



Banská Bystrica 3. 12. 2020
POZ 1502-2016/II-120-2020


ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. mája 2018 prihlasovateľom Mattoni 1873, a. s., Horova 1361/3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika (pred zmenou obchodného mena: Karlovarské minerální vody, a. s.), v konaní zastúpeným spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1502-2016/N-32-2018 z 19. apríla 2018 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1502-2016, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Organix Brands Limited, 120-122 Commercial Road, Bournemouth, Dorset BH2 5LT, Veľká Británia, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triedach 30 a 32 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 1502-2016/N-32-2018 z 19. apríla 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1502-2016/N-32-2018 z 19. 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) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej

ochrannej známky „“, č. spisu POZ 1502-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola čiastočne zamietnutá pre všetky tovary nárokované v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali iba tovarov v uvedených triedach, 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 starších ochranných známkov, konkrétne

obrazovej ochrannej známky EÚ č. 14010599 „“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky EÚ č. 6523261 „ORGANIX GOODIES“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky EÚ č. 8758732 „GOODIES“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá až tretia staršia ochranná známka ako „staršie ochranné známky“). Podľa namietateľa sú tovary prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známkov a zároveň je prihlásené označenie, vďaka spoločnému dištingtívnemu slovnému prvku „goodies“, podobné so staršími ochrannými známkami zo všetkých troch hľadísk, a preto medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

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 ku všetkým námietkami napadnutým tovarom prihláseného označenia v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Na základe porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického) prvostupňový orgán predmetné označenie vyhodnotil ako podobné. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény.

Vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku v porovnávaných označeniach nie je možné podľa prvostupňového orgánu vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

Keďže prvostupňový orgán podaným námietkam vyhovel v celom rozsahu na základe prvej staršej ochrannej známky, splnením podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ďalším dvom starším ochranným známkam (aj z dôvodu, že sú zapísané pre užší rozsah tovarov ako prvá staršia ochranná známka) sa už nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia. Z rovnakého dôvodu prvostupňový orgán neskúmal, či staršie ochranné známky používaním nadobudli zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o naplnení 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) a o existencii pravdepodobnosti zámény a pravdepodobnosti asociácie.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že základným predpokladom pre hodnotenie pravdepodobnosti zámény je porovnanie označení ako celkov, so všetkými prvkami, ktoré posudzované označenia tvoria. V opačnom prípade dochádza k zjednodušenému porovnaniu len jedného prvku, a tým aj k prehliadaniu evidentných rozdielov medzi označeniami, ktoré však bežný spotrebiteľ vníma.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá podľa neho pozostáva z tvaru detskej topánky alebo detského chodidla. Prihlásené označenie na rozdiel od prvej staršej ochrannej známky predstavuje jednoduché obrazové stvárnenie predajného automatu. Prihlásené označenie pôsobí harmonickým, uhladeným dojmom, na rozdiel od prvej staršej ochrannej známky, ktorej písmená tvoria veľmi nepravidelnú, chaotickú líniu. Poukázal na odlišný font písma i odlišné usporiadanie slovných prvkov v posudzovaných označeniach. Prihlásené označenie obsahuje slovo „very“, ktoré nie je vizuálne zanedbateľné a nie je súčasťou prvej staršej ochrannej známky. Prihlásené označenie ako celok (vrátane slova „very“) je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, je jedinečné, fantazijné, originálne, a teda pre priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný, priemerne vnímavý a obozretný, dostatočne odlišiteľné od prvej staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ nespochybnil skutočnosť, že spoločný prvok kolíznych označení „goodies“ je zhodný, ide však podľa jeho názoru o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti upozornil na to, že pri porovnaní označení obsahujúcich prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou je potrebné zamerať sa na ostatné prvky označení, ktoré túto rozlišovaciu spôsobilosť majú. Takýmito prvkami sú, v prípade prvej staršej ochrannej známky, slovo „Organix“ (toto slovo považoval prihlasovateľ z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti za zásadné) a obrazový prvok detského chodidla a, v prípade prihláseného označenia, slovo „very“ a obrazový prvok spojeného štvorca a obdĺžnika s oblými rohmi. Naopak, slovo „goodies“ je podľa prihlasovateľa opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené vyplýva z toho, že toto slovo je bežnou súčasťou anglického jazyka ako napr. slovo „baby“. Priemerný spotrebiteľ pozná jeho význam, pretože je odvodené od slova „good“ (dobrý), ktoré je súčasťou základnej slovnej zásoby. Okrem toho v registri ochranných známk EÚ vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) je zapísaných viacero ochranných známk obsahujúcich slovo „goodies“ (napr. ochranné známky EÚ č. 12431755, 12588521, 12902573, 12925202 a W01309973), čo podľa prihlasovateľa svedčí o tom, že je potrebné prihliadať aj na ostatné prvky posudzovaných označení a tieto porovnávať ako celok. Prihlasovateľ upozornil na to, že relevantný spotrebiteľ dotknutých tovarov je viac ako priemerne zdatný a keďže v prípade produktov namietateľa ide o potraviny pre najmenšie deti, venuje svojmu výberu značnú pozornosť. Vyjadril

