voľný čas; športové tričká, dresy; dresy a nohavice na šport; cyklistické tričká; cyklistické nohavice, cyklistické šortky; čiapky; športové čiapky; čiapky so šiltom*“ v triede 25 prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné tovarom prvej staršej ochrannej známky „*rukavice*“ v tej istej triede. Posudzované tovary podľa prvostupňového orgánu pochádzajú od rovnakých výrobcov a sú distribuované rovnakými kanálmi pre rovnakých spotrebiteľov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledujúce. Tovary starších ochranných známk „*rukavice*“ možno bez pochybností

považovať za súčasť oblečenia, a preto sú tieto tovary zhodné s tovarmi prihláseného označenia „*oblečenie; cyklistické oblečenie; športové oblečenie; oblečenie na voľný čas*“. V danom prípade je užší pojem (rukavice) zahrnutý v širšom pojme (oblečenie), čo odôvodňuje ich zhodnosť. Skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že v prípade rukavíc ide o veľmi špecifickú časť odevov, určenú na sezónne použitie, nie je v tomto prípade rozhodujúca.

Ostatné tovary prihláseného označenia v triede 25 predstavujú konkrétne časti oblečenia ako (športové) nohavice, tričká, dresy či čiapky. Tieto je potrebné považovať za podobné s tovarmi starších ochranných známk „*rukavice*“ v triede 25 i s tovarmi „*športové rukavice*“ prvej staršej ochrannej známky v triede 28, pretože plnia rovnaký účel, ktorým je prekrytie a ochrana častí ľudského tela. Okrem toho majú (športové) rukavice a (športové) oblečenie doplnkový charakter, keď najmä v chladnejšom období si športovci k dresu obliekajú aj rukavice, a plnia aj rovnakú estetickú funkciu – tovary ako športové dresy alebo tričká vzájomne ladia s rukavicami a inými časťami odevov. Z tohto dôvodu predmetné tovary zvyčajne pochádzajú od toho istého výrobcu, ktorý ich navrhne tak, aby ladili ako jeden celok (športové tričko, nohavice, rukavice, čiapka). Ako správne konštatoval aj prvostupňový orgán, kolízne tovary sú predávané v rovnakých – športových obchodoch a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov – bežcom, cyklistom, golfistom, futbalistom a pod.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*cyklistické topánky*“ v triede 25, tieto prvostupňový orgán považoval za podobné s tovarmi starších ochranných známk „*rukavice*“ v triede 25 a za podobné v nízkej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*športové rukavice*“ v triede 28 a tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že „*cyklistické topánky*“ sú špecifickým druhom obuvi, ktorá neslúži primárne na chôdzu, ale na pohodlné upevnenie do pedálov bicykla tak, aby sa zvýšila efektívnosť pri šliapaní. Bezprstové rukavice pre cyklistov (zahrnuté v širšom pojme „*rukavice*“ v triede 25 starších ochranných známk) zase slúžia na pohodlné uchopenie riadidiel a pohodlné radenie. Hoci majú posudzované tovary primárne odlišný účel, spája ich skutočnosť, že slúžia aj na ochranu a zakrytie častí ľudského tela a spolu s cyklistickým dresom tvoria súbor cyklistickej výbavy (pokiaľ ide o oblečenie). Prvostupňový orgán správne uviedol, že cyklistická obuv i (cyklistické) rukavice sú zvyčajne predávané v tých istých obchodoch určených cyklistom. Okrem toho podliehajú „*módnym*“ trendom (napr. cyklistické oblečenie, kde cyklistický dres, rukavice aj tretry sú zladené v rovnakých farbách a pod.), a preto spotrebiteľ očakáva, že budú pochádzať od toho istého výrobcu. Vzhľadom na uvedené možno považovať záver prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia „*cyklistické topánky*“ v triede 25 s tovarmi starších ochranných známk „*rukavice*“ v tej istej triede za správny.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych tovarov je potrebné uviesť, že prihlasovateľ argumentoval najmä tým, že jeho tovary sú určené špecificky pre cyklistov, zatiaľ čo tovary namietateľa sú určené na ochranu zdravia pri práci, prípadne pre úplne iné športy, akými sú golf, bejzbal, box a pod. a namietateľ tovary pre cyklistov nevyrába. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že pri hodnotení podobnosti tovarov (a služieb) je potrebné vychádzať vždy zo zoznamov tovarov a služieb tak, ako sú zapísané v registri, resp. prihlásené na zápis do registra a nie je podstatné, či dotknutý subjekt (v tomto prípade namietateľ) tovary pre cyklistov reálne vyrába alebo nie. Je tiež zrejmé, že prihlasovateľ úmyselne prehliada fakt, že staršie ochranné známky sú zapísané aj pre všeobecné pojmy ako „*rukavice*“, nielen pre špecifické (pracovné alebo ochranné rukavice), na ktoré účelovo poukazoval. Okrem toho je nutné zdôrazniť, že ani všetky tovary prihláseného označenia nie sú určené výlučne pre cyklistov, ako to tvrdí prihlasovateľ, keďže zoznam tovarov a služieb obsahuje aj všeobecné pojmy ako oblečenie, oblečenie na voľný čas, športové oblečenie a pod. S ohľadom na uvedené je potrebné považovať argumenty prihlasovateľa týkajúce sa hodnotenia podobnosti kolíznych tovarov za nedôvodné.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledujúce.

