



Banská Bystrica 8. 9. 2020  
MOZ 1249287/II-77-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. marca 2018 majiteľom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Fajnor IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1249287/N-8-2018 zo 16. februára 2018 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochranej známke č. 1249287 „CLICLOK“ pre územie Slovenskej republiky, podaným namietateľom British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Spojené kráľovstvo, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jiřím Čermákom, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a odmietnutí ochrany predmetnej medzinárodnej ochranej známke pre územie Slovenskej republiky, 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 a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1249287/N-8-2018 zo 16. februára 2018 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1249287/N-8-2018 zo 16. februára 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) v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej slovnej ochranej známke č. 1249287 „CLICLOK“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré smerovali proti všetkým tovarom nárokoványm v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk zapísaných pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne medzinárodnej slovnej ochranej známky č. 1108191 „CLICK ON“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochranej známky Európskej únie č. 9505348 „CLICK“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), slovnej ochranej známky Európskej únie č. 9492828 „CLICK & ROLL“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a medzinárodnej slovnej ochranej známky č. 1052888 „CLICK SWITCH REFRESH“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“). Namietateľ uviedol, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami existuje na strane spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do

13. januára 2019) vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná prvá a druhá staršia ochranná známka. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán, na základe podobnosti začiatkovej skupiny hlások „CLIC-“ napadnutej ochrannej známky so slovným prvkom „CLICK“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, konštatoval vyššiu mieru ich vizuálnej podobnosti a ich sémantickú podobnosť. Pokiaľ ide o porovnanie z fonetického hľadiska, prvostupňový orgán posúdil napadnutú ochrannú známku ako podobnú vo vyššej miere s prvou staršou ochrannou známkou a čiastočne podobnú s druhou staršou ochrannou známkou. Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény zobrať do úvahy spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvoria príležitostní fajčiari, ktorí nakupujú cigarety len sporadicky alebo silní fajčiari, ktorí budú kupovať tabakové výrobky len po starostlivom zvážení. U tejto skupiny spotrebiteľov prvostupňový orgán predpokladal pri nákupe tabakových výrobkov priemernú až vyššiu mieru pozornosti. Konštatoval, že napriek priemernej až vyššej miere pozornosti relevantného spotrebiteľa podobnosť porovnávaných ochranných známkom umocnená zhodou a podobnosťou kolíznych tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobuje riziko pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou, resp. druhou staršou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán taktiež uviedol, že slovný prvok „CLICK“, ktorý spotrebiteľ v napadnutej ochrannej známke identifikuje a ktorý tvorí ako samostatný slovný prvok druhú staršiu ochrannú známku a je súčasťou aj prvej staršej ochrannej známky, možno považovať za prvok, na základe ktorého môže dochádzať k asociácii, resp. k vytvoreniu mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou, resp. druhou staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, porovnaním napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou ochrannou známkou sa prvostupňový orgán nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou zo strany prvostupňového orgánu, ako aj s jeho záverom o existencii pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk na strane verejnosti.

Majiteľ na úvod uviedol, že všetky staršie ochranné známky sú významovo vymedzené, keďže prvá staršia ochranná známka predstavuje význam „klikni na (cvakni na)“, druhá staršia ochranná známka „klikni (cvakni)“, tretia staršia ochranná známka „klikni a roluj (cvakni a roluj)“ a štvrtá ochranná známka „klikni zmeň osviež (cvakni zmeň osviež)“. Konštatoval, že napadnutá ochranná známka neobsahuje slovný prvok „CLICK“, nemá konkrétny význam ako staršie ochranné známky, ale je fantazijná, keďže spotrebiteľ vníma označenie ako celok, a teda napadnutá ochranná známka je koncepcne úplne odlišná od starších ochranných známk.

Majiteľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ prvú staršiu ochrannú známku „CLICK ON“ obsiahne zrakom naraz a môže ju vnímať ako jedno slovo „CLICKON“. V tejto súvislosti opätovne uviedol, že kým napadnutá ochranná známka „CLICLOK“ neobsahuje slovo „CLICK“ a nemá konkrétny význam, je fantazijná, výrazu „CLICK ON“ možno priradiť konkrétny význam a takto je aj zo strany spotrebiteľa vnímaný. Podľa majiteľa interakcia sémantického a vizuálneho vnímania vyvoláva dostatočne odlišný vnem medzi dvojslovným výrazom prvej staršej ochrannej známky „CLICK ON“, ktorého prvok „CLICK“ má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť a fantazijným výrazom napadnutej ochrannej známky „CLICLOK“. Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku „CLICK“, táto je tvorená kratším, ľahko zapamätateľným prvkom zloženým z piatich písmen, na rozdiel od podstatne dlhšej napadnutej ochrannej známky vytvorenej zo siedmich písmen. Predmetné ochranné známky sú teda podľa majiteľa sémanticky úplne odlišné.

V súvislosti s fonetickým porovnaním majiteľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, podľa ktorého sa v napadnutej a prvej staršej ochrannej známke striedajú rovnaké spoluhlásky a samohlásky, čím je vytvorený dojem jednoduchej zvukovej slovnej hračky s rovnakou intonáciou a melódiou, ktorá je pre spotrebiteľa ľahko zapamätateľná. Majiteľ vyjadril názor, že k zvukovému striedaniu spoluhlások „kl-kl-k“ a tak k dojmu zvukovej slovnej hračky dochádza len v prípade napadnutej ochrannej známky, kým v prípade reprodukcie prvej staršej ochrannej známky „klik on“ nedochádza k uvedenému striedaniu spoluhlások. Intonácia pri vyslovovaní porovnávaných ochranných známk je taktiež rozdielna, a to vzhľadom na

skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je jednoslovná, kým prvá staršia ochranná známka sa skladá z dvoch slovných prvkov.