presvedčenie, že grafické vyobrazenie a celkový dojem, ktorým pôsobí prihlásené označenie, vylučujú nebezpečenstvo jeho zámény aj nebezpečenstvo vyvolania vzájomnej spojitosti s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ súčasne upozornil, že podnikateľské zameranie namietateľa je v porovnaní s ním úplne odlišné. Uznanie síce, že podobnosť tovarov prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je vyššia, zároveň však podľa jeho názoru posudzované označenia nie sú dostatočne podobné z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska. Naopak, v prípade porovnania prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou je možné uvažovať o podobnosti označení (keďže tretia staršia ochranná známka je obsiahnutá v prihlásenom označení), absentuje však dostatočná podobnosť na strane kolíznych tovarov.

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

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 7. novembra 2018 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa.

Uviedol, že dotknuté tovary v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemernou mierou pozornosti, pričom zo špecifikácie tovarov nevyplýva, že by táto pozornosť mala byť zvýšená. Namietateľ pripomenul, že spotrebiteľ nezameriava svoju pozornosť na jednotlivé detaily a nemá vždy možnosť priameho porovnania označení, ale musí sa spoliehať na nedokonalý vnem, ktorý si uchoval v pamäti. Odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán opomenul porovnať kolízne označenia ako celky. Naopak zastal názor, že prvostupňový orgán sa detailným spôsobom venoval porovnaniu prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, identifikoval dominantné a dištinkatívne prvky označení a vyvodil záver o ich podobnosti. Namietateľ zdôraznil, že slovný prvok „Goodies“ je dominantným a dištinkatívnym prvkom starších ochranných známk. Toto slovo nemá v slovenčine priamy význam, ktorý by poznala značná časť slovenských spotrebiteľov a nejde o bežne používané slovo. Ďalší slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „Organix“ je opisný. Namietateľ tiež pripomenul, že slovný prvok má zvyčajne silnejší vplyv na vnímanie spotrebiteľa ako obrazový prvok.

V súvislosti s prihláseným označením namietateľ uviedol, že aj v tomto označení je dominantným a dištinkatívnym prvkom slovo „goodies“, ktorého význam je pre slovenského spotrebiteľa neznámy. Naopak, slovo „very“ nemá veľkú silu a rozlišovaciu spôsobilosť, pretože len zintenzívňuje slovo „goodies“. Pokiaľ ide o obrazové prvky prihláseného označenia, tieto predstavujú jednoduché geometrické tvary a spotrebiteľ ich bude vnímať len ako dekoratívne prvky, ktoré nie sú spôsobilé vylúčiť pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Celkovo odlišnosti medzi označeniami nie sú dostatočné na to, aby potlačili ich vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou tovarov. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že takáto vzájomná súvislosť je v danom prípade evidentná.

Okrem toho namietateľ uviedol, že spoločný, zhodný, dištinkatívny prvok porovnávaných označení „goodies“ dáva predpoklad vzniku asociácie, teda že spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tovary prihlasovateľa a tovary namietateľa pochádzajú od toho istého podniku, resp. od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Spotrebiteľia by mohli prihlásené označenie považovať za nový variant starších ochranných známk. Uvedené platí o to viac, že kolízne tovary pochádzajú z rovnakého sektoru trhu.

Namietateľ nakoniec poukázal na rozhodnutie EUIPO v námietkovom konaní č. B 2833336 v rovnakej veci. V tomto konaní boli označenia porovnávané z pohľadu anglicky hovoriaceho spotrebiteľa (čo nie je prípad konania pred úradom, kde je posudzovaná pravdepodobnosť zámény z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa, ktorý neovláda angličtinu na dobrej úrovni) a napriek tomu bola konštatovaná existencia pravdepodobnosti zámény na trhu EÚ.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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] 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.