K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že prihlásené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú zhodný (v prípade starších ochranných známk zároveň jediný) slovný prvok „*ESKA*“. Aj keď prihlásené označenie obsahuje výrazné grafické prvky, ktoré neuniknú pozornosti spotrebiteľa, spotrebiteľ bude v tomto označení rovnako vnímať dobre čitateľný slovný prvok, vďaka ktorému bude posudzované označenie vnímať ako vizuálne čiastočne podobné.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval, že posudzované označenia budú interpretované na základe slovného prvku „ESKA“, a teda zhodne.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že porovnávané označenia obsahujú zhodný výraz „ESKA“, ktorý budú spotrebiteľia vnímať len ako zoskupenie štyroch písmen, ktoré nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Obrazové prvky prihláseného označenia sú dekoratívne a rovnako nemajú žiadny konkrétny význam. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že sémantické porovnanie označení nie je možné.

Prihlasovateľ v súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení v podanom rozklade uviedol, že prihlásené obrazové označenie nie je vizuálne podobné so slovnými staršími ochrannými známkami. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje, okrem štylizovaného nápisu „ESKA“, dominantné obrazové prvky kružnice a štylizovaného písmena „E“. Prihlásené označenie je potrebné vnímať ako celok a nie je možné prihliadať len na jeden slovný prvok.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení.

Prihlásené označenie pozostáva z grafického prvku tvoreného kružnicou, uprostred ktorej sa nachádza čierne štylizované písmeno „E“ (vďaka výraznej úprave však tento prvok môže byť vnímaný spotrebiteľmi rôzne), v strede ktorého je biely nápis „ESKA“. Slovný prvok je síce štylizovaný, avšak jeho úprava sa výraznejšie nelíši od bežného typu veľkého tlačeneho písma. Obidve staršie ochranné známky sú zhodne slovné, pozostávajúce výlučne zo slova „ESKA“.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z vizuálneho hľadiska porovnávané označenia zhodne obsahujú slovný prvok „ESKA“, pričom tento je v prihlásenom označení súčasťou väčšieho obrazového prvku. Aj keď prihlasovateľ argumentoval tým, že v prípade prihláseného označenia je slovný prvok štylizovaný, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že úprava písma nie je ničím výnimočná a spotrebiteľ bude tento prvok vnímať len ako slovo „ESKA“ ako také bez nejakej zvláštnej úpravy. Na to, aby bolo možné konštatovať, že slovné prvky porovnávaných označení nie sú vizuálne podobné, musela by existovať výraznejšia rozdielnosť v ich štylizácii. Prihlásené označenie ďalej obsahuje obrazový prvok štylizovaného písmena „E“ znázorneného v kruhu, ktorý nie je súčasťou starších slovných ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napriek tomu, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako celok, neprehliadne dostatočne výrazný slovný prvok „ESKA“, ktorý je v ňom obsiahnutý, a preto je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu, že kolízne označenia sú foneticky zhodné (pretože budú vyslovené prostredníctvom slovných prvkov zhodne ako „eska“), tento nebol v konaní sporný. Rovnako záver o tom, že sémantické porovnanie označení, vzhľadom na fantazijný charakter jednotlivých prvkov, nie je možné vykonať, nebol zo strany prihlasovateľa v rozklade spochybnený. S ohľadom na uvedené bude orgán rozhodujúci o rozklade ďalej pri hodnotení pravdepodobnosti zámény vychádzať z uvedených záverov.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné zohľadniť o. i. aj vplyv dištinkatívnych a dominantných prvkov posudzovaných označení. V danom prípade staršie ochranné známky predstavujú fantazijné označenia bez konkrétneho významu vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú zapísané, a preto je potrebné priznať im priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. To isté platí aj v prípade prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o vplyv dominantných, teda vizuálne najvýraznejších prvkov, prihlasovateľ argumentoval tým, že v prípade prihláseného označenia je takýmto práve obrazový prvok. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že obrazový i slovný prvok prihláseného označenia tvoria jeden celok, preto nie je možné tvrdiť, že obrazový prvok je výraznejší. Slovný prvok „ESKA“ je v prihlásenom označení dobre viditeľný a dostatočne výrazný, čo je dané jednak jeho veľkosťou (nie je v rámci prihláseného označenia zanedbateľný) a jednak tým, že je znázornený uprostred označenia bielym písmom na čiernom podklade, a preto ho spotrebiteľ neprehliadne. Okrem toho platí, že v prípade obrazových označení tvorených slovnými aj obrazovými prvkami, spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť slovným prvkom, vďaka ktorým dokážu na označenie odkázať. Je to dané tým, že spotrebiteľia nemajú vo zvyku opisovať obrazové prvky označení. Na