Majiteľ taktiež nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ v napadnutej ochrannej známke „CLICLOK“ rozozná slovo „CLICK“. V tejto súvislosti zdôraznil, že označenia sa posudzujú na základe celkového dojmu, a teda napadnutú ochrannú známku je nutné posudzovať ako jedno slovo.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán si odporoval, keď na jednej strane zastal názor o existujúcej zhode vo význame slovných prvkov „CLICLOK“ vs „CLICK ON“ a „CLICK“, a na strane druhej tvrdil, že napadnutú ochrannú známku možno považovať za fantazijnú. Majiteľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je fantazijná, a preto sa sémanticky odlišuje od prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktoré majú svoj význam „klikni na“, resp. „klikni“.

Majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán dospel k nesprávnemu záveru o podobnosti kolíznych ochranných známk. V tejto súvislosti zopakoval, že sémanticky sú porovnávané ochranné známky odlišné a sú medzi nimi aj dostatočné vizuálne a fonetické rozdiely. Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán považoval relevantných spotrebiteľov za veľmi pozorných, „verných značke“, s priemernou až vyššou mierou pozornosti pri kúpe tabakových výrobkov, čo majiteľ v podanom rozklade nenapadol, zastal názor, že títo pozorní spotrebiteľia budú rozdiely v porovnávaných ochranných známkach vnímať a posudzované ochranné známky si nebudú zamieňať. K uvedenému prispieva podľa majiteľa aj skutočnosť, že staršie ochranné známky majú podľa jeho názoru nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže slovo „CLICK“ možno preložiť z anglického do slovenského jazyka ako „kliknutie, kliknúť“, a teda slovný prvok starších ochranných známk „CLICK“ dáva spotrebiteľom určitý návod ako majú s takto označenými výrobkami zaobchádzať.

Majiteľ napokon vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že napadnutá ochranná známka patrí do radu ochranných známk namietateľa, prípadne že ide o nový rad výrobkov namietateľa, napríklad vyššej kvality. Poukázal na skutočnosť, že na to, aby ochranná známka bola súčasťou známkového radu, musí obsahovať zhodný prvok, na ktorom je založený známkový rad, čo však v preskúvanom prípade nie je splnené. Napadnutá ochranná známka neobsahuje slovo „CLICK“, ktoré sa nachádza v starších ochranných známkach, na rozdiel od starších ochranných známk je fantazijná a má odlišný charakter. Navyše k preukázaniu existencie známkového radu nepostačuje len poukaz na registráciu starších ochranných známk, ale je potrebné dôkazmi preukázať aj ich skutočné používanie vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú zapísané. Majiteľ zdôraznil, že takéto dôkazy neboli zo strany namietateľa predložené, a preto argument týkajúci sa známkového radu nemožno považovať za relevantný.

Na záver odôvodnenia rozkladu majiteľ poukázal na skutočnosť, že v analogickom prípade námietok podaných proti poskytnutiu ochrany napadnutej ochrannej známke v iných krajinách Európskej únie boli na základe vyjadrenia majiteľa námietky zamietnuté. Na preukázanie uvedeného spolu s rozkladom predložil kópie rozhodnutí úradov Beneluxu a Lotyšska.

Berúc do úvahy uvedené majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietky sa zamietajú a napadnutej ochrannej známke sa na území Slovenskej republiky priznáva ochrana v celom rozsahu.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. septembra 2018 nesúhlasil s argumentáciou majiteľa, pričom oznámil, že trvá na obsahu podaných námietok z 1. októbra 2015.

V súvislosti s podaným rozkladom uviedol, že v zmysle ustanovenia § 51 ods. 13 zákona č. 506/2009 Z. z o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Namietateľ ďalej uviedol, že všeobecné ustanovenia o podaní a náležitostiach podania sa vzťahujú aj na podanie rozkladu. V tejto súvislosti zastal názor, že podanie rozkladu z 20. marca 2018 (formálny rozklad) neobsahuje samotný návrh – petit, čoho sa podávateľ rozkladu domáha, pričom to nie je zrejmé ani z obsahu tohto podania. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že až odôvodnenie rozkladu zo 16. apríla 2018 obsahuje aj samotný „Návrh rozhodnutia“. Berúc do úvahy uvedené namietateľ zastal názor, že rozklad podaný 20. marca 2018 neobsahuje jednu z podstatných náležitostí rozkladu – petit, a preto predmetné podanie rozkladu nemá predpísané náležitosti a trpí vadou, ktorú bolo potrebné odstrániť v zákonnej lehote na podanie rozkladu.

Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na podanie rozkladu je neprekročiteľná a nedá sa predĺžiť, podľa názoru namietateľa nemožno považovať doplnenie petitu až v odôvodnení rozkladu za právne významné, pretože predmetný nedostatok podaného rozkladu bol odstránený až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie rozkladu. S ohľadom na uvedené namietateľ zastal názor, že rozklad z 20. marca 2018 nebol podaný v súlade s § 40 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto je nevyhnutné považovať ho za oneskorene podaný. Namietateľ preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade v zmysle § 40 ods. 3 v spojení s ustanovením § 51 ods. 13 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konanie o rozklade zastavil.

V ďalšej časti vyjadrenia namietateľ vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie je správne, podrobne a dostatočne odôvodnené zo skutkového, ako aj z právneho hľadiska.