Príhľadka obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1502-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11. júla 2016 (s právom prednosti od 25. februára 2016 z českej príhľadky O-529156) prihlasovateľom Mattoni 1873, a. s., Horova 1361/3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika (pred zmenou obchodného mena: Karlovarské minerální vody, a. s.), a zverejnená vo vestníku úradu 2. februára 2017 pre tovary „nápojové automaty (predajné automaty); zariadenia na distribúciu chladenej, teplej, dojčenskej a minerálnej vody (predajné automaty); stroje pre automatickú distribúciu nápojov, potravín a povzbudzujúcich, najmä teplých nápojov a polievok (predajné automaty)“ v triede 7, „mincové mechanizmy; registračné pokladnice“ v triede 9, „samoobslužné stroje na varenie a /alebo ohrev nápojov a tekutých potravín, najmä teplých nápojov a polievok (okrem predajných automatov); elektrické kávovary; filtre na pitnú vodu; zariadenia na filtrovanie vody v nápojových automatoch; časti a súčasti tovarov uvedených v triede 11 tohto zoznamu patriace do tejto triedy“ v triede 11, „káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; čokoládové cukrovinky; nečokoládové cukrovinky; obilninové výrobky; chlieb, pečivo; pekárske výrobky; obložené bagety; sendviče; múka; torty a koláče sladké alebo slané; pizza; cestá na jedlá, cestá na koláče, cestá na zákusky; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; sucháre; sušienky sladké alebo korenené; oplátky; vafle; koláče; cukrárske výrobky; všetky výrobky uvedené v triede 30 tohto zoznamu buď ako prírodné a/alebo obalované a/alebo plnené a/alebo ochutené; hotové sladké alebo slané predjedlá obsahujúce chlieb; zmrzliny; med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie“ v triede 30 a „minerálne vody (nápoje); pramenité vody (nápoje); stolové vody; limonády; pívá; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; zeleninové džúsy; ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové výťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce čínidlá pre mliečne kvasenie“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky smerovali proti časti zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia, konkrétne proti všetkým tovarom nárokoványm v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Organix Brands Limited, 120-122 Commercial Road, Bournemouth, Dorset BH2 5LT, Veľká Británia, je majiteľom:

- obrazovej ochranej známky EÚ č. 14010599, s právom prednosti od 28. apríla 2015, ktorá je zapísaná pre tovary „*medicinal infusions; lotions for pharmaceutical purposes; medicinal drinks; medicinal oils; medicinal tea; babies diapers; baby and infant foods and drinks; vitamin preparations*“ (medicinálne infúzie; toaletné vody a mlieka na farmaceutické účely; nápoje upravené na lekárske účely; oleje na lekárske použitie; liečivé čaje; plienky pre bábätká; potraviny a nápoje pre bábätká a dojčatá; vitamínové prípravky) v triede 5, „*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved fruits; dried fruits; cooked fruits; dried vegetables; cooked vegetables; products containing fruits; fruit desserts; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; yoghurt; yoghurt based products; edible oils and fats; vegetable and fruit based snack foods; fruit puree and pulp; egg products; spreads; dairy products; milk shakes; snack foods; prepared meals; prepared cooked meals; foodstuffs prepared in the form of meals*“ [mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované ovocie; sušené ovocie; varené ovocie; sušená zelenina; varená zelenina; produkty s obsahom ovocia; ovocné dezerty; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jogurt; jogurtové produkty; jedlé oleje a tuky; zeleninové a ovocné pochutiny; ovocné pyré a dužina; výrobky z vajec; nátierky; mliečne výrobky; mliečne koktaily; ľahké jedlá; hotové jedlá; hotové a varené jedlá; potraviny v podobe jedla] v triede 29, „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; breakfast cereals, porridge oats, muesli and preparations containing or made from cereals; pasta; rusks; rice and preparations containing or made from rice; preparations made from corn; corn, cereal and rice-based snack foods; grain-based snack foods; oat-based snack foods; crackers, bread, biscuits, cakes, cookies and pastry; confectionery; fruit gums; sweets and candy; sauces; snack foods; desserts; prepared meals*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasa; kvasnice, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; raňajkové cereálie, ovsená kaša, müsli a prípravky, ktoré obsahujú cereálie alebo sú vyrobené z cereálií; cestoviny; sucháre; ryža a prípravky vyrobené z ryže alebo prípravky s obsahom ryže; prípravky z kukurice; kukuričné, cereálne a ryžové pochutiny; pochutiny na báze obilovín; ovsené pochutiny; chlieb, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, zákusky a pečivo; kandizovaný cukor; ovocná guma; sladkosti; omáčky; ľahké jedlá; dezerty; hotové jedlá) v triede 30, „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „*advice for consumers; advice for consumers relating to the promotion of healthy and/or organic food and drink; retail services in connection with the sale of food and drink, pharmaceutical preparations, dietary supplements for humans, medicinal herbs, medicinal infusions, lotions for pharmaceutical purposes, medicinal drinks, medicinal oils, medicinal tea, babies diapers, baby and infant foods and drinks, vitamin preparations, teaching apparatus, printed matter and printed publications, periodicals, books, manuals, pamphlets, newsletters, brochures, photograph albums, newspapers and magazines, posters, postcards, stationary, writing instruments, calendars, diaries, mounted and un-mounted photographs, greeting cards, printed instructional, educational and teaching and academic materials, clothing, footwear, headgear, vests, t-shirts, shirts, jumpers, sweaters, cardigans, knitwear, coats, jackets, trousers, shorts, skirts, dresses, underwear, socks, hats, gloves, scarves, nightwear, slippers, aprons, overalls, coveralls, games and playthings, toys, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved fruits, dried fruits, cooked fruits, dried vegetables, cooked vegetables, products containing fruits, fruit desserts, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, yoghurt, yoghurt based products, edible oils and fats, vegetable and fruit based snack foods, fruit puree and pulp, egg products, spreads, dairy products, milk shakes, snack foods, prepared meals, prepared cooked meals, foodstuffs prepared in the form of meals, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, spices, ice, breakfast cereals, porridge oats, muesli and preparations containing or made from cereals, pasta, rusks, rice*“

and preparations containing or made from rice, preparations made from corn, corn, cereal and rice-based snack foods, crackers, bread, biscuits, cakes, cookies and pastry, confectionery, sauces, snack foods, desserts, agricultural, horticultural and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, malts, grains, seeds, nuts, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, mugs, cups, plates, saucers, bowls, cutlery, porcelain, glassware, pottery“ (poradenstvo pre spotrebiteľov; poradenstvo pre spotrebiteľov v oblasti zdravých a/alebo organických nápojov a jedla; maloobchodné služby v oblasti predaja rôznych výrobkov, akými sú jedlo a nápoje, farmaceutické prípravky, dietetické doplnky pre ľudí, liečivé bylinky, liečivé nálevy, mlieka na farmaceutické účely, liečivé nápoje, liečivé oleje, liečivé čaje, plienky pre bábätká, jedlo a nápoje pre bábätká a dojčatá, vitamínové prípravky, vyučovacie prístroje, tlačoviny a tlačené publikácie, periodiká, knihy, manuály, brožované knihy, obežníky, brožované knihy, albumy na fotografie, noviny a časopisy, plagáty, pohľadnice, papiernický tovar a písacie potreby, písacie nástroje, kalendáre, diáre, zarámované a nezarámované fotografie, blahoprajné pohľadnice, tlačené školiace, vzdelávacie a akademické materiály, odevy, obuv, pokrývky hlavy, tielka, tričká, košele, mikiny, svetre, kardigány, pletené odevy, plášte, bundy, saká, nohavice, šortky, sukne, šaty, spodná bielizeň, ponožky, klobúky, rukavice, šatky, šály, nočné odevy, papuče, zástery, pracovné plášte, overaly, kombinézy, hry a hračky, hračky, telocvičné a športové potreby, ozdoby na vianočný stromček, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výtlačky, konzervované ovocie, sušené ovocie, varené ovocie, sušená zelenina, varená zelenina, výrobky s obsahom ovocia, ovocné zákusky, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jogurty, jogurtové výrobky, jedlé oleje a tuky, zeleninové a ovocné pochutiny, ovocné pyré a dreň, výrobky z vajec, nátierky, mliekarenské výrobky, mliečne koktaily, pochutinové jedlá, pripravené jedlá, pripravené varené jedlá, potraviny v podobe jedál, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky, korenie, ľad, raňajkové obilniny, ovsená kaša, müsli a výrobky z obilia alebo s obsahom obilia, cestoviny, sucháre, ryža a prípravky z ryže alebo s obsahom ryže, prípravky z kukurice, kukurica, obilné a ryžové pochutiny, krekerky, chlieb, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, zákusky, koláče, koláčiky a sladké pečivo, cukrárske výrobky, omáčky, pochutinové jedlá, zákusky, poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety, slad, zrná, semená, orechy, minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, krčahy, šálky, servírovací riad, tanieriky, misky, nožiarsky tovar a príbory, porcelán, výrobky zo skla, keramika) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („prvá staršia ochranná známka“); vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- slovej ochrannej známky EÚ č. 6523261 „ORGANIX GOODIES“, s právom prednosti od 3. decembra 2007, ktorá je zapísaná pre tovary „flour; pasta; rice; sauces“ (múka; cestoviny; ryža; omáčky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („druhá staršia ochranná známka“),