základe uvedeného možno uzavrieť, že aj keď obrazový prvok zaberá v prihlásenom označení väčšiu časť, slovný prvok zohráva, z pohľadu spotrebiteľa pri orientácii na trhu a jeho vnímania prihláseného označenia ako ochrannej známky, dôležitejšiu úlohu.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Prvostupňový orgán konštatoval, že s ohľadom na povahu dotknutých tovarov prihláseného označenia v triedach 9 a 25 (oblečenie, športové oblečenie a športové potreby), ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk, spotrebiteľia nákupe týchto tovarov venujú priemernú pozornosť. Uvedený záver nebol v rozklade spochybnený.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno v danom prípade konštatovať, že tovary prihláseného označenia „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi starších ochranných známk. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho hľadiska do určitej miery, pričom foneticky sú označenia zhodné. Sémantické porovnanie označení, vzhľadom na ich fantazijný charakter, nie je možné, a teda sémantické hľadisko nebude mať vplyv na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény. Vizuálna podobnosť a fonetická zhodnosť označení bola konštatovaná na základe spoločného dištinktívneho slovného prvku „ESKA“. Čo sa týka obrazových prvkov prihláseného označenia, tieto nemožno považovať za prvky, ktoré by dokázali ovplyvniť celkový dojem z porovnávaných označení takým spôsobom, aby vylúčili ich podobnosť. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade možno konštatovať, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „ESKA“, ktorý predstavuje v prihlásenom označení ten prvok, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a starších ochranných známk. To znamená, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary (v triede 9 a 25, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk) označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že pozmenil čiastkové závery prvostupňového orgánu týkajúce sa porovnania kolíznych tovarov, uvedené nemá vplyv na celkový záver o existencii pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k tovarom „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetkým tovarom nárokoványm v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedeného vyplýva, že v preskúmanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k uvedeným tovarom prihláseného označenia, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podaným námietkam v časti vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky čiastočne zamietol.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že pre posúdenie predmetných námietok je významná skutočnosť, že spotrebiteľia si prihlásené označenie, resp. typ písma slovného prvku „ESKA“ v tomto označení spájajú s označením v minulosti známym v spojitosti s výrobou bicyklov a príslušenstva, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto skutočnosť, ani existencia v minulosti platnej zhodnej (ale zaniknutej) ochrannej známky, nie je z hľadiska predmetnej veci, t. j. posúdenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, relevantná. Je potrebné uviesť, že prihlasovateľ nevysvetlil, ako by uvedená skutočnosť mohla zabrániť tomu, aby si spotrebiteľ nezamenil prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami. Navyše je dôvodné konštatovať, že rovnakú asociáciu s výrobcom bicyklov

z minulosti môžu vyvolávať v mysli spotrebiteľov, vďaka slovnému prvku „ESKA“, aj staršie ochranné známky.

Na záver je potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, ktorý uviedol, že prvostupňový orgán nerozhodol o predmetných námietkach v celom rozsahu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z výroku napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán podaným námietkam čiastočne vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol pre tovary „*cyklistické okuliare; cyklistické ochranné prilby; ochranné športové okuliare; ochranné prilby*“ v triede 9 a všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedeného logicky vyplýva, že vo vzťahu ku zvyšným tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi starších ochranných známk, nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), čo znamená, že vo vzťahu k nim zostala napadnutá prihláška ochrannej známky v konaní. Uvedené sa týka tovarov „*rýchlomery na bicykle*“ v triede 9 a všetkých tovarov nárokovaných v triedach 11 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky 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 výrokovvej 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Panenská 5
811 03 Bratislava

II.
TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnícká 36
841 02 Bratislava