Uviedol, že napadnutá ochranná známka vychádza zo slovotvorného základu vnímaného vizuálne ako „CLIC-K“ a foneticky ako „KLIK“ zhodného so slovotvorným základom starších ochranných známk. Prvostupňový orgán podľa namietateľa správne posúdil aj podobnosť kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska, keď konštatoval, že priemerný spotrebiteľ v slove „CLICLOK“ predstavujúcom napadnutú ochrannú známku rozozná aj vďaka fonetickému vnímaniu „kliklok“ význam v podobe „kliknúť, cvaknúť“. Spotrebiteľ teda rozozná v napadnutej ochrannej známke na základe fonetiky slovný základ „KLIK“, ktorý je obsiahnutý vo všetkých starších ochranných známkach. Podľa názoru namietateľa preto neobstojí tvrdenie majiteľa, že napadnutá ochranná známka má odlišnú koncepciu ako staršie ochranné známky.

Podľa namietateľa prvostupňový orgán správne poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ prvú staršiu ochrannú známku „CLICK ON“ obsiahne zrakom naraz a nebude ju skracovať na jednoduchšie prvky. Z uvedeného dôvodu spotrebiteľ vizuálne vníma začiatočnú časť, ako aj koncovku tejto ochrannej známky. Namietateľ konštatoval, že všetky písmená napadnutej ochrannej známky „C-L-I-C-L-O-K“ sú obsiahnuté v prvej a druhej staršej ochrannej známke, pričom písmená na prvých štyroch pozíciách sú zhodné, a preto rozdielna pozícia písmen na piatej až siedmej pozícii je z vizuálneho hľadiska vnímaná ako tzv. prešmyčka, ktorá môže uniknúť pozornosti priemerného spotrebiteľa. Namietateľ preto súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že pri rešpektovaní zákonitosti zmyslového vnímania, keď spotrebiteľ prednostne vníma začiatok označenia, ktorý je v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky rovnaký so začiatkom napadnutej ochrannej známky, pozornosti spotrebiteľa môže uniknúť rozdielne zakončenie porovnávaných ochranných známk. Na druhej strane namietateľ v súvislosti s vizuálnym vnímaním prvej staršej ochrannej známky „CLICK ON“ ako jedného slova uviedol, že napriek tejto skutočnosti si spotrebiteľ zo sémantického hľadiska rozdelí slovo zložené z viacerých slovných prvkov na prvky, ktorým rozumie a ktorých význam mu je známy.

Namietateľ taktiež nesúhlasil s argumentom majiteľa, že slovo „CLICK“ má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, resp. nižšiu ako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že slovný prvok „CLICK“ predstavuje v starších ochranných známkach originálny výraz tak, ako to uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Skutočnosť, že slovo „CLICK“, resp. „KLIK“ patrí do bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka a má význam „kliknutie, kliknúť“, neznamená, že vo vzťahu k tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je tento prvok originálny. Zdôraznil, že je celkom bežné, že ochranné známky sú tvorené slovnými prvkami bežnej slovnej zásoby, ktoré nemajú priamy súvis s danou kategóriou tovarov alebo služieb. Slovný prvok „CLICK“, z ktorého pozostávajú posudzované ochranné známky, má podľa namietateľa vo vzťahu ku kolíznym tovarom priemernú, inherentnú, rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti podotkol, že tento slovný prvok je predmetom registrácie druhej staršej ochrannej známky.

Namietateľ sa ďalej vyjadril k porovnaniu kolíznych ochranných známk z fonetického hľadiska. Uviedol, že napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako dve oddelené slabiky „klik-lok“, pretože tieto sa nedajú vysloviť súvisle bez prerušenia, nakoľko vyslovenie dvoch spoluhlások „K“ a „L“ v strede slova za sebou je obtiažne. Z fonetického hľadiska zaznie teda reprodukcia dvoch samostatných slabík rovnako ako v prípade prvej staršej ochrannej známky, a teda predmetné ochranné známky majú rovnakú intonáciu. Namietateľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že v týchto ochranných známkach samohlásky vytvárajú dojem jednoduchej zvukovej slovnej hračky s rovnakou intonáciou a melódiou, ktorú si spotrebiteľ ľahko zapamätá a navyše zvuková realizácia porovnávaných ochranných známk sa v každom prípade zhoduje vo vyslovení slovného prvku „klik“, a preto ich fonetická podobnosť je zrejmalá.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ nesúhlasil so stanoviskom majiteľa, že slovotvorný prvok „CLICK“, resp. jeho slovenský ekvivalent „KLIK“ nie je rozpoznateľný v napadnutej ochrannej známke. Konštatoval, že na základe fonetiky bude spotrebiteľ v napadnutej ochrannej známke vnímať slová „klik“ a „lok“ (vo význame z anglického jazyka „zamknúť, uzamknúť“). Podľa jeho názoru je zrejmé, že medzi porovnávanými ochrannými známkami „CLICLOK“ vs „CLICK ON“ a „CLICK“ existuje sémantická podobnosť na základe prvku „CLICK“, resp. „klik“, pričom spotrebiteľ im môže priradiť zhodný alebo podobný význam „kliknúť, kliknutie, uzamknúť kliknutie“.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, namietateľ poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ si zvyčajne vyberá a kupuje tabakové výrobky takým spôsobom, že vysloví názov, resp. ochrannú známku výrobku a obsluha predajného miesta mu daný tovar predá. Z uvedeného vyplýva, že v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny kolíznych ochranných známok zohráva dôležitú úlohu práve fonetické hľadisko.