- slovej ochrannej známky EÚ č. 8758732 „GOODIES“, s právom prednosti od 15. decembra 2009, ktorá je zapísaná pre tovary „baby and infant foods“ (potrava pre bábätká a deti) v triede 5 a „dried fruits“ (sušené ovocie) v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („tretia 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 známk 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 vyplývalo, že prihlasovateľ okrem záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, vrátane pravdepodobnosti asociácie, nesúhlasil ani s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti týchto označení z vizuálneho hľadiska.

Spochybnil tiež hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov posudzovaných označení a záver prvostupňového orgánu o nižšej, resp. priemernej miere pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje dotknutým tovarom v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým podané námietky smerovali, s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v tých istých triedach prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe porovnania väčšinu kolíznych tovarov považoval za zhodné, časť z nich bola posúdená ako podobná vo vysokej miere a časť ako podobná (časť prvostupňového rozhodnutia „Porovnanie tovarov“, str. 3 – 5). Vzhľadom na to, že tieto závery prvostupňového orgánu neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, bude pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzať z týchto záverov.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že jeho podnikateľské zameranie je v porovnaní s namietateľom úplne odlišné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre účely hodnotenia pravdepodobnosti zámény, konkrétne podobnosti tovarov a služieb, nie je podstatné, aké tovary alebo služby prihlasovateľ, resp. namietateľ na trhu reálne poskytuje, pretože za rozhodujúce sa považujú výhradne zoznamy tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané do registra, resp. prihlásené na zápis do registra.

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 s prvou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledujúce.

K porovnaniu kolíznych označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sa vizuálne líšia svojimi obrazovými prvkami (dvojdielny podklad vs zelený podklad) a prvým slovným prvkom oboch označení („very“ v prihlásenom označení a „Organix“ v prvej staršej ochrannej známke), ale ich čiastočnú vizuálnu podobnosť vyvoláva druhý slovný prvok „goodies/Goodies“, ktorý je zároveň, vďaka svojej veľkosti, dominantným prvkom prvej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prvostupňový orgán konštatoval, že posudzované označenia budú vyslovené buď v súlade s anglickou výslovnosťou ako „veri godis“ a „ɔ:'ganiks godis“ alebo ich výslovnosť spotrebiteľ prispôbi slovenskej výslovnosti „very gódies“ a „organiks gódies“. V každom prípade bude najskôr vyslovený odlišný slovný prvok (very/organix), ale zvukový vnem bude ukončený rovnako – vyslovením slovného prvku „goodies“, a to bez ohľadu na uplatnenie anglickej či slovenskej výslovnosti. Prvostupňový orgán na základe uvedeného uzavrel, že posudzované označenia sú foneticky podobné.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že obrazové prvky predmetných označení budú vnímané ako dekoratívny podklad bez zrejme významu. Slovný prvok prihláseného označenia „very“, i keď ide o anglické slovo, bude časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známy vo význame „veľmi“; ide o slovo zdôrazňujúce význam nasledujúceho slova. Význam slova „organix“ prvej staršej ochrannej známky, napriek jeho zakončeniu písmenom „x“, bude vnímaný ako „organický“. Spoločný slovný prvok označení „goodies“ nie je slovom používaným slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, a preto jeho význam (akékoľvek predmety, odmeny, ceny považované za zvlášť žiaduce, atraktívne alebo príjemné, resp. veci, ktoré sú príjemné na jedenie, napr. koláče a čokolády) bude podstatnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti neznámy. Prvostupňový orgán však pripustil, že slovenský spotrebiteľ s určitou znalosťou anglického jazyka môže slovo „goodies“ vnímať ako súvisiace s anglickým slovom „good“ (dobrý), a porovnávané označenia sú teda sémanticky podobné do tej miery, v akej si spotrebiteľia spoja slovo „goodies“ s určitým významom.

Prihlasovateľ v súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení v podanom rozklade spochybnil výlučne prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie z vizuálneho hľadiska. Uviedol, že kolízne označenia je potrebné posudzovať ako celok a nie je možné zameriavať sa len na jeden prvok. Pripustil, že označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „goodies/Goodies“, zároveň však poukázal na odlišný font písma, úpravu a umiestnenie jednotlivých slovných prvkov. Predmetné označenia sa líšia v slovách „very/Organix“ a tiež v obrazových prvkoch.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení.

Prihlásené obrazové označenie pozostáva z grafického prvku spojeného sivého štvorca s obdĺžnikom so zaoblenými rohmi, uprostred ktorých sa nachádzajú biele slovné prvky „very“ a „goodies“ znázornené písmom, ktoré sa výraznejšie neodlišuje od bežného malého tlačeneho písma. Prvá staršia ochranná známka je tiež obrazová, kde na tmavozelenom oválnom podklade nepravidelného tvaru sú znázornené biele slovné prvky „Organix“ a „Goodies“, pričom druhý slovný prvok je výrazne väčší. Každý zo slovných prvkov je znázornený iným typom písma a jednotlivé písmená nie sú v jednej línii, avšak prevedenie písmen sa výraznejšie neodlišuje od štandardného typu písma, takže spotrebiteľ bez problémov identifikuje slová „Organix“ a „Goodies“.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s porovnaním predmetných označení z vizuálneho hľadiska uvádza nasledujúce. Na prvý pohľad je zrejme, že označenia sa líšia farbou a tvarom pozadia, umiestnením slovných prvkov i v samotných slovných prvkoch „Organix“ vs „very“. Na druhej strane nie je možné poprieť, že v oboch označeniach je prítomný vizuálne veľmi podobný slovný prvok „Goodies/goodies“, ktorý je v staršej ochrannej známke dominantný. Z tohto dôvodu je potrebné považovať záver prvostupňového orgánu o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska za správny.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prihlasovateľ záver o podobnosti posudzovaných označení z tohto hľadiska v rozklade nespochybnil, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru. Na doplnenie je však potrebné uviesť, že v prípade prvej staršej ochrannej známky nie je vylúčené, že spotrebiteľia slovný prvok „Organix“ vôbec nevyslovia, a to z dôvodu, že je v porovnaní s dominantným prvkom „Goodies“ výrazne menší, ba až zanedbateľný, a spotrebiteľia zvyknú označenia skracať. Z tohto dôvodu nie je vylúčené, že posudzované označenia budú vyslovené len prostredníctvom slovných prvkov „Goodies/very goodies“, čo ešte viac zvyšuje mieru ich fonetickej podobnosti.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ nerozporoval záver prvostupňového orgánu o podobnosti posudzovaných označení v prípade, ak spotrebiteľ priradí spoločnému prvku „Goodies/goodies“ určitý význam. Naopak, v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že uvedené slovné prvky budú spotrebiteľovi pripomínať odvodeninu od anglického slova „good“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že nie je možné poprieť, že istá časť slovenských spotrebiteľov, ktorí ovládajú angličtinu

na vyššej ako priemernej úrovni, bude slovné prvky „Goodies/goodies“ chápať vo význame „dobroty“. Ďalšie slovné prvky „Organix“ a „very“ ich len významovo podporujú, konkrétne, že ide o „organické dobroty“ (tovary nie sú geneticky upravované, neobsahujú umelé chemikálie, hormóny či antibiotiká) a „samé dobroty“, príp. „najlepšie dobroty“. Berúc do úvahy uvedené je dôvodné porovnávané označenia považovať za sémanticky podobné, a to vo vzťahu k tým spotrebiteľom, ktorí ovládajú anglický jazyk na vyššej úrovni. Pokiaľ ide o spotrebiteľov s nízkou či priemernou znalosťou angličtiny, títo slovnému prvku „goodies“ nebudú rozumieť a posudzované označenia budú pre nich významovo nepodobné.