Na záver namietateľ vyjadril súhlas so stanoviskom prvostupňového orgánu, že jediný slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „CLICK“ a samostatný slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „CLICK“ je celý obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke „CLICLOK“, pričom slovný prvok „CLICK“ je pre spotrebiteľa v napadnutej ochrannej známke dobre identifikovateľný najmä zvukovo, ale aj vizuálne a sémanticky. Napadnutá ochranná známka teda obsahuje fonetický prvok „CLICK/KLIK“, ktorý predstavuje spoločný prvok všetkých kolíznych ochranných známok, a preto na základe tohto prvku môže byť relevantná spotrebiteľská verejnosť uvedená do omylu, že takto označené tovary pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľského subjektu.

Pokiaľ ide o rozhodnutia úradov Beneluxu a Lotyšska, na ktoré poukázal majiteľ v podanom rozklade, namietateľ uviedol, že rozhodnutia o námietkach zahraničných úradov nemožno považovať za smerodajné, lebo nezohľadňujú vnímanie priemerného slovenského spotrebiteľa.

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

Majiteľ reagoval na vyjadrenie namietateľa podaním doručeným úradu 12. decembra 2018.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že podanie rozkladu z 20. marca 2018 neobsahovalo predpísané náležitosti podania podľa § 51 ods. 13 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, majiteľ uviedol, že takýto výklad zákona považuje za nesprávny a účelový. Konštatoval, že hodnotenie podaného rozkladu je právne významné až potom, ako uplynie lehota na podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, za predpokladu, že formálny rozklad bol podaný v zákonnej lehote. V prípade, ak formálny rozklad neobsahuje petit, podľa názoru majiteľa nie je prípustné posúdiť podaný rozklad ako nepodaný v zákonnej lehote, keďže až na základe vecného odôvodnenia podaného rozkladu môže podávateľ rozkladu navrhnúť petit, t. j. navrhnúť, ako sa má vo veci rozhodnúť. V tejto súvislosti poukázal tiež na skutočnosť, že zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov výslovne upravuje možnosť zastavenia konania o rozklade v prípade, ak nie je podané odôvodnenie rozkladu v zákonom stanovenej lehote a v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu, pričom dôvody neprípustnosti rozkladu sú explicitne uvedené v zákone o ochranných známkach. Majiteľ zdôraznil, že náležitosti podania rozkladu je potrebné posudzovať podľa § 40 ods. 1 v spojení s § 40 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Podotkol, že aj z podania rozkladu z 20. marca 2018 možno konkludentne vyvodiť, že predmetné podanie sa týka prvostupňového rozhodnutia ako celku, pričom je zrejmé, že podanie rozkladu nadväzuje na vyjadrenie majiteľa k námietkam, v ktorom majiteľ žiadal zamietnutie námietok a priznanie ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky. Berúc do úvahy uvedené vyjadril presvedčenie, že podaný rozklad spĺňa všetky formálne a vecné náležitosti a nie sú naplnené podmienky na zastavenie konania podľa § 40 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Majiteľ sa opätovne vyjadril aj k posúdeniu pravdepodobnosti asociácie, pričom uviedol, že porovnávané ochranné známky neobsahujú spoločný zhodný prvok, ktorý by v povedomí spotrebiteľa vyvolával asociáciu napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami. Odmietol umelé spájanie prvých písmen napadnutej ochrannej známky „CLIC-“ s posledným písmenom „K“, ako aj úvahu o existencii fonetickej zhodnosti časti „CLIC-“ napadnutej ochrannej známky, ktorú považoval za umelo odtrhnutú od zvyšku

slova, s druhou staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti uviedol, že príslušní spotrebitelia neanalyzujú, ale len jednoducho vnímajú, resp. porovnávajú ochranné známky. S prihliadnutím na uvedené znovu konštatoval, že v preskúvanom prípade nie je možné konštatovať existenciu pravdepodobnosti asociácie kolíznych ochranných známk.

V súvislosti s argumentami namietateľa vo vyjadrení o rozklade majiteľ ďalej uviedol, že zo slova „CLICLOK“ nemožno tzv. prešmyčkou dosiahnuť slovo „CLICK“ alebo „CLICK ON“, keďže celá druhá slabika je vizuálne aj foneticky odlišná. Rovnako odmietol argument, že všetky písmená napadnutej ochrannej známky sú obsiahnuté v porovnávaných starších ochranných známkach. Uviedol, že len štyri písmená sú zhodné na rovnakej pozícii (CLIC), písmeno „K“ sa nachádza na inej pozícii, písmeno „O“ v samostatnom slove prvej staršej ochrannej známky a ďalšie písmeno „L“ sa ani v prvej, ani v druhej staršej ochrannej známke nenachádza. Majiteľ poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je zakončená písmenom „K“ a je jednoslovná, kým prvá staršia ochranná známka je dvojslovná a zakončená písmenom „N“. Podľa majiteľa nemožno dve slová „CLICK ON“ spájať do jedného slova „CLICKON“, pretože tým sa stráca význam prvej staršej ochrannej známky a bolo by potrebné ju posúdiť ako fantazijné označenie.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky, majiteľ zotrval na názore o ich nízkej rozlišovacej spôsobilosti, keďže slovo „CLICK“ patrí do všeobecnej slovnej zásoby a na tovaroch v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude pôsobiť na spotrebiteľa ako návod, že má pri použití daných výrobkov niekde kliknúť. Na základe uvedeného nepovažoval podobnosť porovnávaných ochranných známk založenú na tomto prvku za dostatočnú pre záver o existencii pravdepodobnosti ich zámeny. Zároveň poznamenal, že kolízne ochranné známky je potrebné porovnávať ako celky. Majiteľ vychádzal z toho, že druhá slabika „LOK“ v napadnutej ochrannej známke má odlišnú štruktúru, začína spoluhláskou „L“, nekladie sa na ňu dôraz a v prípade vnímania jej významu ako „zamknúť, uzamknúť“ sémanticky dostatočne odlišuje napadnutú ochrannú známku od starších ochranných známk. Navyše napadnutá ochranná známka je dvojnásobne dlhšia v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou a skutočnosť, že ju možno vnímať aj v slabikách „kli – klok“ taktiež prispieva k jej odlíšeniu od starších ochranných známk najmä z fonetického a sémantického hľadiska.

Na záver majiteľ opätovne požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie, resp. aby ho zmenil tak, že podané námietky zamietne a napadnutej ochrannej známke bude priznaná ochrana na území Slovenskej republiky.

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 § 51 ods. 13 zákona o ochranných známkach sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu, ak je účastník konania zastúpený.

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 § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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 § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu.

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.

Napadnutá medzinárodná slovná ochranná známka č. 1249287 „CLICLOK“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Švajčiarsko, bola s právom prednosti od 9. októbra 2014 uplatneným z ukrajinskej registrácie č. m201414341 zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 4. júna 2015 pre tovary *„tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches“* [tabak, surový alebo spracovaný, tabakové výrobky, cigary, cigarety, cigarky, tabak na rolovanie vlastných cigariet, fajkový tabak, žuvací tabak, šnupací tabak, kretek; snus; tabakové náhrady (nie na liečebné účely); elektronické cigarety; tabakové výrobky na účely zahriatia; elektronické zariadenia a ich časti na účely zahriatia cigariet alebo tabaku, tak aby sa uvoľnil nikotín obsahujúci aerosól na inhaláciu; potreby pre fajčiarov, cigaretový papier, cigaretové tuby, cigaretové filtre, plechovky na tabak, puzdrá na cigarety, popolníky, fajky, vreckové prístroje na balenie cigariet, zapaľovače pre fajčiarov, zápalky] v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Spojené kráľovstvo je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1108191 „CLICK ON“ platnej na území Európskej únie (ďalej „EÚ“) s právom prednosti od 3. augusta 2011, zapísanej pre tovary *„cigarettes“* (cigarety) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 9505348 „CLICK“ s právom prednosti od 20. mája 2010, zapísanej pre tovary *„tobacco; smokers' articles; matches; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarillos; cigars; firestones; gas containers for cigar lighters; herbs“*

- for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; match holders; matches; mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders/tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe racks for tobacco pipes; pocket machines for rolling cigarettes; snuff; snuff boxes; spittoons for tobacco users; tobacco; tobacco jars; tobacco pipes; tobacco pouches; cigarettes; tobacco products not including snus; lighters; none of the afore-mentioned goods including pipe cleaners for tobacco pipes*“ [tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky; absorpčný papier do fajok; popolníky; zväzky cigaretových papierikov; žuvací tabak; tabatierky na cigary; orezávače na cigarové špičky (kutery); cigarové náustky; tabatierky na cigarety; cigaretové filtre; špičky na cigarety; cigaretový papier; cigaretové náustky; cigarety; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; krátke cigary; cigary; kresadlá; zásobníky s plynom do zapaľovačov; byliny na fajčenie; škatuľka na cigary (udržiujúca vlhkosť); zapaľovače pre fajčiarov; zápalkové škatuľky; držiaky na zápalky; zápalky; špičky na cigaretové náustky; náustky z jantáru na cigarové alebo cigaretové špičky/jantárové špičky na cigaretové a cigarové náustky; stojany na fajky; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; šnupavý tabak; tabatierky; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; tabak; dózy na tabak; fajky; vrecúška na tabak; cigarety; tabakové výrobky (okrem šnupacieho tabaku); zapaľovače; žiadny z uvedených tovarov vrátane nástrojov na čistenie fajok (pre fajky na tabak)] v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochranej známky EÚ č. 9492828 „CLICK & ROLL“ s právom prednosti od 20. mája 2010, zapísanej pre tovary „*tobacco; smokers' articles; matches; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarillos; cigars; firestones; gas containers for cigar lighters; herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; match holders; matches; mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders / tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe racks for tobacco pipes; pocket machines for rolling cigarettes; snuff; snuff boxes; spittoons for tobacco users; tobacco; tobacco jars; tobacco pipes; tobacco pouches; cigarettes, tobacco products, lighters; none of the afore - mentioned goods including pipe cleaners for tobacco pipes*“ [tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky; absorpčný papier do fajok; popolníky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; žuvací tabak; tabatierky na cigary; orezávače na cigarové špičky (kutery); cigarové náustky; tabatierky na cigarety; cigaretové filtre; špičky na cigarety; cigaretový papier; cigaretové náustky; cigarety; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; krátke cigary; cigary; kresadlá; zásobníky s plynom do zapaľovačov; byliny na fajčenie; škatuľka na cigary (udržiujúca vlhkosť); zapaľovače pre fajčiarov; zápalkové škatuľky; držiaky na zápalky; zápalky; špičky na cigaretové náustky; náustky z jantáru na cigarové alebo cigaretové špičky/jantárové špičky na cigaretové a cigarové náustky; stojany na fajky; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; šnupavý tabak; tabatierky; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; tabak; dózy na tabak; fajky; vrecúška na tabak; cigarety; tabakové výrobky, zapaľovače; žiadne z vyššie uvedených výrobkov nezahŕňajú čističe na fajky] v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
  - medzinárodnej slovnej ochranej známky č. 1052888 „CLICK SWITCH REFRESH“ platnej na území Európskej únie s právom prednosti od 15. marca 2010, zapísanej pre tovary „*cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles*“ (cigarety, tabak, tabakové výrobky, zapaľovače, zápalky, potreby pre fajčiarov) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery napadnutej ochranej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochranej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk a zároveň zastal názor, že staršie ochranné známky predstavujú ochranné známky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery 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, resp. ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. ochranné známky 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, resp. ochranných znáмок 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 znáмок a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov kolíznych označení, resp. ochranných znáмок a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení, resp. ochranných znáмок 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 napadnutej ochrannej známky s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k záveru, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky nárokované v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná prvá a druhá staršia ochranná známka. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že kolízne tovary sa vyznačujú rovnakou povahou (cigarety, tabakové výrobky a fajčiarske potreby), účelom použitia (určené na fajčenie a doplnkové tovary pre fajčiarov), výrobcami (výrobcovia tabakových výrobkov, prípadne fajčiarskych potrieb), distribučnými kanálmi, ako aj predajnými miestami (predajne tabaku a fajčiarskych potrieb) a konečnými spotrebiteľmi (fajčiari).

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli majiteľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

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

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že ich začiatok je vytvorený z rovnakých štyroch písmen „CLIC“ umiestnených na rovnakých pozíciách. Rozdielne sú koncové časti predmetných ochranných znáмок „-LOK“ vs „-K ON“, z čoho je podľa prvostupňového orgánu zrejmé, že podstatná časť prvej staršej ochrannej známky sa nachádza v napadnutej ochrannej známke. Zároveň uviedol, že prvú staršiu ochrannú známku spotrebiteľ obsiahne zrakom naraz a môže ju vnímať ako jedno slovo, ktorého posledná slabika je vytvorená pomocou zhodného písmena „O“ rovnako, ako je tomu aj pri napadnutej ochrannej známke, pričom sa v koncovkách „-LOK“/„-KON“ strieda aj ďalšie zhodné písmeno „K“, len na inej pozícii. Vizuálna podobnosť napadnutej a prvej staršej ochrannej známky je podľa prvostupňového orgánu podporená aj striedaním sa zhodných písmen rovnakých tvarov (CC, L, I, O, K). Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán skonštatoval, že minimálny rozdiel spočívajúci v koncovke, pri zhodnosti prvých štyroch písmen „CLIC“, nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu, obzvlášť, keď začiatočná časť slovných označení je spotrebiteľmi zvyčajne intenzívnejšie vnímaná.

Prvostupňový orgán rovnako konštatoval vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky, ktorej prvé štyri písmená sú obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke na rovnakej pozícii, pričom aj posledné písmeno predmetných ochranných znáмок „-K“ je zhodné. Minimálna odlišnosť spočíva len vo vsunutí písmen „LO“ medzi zhodný začiatok porovnávaných ochranných znáмок „CLIC“ a zhodné posledné písmeno „K“.

Prvostupňový orgán dospel k záveru, že kolízne ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska pre spotrebiteľa vo vyššej miere podobné.

V súvislosti s posúdením podobnosti porovnávaných ochranných známk z fonetického hľadiska prvostupňový orgán uviedol, že ich výslovnosť bude realizovaná v súlade s princípmi anglickej výslovnosti, a teda napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako dvojslabičné slovo „klik-lok“, prvá staršia ochranná známka ako „klik-on“ a druhá staršia ochranná známka ako jednoslabičné slovo „klik“. Prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka sú tvorené dvoma slabikami, pričom ich fonetiku odliši len zvuková realizácia druhej slabiky „lok/on“, avšak aj v nej zaznie spoločná samohláska „o“. Fonetická podobnosť napadnutej a prvej staršej ochrannej známky je podľa prvostupňového orgánu podporená aj tým, že sa v nich striedajú rovnaké spoluhlásky a samohlásky vytvárajúc tak dojem jednoduchej zvukovej slovej hračky s rovnakou intonáciou. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že spotrebiteľ ich môže vnímať ako foneticky podobné vo vyššej miere. V prípade zvukovej reprodukcie druhej staršej ochrannej známky „klik“ prvostupňový orgán uviedol, že jej celá zvuková stopa bude znieť v napadnutej ochrannej známke „klik-lok“, a teda ich zvuková realizácia sa bude v každom prípade zhodovať práve vo vyslovení slovného prvku „klik“, a preto konštatoval ich čiastočnú podobnosť z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán uviedol, že napadnutú ochrannú známku možno považovať za fantazijnú, keďže slovo „CLICLOK“ nemá žiadny význam. Na druhej strane však pripustil, že vďaka fonetike tohto slova „klik-lok“ spotrebiteľ v ňom rozozná význam „kliknúť, cvaknúť“. Čo sa týka prvej a druhej staršej ochrannej známky „CLICK ON“ a „CLICK“, prvostupňový orgán uviedol, že tieto majú konkrétny význam, pretože ich prvok „CLICK“ možno preložiť z anglického do slovenského jazyka ako „kliknutie, kliknúť“. Vzhľadom na obsiahnutie slovného prvku „click“ v porovnávaných ochranných známkach „CLICLOK/CLICK ON/CLICK“ nemožno podľa názoru prvostupňového orgánu vylúčiť, že spotrebiteľ bude tieto vnímať ako podobné z významového hľadiska.

Vzhľadom na to, že majiteľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „CLICLOK“ vs „CLICK ON“ a „CLICK“, pričom vizuálne porovnanie slovných označení, resp. ochranných známk predstavuje analýzu samotných slovných prvkov vykonanú s ohľadom na počet či sled písmen, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na pozíciu zhodných písmen označení a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru označení ako celkov. Pri vizuálnom porovnaní označení, resp. ochranných známk však nemožno opomenúť, že spotrebiteľ tieto zvyčajne vníma ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jeho detailov, a preto malé odlišnosti týkajúce sa písmen nemusia postačovať na vylúčenie existencie vizuálnej podobnosti označení. Čo sa týka vizuálneho porovnania napadnutej ochrannej známky „CLICLOK“ s prvou staršou ochrannou známkou „CLICK ON“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obidve porovnávané ochranné známky pozostávajú zo siedmich písmen, pričom sa zhodujú v štyroch písmenách na začiatku „CLIC-“ a v písmene „O“ na šiestej pozícii. Odlišujú sa v písmenách na piatej („L“ vs „K“) a siedmej pozícii („N“ vs „K“), a tiež v tom, že slovné prvky prvej staršej ochrannej známky sú oddelené medzerou. Na základe uvedeného a berúc do úvahy skutočnosť, že začiatky označení sú zo strany spotrebiteľa prednostne vnímané, pôsobia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predmetné kolízne ochranné známky ako celky podobným vizuálnym dojmom. Majiteľ v odôvodnení rozkladu argumentoval skutočnosťou, že porovnávané ochranné známky sa odlišujú počtom slovných prvkov, a to prispieva k ich odlišeniu. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že odlišnosť spočívajúca v počte slov v tomto prípade nepreváži nad zhodnými znakmi v uvedených porovnávaných ochranných známkach spočívajúcimi v jednotlivých písmenách a v ich počte.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním napadnutej ochrannej známky „CLICLOK“ s druhou staršou ochrannou známkou „CLICK“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné ochranné známky sa síce líšia v počte písmen (sedem vs päť), avšak zhodujú sa v začiatkových štyroch písmenách „CLIC“, ako aj a v koncovom písmene „K“. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne poukazuje na skutočnosť, že začiatky označení sú zo strany spotrebiteľa prednostne vnímané, a keďže tieto sú zhodné, ani vloženie písmen „LO“ pred zhodné koncové písmeno „K“ v napadnutej ochrannej známke neprekoná podobný vizuálny dojem, ktorým porovnávané ochranné známky pôsobia na spotrebiteľa.

Na základe uvedených porovnaní orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka je z vizuálneho hľadiska podobná s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou.

V prípade fonetického porovnania orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že celkový fonetický vnem je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými sú označenia tvorené, pričom významnú úlohu vo fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom zohráva aj ich rytmus a intonácia. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že pri výslovnosti kolíznych ochranných známk bude použitá anglická výslovnosť, a tak napadnutá ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „klik-lok“, prvá staršia ochranná známka ako „klik-on“ a druhá staršia ochranná známka ako „klik“. Z uvedeného je zrejmé, že fonetické podoby napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky sa zhodujú v počte slabík (dve), pričom ich prvá slabika „klik“ je rovnaká a druhá slabika „lok“ vs „on“ obsahuje rovnakú samohlásku „o“. Pri výslovnosti porovnávaných ochranných známk sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Na zhodnú prvú slabiku „klik“ sa podľa pravidiel slovenskej výslovnosti kladie väčší dôraz a spotrebiteľ ju vníma s vyššou pozornosťou ako druhú slabiku „lok“ vs „on“.

Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku, táto je v rámci fonetickej reprodukcie celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke. V povedomí spotrebiteľa tak zostáva rovnaká ľahko zapamätateľná zvuková stopa „klik“, ktorú koncová slabika napadnutej ochrannej známky „lok“ neovplyvní takým spôsobom, aby zabezpečila zvukové odlišenie porovnávaných výrazov. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje fonetickú podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka porovnania posudzovaných ochranných známk zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že pri sémantickom vnímaní ochranných známk je rozhodujúce, či sú slovné prvky nositeľmi konkrétneho významu alebo sú fantazijnými slovnými prvkami. Pokiaľ ide o prvú a druhú staršiu ochrannú známku, tieto obsahujú slovo „CLICK“, ktoré má v angličtine jasný význam a do slovenského jazyka sa prekladá podobným slovom „klik“ (krátke stlačenie tlačidla mechanického ovládača alebo citoslovce napodobňujúce krátky tichý zvuk vyvolaný jemným šťuknutím), „kliknutie“ alebo slovesom „kliknúť“. Prvá staršia ochranná známka vzhľadom na predložku „ON“ môže byť vnímaná vo význame príkazu „klikni na“. V súvislosti so sémantickým posúdením napadnutej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovný prvok „CLICLOK“ je síce ako celok fantazijným slovným prvkom, zároveň však nemožno opomenúť skutočnosť, že spotrebiteľ nakupuje príslušné tovary (cigarety a tabakové výrobky) pri pokladniach alebo v obchodoch s potrebami pre fajčiarov, kedy sa uplatňuje fonetická podoba posudzovaných ochranných známk. Vzhľadom na reprodukciu napadnutej ochrannej známky v podobe „klik-lok“ môže spotrebiteľ prvú časť napadnutej ochrannej známky vnímať vo význame „kliknúť“, t. j. vo význame zhodnom, resp. podobnom s významom starších ochranných známk, a teda je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu v tejto časti.

Majiteľ v súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti porovnávaných ochranných známk v podanom rozklade namietol, že prvostupňový orgán si vo svojich tvrdeniach odporoval, keď na jednej strane tvrdil, že napadnutá ochranná známka je fantazijná a na strane druhej jej priradil význam. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v preskúvanom prípade nie je argumentácia prvostupňového orgánu týkajúca sa sémantického porovnania kolíznych ochranných známk rozporuplná, keďže prvostupňový orgán konkrétne uviedol, za akých okolností a z akého dôvodu (fonetické uplatňovanie ochranných známk pri kúpe tabakových výrobkov) možno priradiť význam napadnutej ochrannej známke, na základe čoho následne dospel k záveru o sémantickej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. Priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Prvostupňový orgán uviedol, že v preskúvanom prípade vzhľadom na charakter dotknutých tovarov relevantná spotrebiteľská verejnosť pozostáva z pomerne širokého okruhu spotrebiteľov – fajčiarov. Konštatoval, že môže ísť o príležitostných fajčiarov, ktorí nakupujú cigarety len sporadicky alebo o silných fajčiarov, pre ktorých predstavujú cigarety tovar každodennej spotreby. Táto skupina spotrebiteľov sa

považuje vo všeobecnosti za veľmi pozorných spotrebiteľov „verných značke“, ktorí budú kupovať tabakové výrobky v zásade iba po starostlivom zvážení, a preto prvostupňový orgán u pravidelných fajčiarov pri nákupe tabakových výrobkov predpokladal priemernú až vyššiu mieru pozornosti. Keďže uvedený záver prvostupňového orgánu majiteľ v podanom rozklade nespochybnil, pričom orgán rozhodujúci o rozklade s ním súhlasí, bude v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny z neho vychádzať.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvku, ktorým je tvorená napadnutá ochranná známka. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom majiteľa uvedeným v podanom rozklade, že prvá, resp. druhá staršia ochranná známka má nižšiu ako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, lebo má konkrétny význam (klik, kliknutie, kliknúť), pričom dáva spotrebiteľom návod, ako majú s takto označenými výrobkami zaobchádzať. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvá ani druhá staršia ochranná známka vo význame „klik, kliknutie, kliknúť“ neopisuje príslušné tovary ani nevyjadruje ich vlastnosti, a preto predmetné ochranné známky majú vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené možno konštatovať aj vo vzťahu k slovnému prvku predstavujúcemu napadnutú ochrannú známku.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny možno v danom prípade konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky nárokovanej v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná prvá a druhá staršia ochranná známka. Zároveň boli kolízne ochranné známky vyhodnotené ako vizuálne, foneticky a sémanticky podobné z dôvodu podobnosti ich začiatkovej časti „CLIC-“, resp. podobnosti celého slovného prvku „CLICLOK“ napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou a druhou staršou ochrannou známkou. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že v preskúmanom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej verejnosti, a to aj za predpokladu, že kolíznym tovarom budú spotrebiteľia venovať zvýšenú pozornosť. Je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľia obvykle nemajú možnosť priameho porovnania ochranných známk a musia sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchovávajú v pamäti, pričom porovnávané ochranné známky ako celky podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zanechávajú v myslí spotrebiteľa veľmi podobný celkový dojem výrazne ovplyvnený takmer identickým začiatkom „CLIC/CLICK“.

V posudzovanom prípade je namieste dospieť tiež k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť kolízne ochranné známky priamo nezamenila, ich zhodná začiatková časť „CLIC-“ je spôsobilá vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ by mohol napadnutú ochrannú známku vnímať ako novú verziu starších ochranných známk a mohol by sa domnievať, že takto označené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známk, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. V zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa pritom za pravdepodobnosť zámeny považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Uvedený záver nemôže ovplyvniť ani argument majiteľa, že namietateľ dôkazmi nepreukázal, že by mal známkový rad založený na prvku „CLICK“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posúdení pravdepodobnosti zámeny kolíznych ochranných známk nezohľadňoval existenciu známkového radu namietateľa založeného na slovnom prvku „CLICK“.

V súvislosti s poukazom majiteľa na rozhodnutie úradov Beneluxu a Lotyšska v rovnakej veci, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad pri rozhodovaní v konaniach vo veciach ochranných známk postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

K argumentu namietateľa, že podaný rozklad z 20. marca 2018 trpí právnou vadou, lebo neobsahuje samotný návrh – petit, čoho sa podávateľ rozkladu domáha, a preto je potrebné zastaviť konanie o rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Rozhodujúci pre posúdenie podania je vždy jeho obsah.

Z podania rozkladu z 20. marca 2018 je zrejmé, kto ho podal, v akej veci a proti akému rozhodnutiu podaný rozklad smeruje. Samotným podaním formálneho rozkladu majiteľ vyjadril svoju nespokojnosť a nesúhlas s napadnutým rozhodnutím, pričom uviedol, že konkrétne odôvodnenie rozkladu doloží dodatočne v súlade s § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach. Majiteľ podal odôvodnenie rozkladu, v ktorom uviedol dôvody svojho nesúhlasu a návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté, v zákonom stanovenej lehote, a teda podaný rozklad je potrebné považovať za podaný v súlade so zákonom o ochranných známkach. Z uvedeného je zrejmé, že v preskúvanom prípade nie je daný dôvod na zastavenie konania o rozklade, ako to tvrdil namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk v rovnakej triede, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v 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.  
Fajnor IP, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

II.  
JUDr. Jiří Čermák  
Mudroňova 51  
811 03 Bratislava