K sémantickému hľadisku je tiež potrebné uviesť, že obrazový prvok prihláseného označenia v žiadnom prípade nemožno vnímať ako stvárnenie predajného automatu, ako to uvádzal prihlasovateľ. Takéto tvrdenie je v rozpore s vnímaním priemerného spotrebiteľa. Diskutabilné je aj vnímanie obrazového prvku prvej staršej ochrannej známky ako tvaru detskej topánky, resp. detského chodidla. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ bude obrazové prvky posudzovaných označení vnímať len ako dekoratívne pozadie bez konkrétneho významu.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné zohľadniť o. i. aj vplyv dištingtívnych prvkov posudzovaných označení. V danom prípade je z vyjadrení prihlasovateľa a namietateľa zrejmy odlišný názor na to, ktoré prvky posudzovaných označení sú dištingtívne, teda prvky, podľa ktorých sa budú spotrebiteľia na trhu orientovať, a ktoré prvky sú naopak bez rozlišovacej spôsobilosti alebo majú len nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ uviedol, že pri porovnaní označení obsahujúcich prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou je potrebné zamerať sa na ostatné prvky označení, ktoré túto rozlišovaciu spôsobilosť majú. Za prvky s rozlišovacou spôsobilosťou prihlasovateľ považoval obrazové prvky oboch označení a slovný prvok „Organix“ prvej staršej ochrannej známky a slovný prvok „very“ prihláseného označenia. Naopak, spoločné prvky označení „Goodies/goodies“ sú podľa jeho názoru opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti poukázal tiež na to, že tieto prvky sa vyskytujú vo viacerých zapísaných ochranných známkach, čo podporuje tvrdenie o ich nízkej rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že obrazové prvky kolíznych označení budú spotrebiteľmi vnímané iba ako jednoduché dekoratívne pozadia, na základe ktorých nebudú schopní identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov posudzovaných označení, rozhodujúcou z hľadiska ich vnímania je skutočnosť, na akej úrovni relevantný slovenský spotrebiteľ ovláda anglický jazyk. U spotrebiteľov s veľmi dobrou znalosťou anglického jazyka je možné predpokladať, že budú prvú staršiu ochrannú známku vnímať vo význame „organické dobroty“ a prihlásené označenie vo význame „najlepšie dobroty, samé dobroty“. V takom prípade je potrebné konštatovať, že slovné prvky posudzovaných označení sú vo vzťahu k dotknutým tovarom v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôzne druhy potravín a nealkoholické nápoje) opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Na druhej strane, existuje významná skupina slovenských spotrebiteľov, ktorí ovládajú angličtinu len na nízkej alebo priemernej úrovni, a títo budú slovný prvok „goodies“ vnímať ako fantazijný, dištingtívny prvok bez konkrétneho významu. Pokiaľ ide o slovný prvok „Organix“, tento budú, vďaka jeho blízkosti so slovenským ekvivalentom, vnímať vo význame „organický/organické“, teda ako opisný údaj, že dotknuté tovary nie sú geneticky upravované, neobsahujú umelé chemikálie, hormóny či antibiotiká. Slovný prvok „Organix“ teda v žiadnom prípade nebude vnímaný ako rozlišujúci, ani zásadný, ako to účelovo tvrdil prihlasovateľ. Okrem toho tento prvok je v porovnaní s dominantným slovným prvkom „Goodies“ vizuálne zanedbateľný, čo ešte viac znižuje jeho význam z pohľadu spotrebiteľa a jeho orientácie na trhu. Pokiaľ ide o slovo „very“, toto bude aj pre spotrebiteľa s nízkou až priemernou znalosťou angličtiny predstavovať prídavné meno základnej slovnéj zásoby anglického jazyka zdôrazňujúce za ním nasledujúce podstatné meno.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že slovo „goodies“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sa vyskytuje vo viacerých zapísaných ochranných známkach (konkrétne v ochranných známkach EÚ

č. 12431755 „Gorgeous Guilt Free Goodies“, č. 12588521 „farmgoodies“, č. 12902573 „ FLOURLESS Goodies “,

č. 12925202 „ kaloudi GREEK GOODIES “ a č. W01309973 „ SUPERTASTY 1899 EUROPEAN GOODIES “), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že

samotné zápisy ochranných známkov v registroch nemôžu svedčiť v prospech záveru, že slovo „goodies“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Jedine v prípade, ak by prihlasovateľ predložil dôkazy o tom, že tento slovný prvok je na trhu v spojitosti s dotknutými tovarmi v triede 30 a 32 používaný tak často a intenzívne, že ho relevantní slovenskí spotrebiteľia prestali vnímať ako dištinkatívny a naopak vnímajú ho ako bežný, bolo by možné považovať argument prihlasovateľa za relevantný. Keďže prihlasovateľ takýto dôkaz v konaní nepredložil, je tento argument prihlasovateľa bezpredmetný.

S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, že pre slovenského spotrebiteľa, ktorý ovláda anglický jazyk na vysokej úrovni, majú posudzované označenia ako celky len veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, spotrebiteľia s nižšou a priemernou znalosťou anglického jazyka budú označenia vnímať ako priemerne dištinkatívne, a to vďaka prítomnosti slovného prvku „Goodies/goodies“, ktorému nepripíšu žiadny konkrétny význam vo vzťahu k dotknutým tovarom v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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. Vo všeobecnosti platí, že čím nižšia je miera pozornosti spotrebiteľa, tým väčšia je pravdepodobnosť zámény. Prvostupňový orgán konštatoval, že s ohľadom na povahu dotknutých tovarov prihláseného označenia v triedach 30 a 32, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky (ide o rôzne druhy potravín a nealkoholické nápoje, tzn. tovary bežnej spotreby), spotrebiteľia venujú ich nákupu nižšiu až priemernú pozornosť, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje. Prihlasovateľ s týmto tvrdením nesúhlasil, keď argumentoval, že vzhľadom na to, že v prípade produktov namietateľa ide o potraviny pre najmenšie deti, pozornosť spotrebiteľa pri kúpe týchto tovarov je vysoká. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že úrad pri skúmaní pravdepodobnosti zámény vychádza výlučne zo zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú kolízne označenia zapísané, resp. prihlásené na zápis do registra, pričom zo zoznamov tovarov a služieb v triedach 30 a 32 kolíznych označení žiadna takáto špecifikácia nevyplýva. S ohľadom na uvedené je potrebné tento argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno konštatovať, že všetky tovary prihláseného označenia v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým podané námietky smerovali, boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako vizuálne a foneticky podobné. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, významnú úlohu v danom prípade zohráva úroveň, na akej relevantní slovenskí spotrebiteľia ovládajú anglický jazyk. Spotrebiteľia s nízkou a priemernou znalosťou anglického jazyka nepriradia spoločnému slovnému prvku posudzovaných označení „Goodies/goodies“ žiadny konkrétny význam, a preto budú označenia vnímať ako významovo nepodobné. Zároveň však nemožno opomenúť, že tí istí spotrebiteľia budú tento slovný prvok vnímať ako dištinkatívny, podľa ktorého sa budú na trhu orientovať, pričom pri nízkej či priemernej pozornosti si môžu posudzované označenia ľahko zameniť. Pravdepodobnosť zámény pritom nedokážu vylúčiť ani obrazové prvky porovnávaných označení, ktoré predstavujú len pozadie slovných prvkov, pričom ide o prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ako ani ďalšie slovné prvky, keďže slovo „organix“ je prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti a slovo „very“ len zvyrazňuje slovo „goodies“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať tiež na to, 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 je namieste dospieť k záveru, že spoločný slovný prvok „Goodies/goodies“, ktorý je dominantným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň pre slovenského spotrebiteľa s nízkou až priemernou znalosťou angličtiny predstavuje prvok kolíznych označení, podľa ktorého sa bude na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou ostatných prvkov porovnávaných označení. Vzhľadom na uvedené sa spotrebiteľ, ktorý si sice porovnávané označenia nezamení, môže domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, príp. že ide o novú verziu prvej staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a teda pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny (vrátane pravdepodobnosti asociácie) postačuje, ak toto riziko existuje len vo vzťahu k časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, v danom prípade vo vzťahu k spotrebiteľom s nižšou či priemernou znalosťou anglického jazyka, pričom táto skupina nie je z ekonomického hľadiska zanedbateľná, a nie je potrebné zaoberať sa analýzou, či by si predmetné označenia zamenili aj tí spotrebiteľia, ktorí ovládajú angličtinu na vysokej úrovni.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým podané námietky smerovali a ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, možno považovať za správny, a teda v preskúvanom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

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

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

II.
JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava