



Banská Bystrica 19. 2. 2021

POZ 1277-2017/II-14-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. februára 2019 prihlasovateľom Ing. Petrom Paľom, Sama Chalupku 541, 027 43 Nižná, v konaní zastúpeným spoločnosťou BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1277-2017/N-96-2018 z 10. septembra 2018 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1277-2017, do registra ochranných známk, podanými namietateľmi GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa a GURMAN, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietatelia“) a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary a služby v triedach 32 a 41 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 1277-2017/N-96-2018 z 10. septembra 2018 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1277-2017/N-96-2018 z 10. septembra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška

obrazovej ochrannej známky „**GORALMAN**“, č. spisu POZ 1277-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary a služby v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietatelia si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 25, 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnili podľa § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnili tým, že sú majiteľmi starších ochranných známk, a to slovnej ochrannej známky č. 227387 „Goral“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 010721454 „GÓRAL“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 245293



„**GORAL**“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 229992



„**GORAL**“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 230104



„**THING**“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“), a tiež používateľmi slovného nezapísaného

označenia „Goral“. Podľa namietateľov sú tovary a služby prihláseného označenia v triedach 25, 32 a 41 zhodné, podobné alebo príbuzné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, namietatelia uviedli, že tieto zhodne obsahujú dominantný slovný prvok „GORAL“, v dôsledku čoho možno hovoriť o vysokom stupni ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti. S ohľadom na uvedené konštatovali, že existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Namietatelia ďalej poukázali na to, že sú majiteľmi známkových radov, ktoré pozostávajú z viacerých ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „Goral“. Vzhľadom na uvedené vyjadrili presvedčenie, že označenie „Goral“ je spotrebiteľskej verejnosti známe nielen v súvislosti s ponukou alkoholických nápojov, ale aj iných tovarov a služieb vrátane tried 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou 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 nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými pre uvedené staršie ochranné známky v rovnakých triedach. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a predmetných starších ochranných známk z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej a sémantickej podobnosti a čiastočnej podobnosti z fonetického hľadiska. Podobnosť porovnávaných označení zo všetkých troch hľadísk prvostupňový orgán konštatoval na základe skutočnosti, že začiatok prihláseného označenia, ktorému priemerný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „GORAL-“, ktorým ako jediným je tvorená druhá staršia ochranná známka a tento slovný prvok je dominantným aj vo štvrtej staršej ochrannej známke. Navyše vzhľadom na kolízne tovary a služby podľa prvostupňového orgánu nie je stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti obzvlášť vysoký, pričom variuje medzi nižším až priemerným stupňom, a preto je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ si nezapamätá rozdiely spočívajúce v detailoch či v nevýrazných grafických prvkoch kolíznych označení, ktoré môžu byť vizuálne prehliadnuté. Naopak, pozornosti spotrebiteľskej verejnosti určite neunikne vo všetkých troch porovnávaných označeniach obsiahnutý slovný prvok, ktorý je vnímaný v rovnakom význame a dosahuje priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti - „GORAL“/„GÓRAL“/„GORAL“. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval aj pravdepodobnosť asociácie medzi prihláseným označením a uvedenými porovnávanými staršími ochrannými známkami vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými pre uvedené staršie ochranné známky v rovnakých triedach.

V prípade tovarov nárokováných pre prihlásené označenie v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami uvedených starších ochranných známk, prvostupňový orgán námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) vyhodnotil ako nedôvodné, keďže v danom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre ich úspešné uplatnenie.

Čo sa týka ostatných starších ochranných známk (prvá, tretia a piata staršia ochranná známka), ktoré majú obdobný charakter a rovnaký alebo užší rozsah ochrany ako druhá a štvrtá staršia ochranná známka, prvostupňový orgán tieto v predmetnom konaní neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie v danej veci.

Pokiaľ ide o námietkové dôvody uplatnené podľa § 7 písm. b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), vzhľadom na to, že namietatelia nepredložili dôkazné materiály, ktoré by preukazovali, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom, ako ani používanie nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, t. j. nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uvedených uplatnených námietkových dôvodov, nebolo dôvodné preskúmať naplnenie ďalších podmienok potrebných pre ich úspešné uplatnenie, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľ súhlasil s tým, že slovo „Goral“ znamená obyvateľ severu Slovenska, juhu Poľska a Sliezska, z čoho vyplýva, že toto slovo nie je vymyslené namietateľmi, ale ide o slovo známe verejnosti, ktoré sa nespája výlučne len s výrobkami a službami namietateľov. Vyjadril presvedčenie, že pokiaľ slovo „Goral“ je známe širokej spotrebiteľskej verejnosti, tento prvok v starších ochranných známkach nie je originálny a namietatelia si nemôžu toto slovo prisvojiť.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že už vo vyjadrení k námietkam uviedol, prečo si zvolil práve slovný výraz „GORALMAN“. Poukázal na to, že už dlhodobo usporadúva športové akcie s týmto názvom, a teda podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky nemalo špekulatívny charakter. Vyjadril názor, že takéto špekulatívny charakter môžu mať staršie ochranné známky, pretože namietatelia si ich registráciou vytvorili monopol k slovu „Goral“. Pojem „Goral“ namietatelia nevymysleli, ale prisvojili si takýmto spôsobom všeobecný historicko-zemepisný pojem.

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že verejné športové podujatia, ktoré organizuje, majú prínos pre rozvoj cestovného ruchu v daných regiónoch, pričom jeho cieľom je propagácia daného regiónu, v tomto prípade severného Slovenska, hornej Oravy a okolia Oravskej Polhory, ktoré sú známe goralskou kultúrou. Prihlasovateľ uviedol, že nie je predajca alkoholu ani iných potravín, na jeho podujatiach sa neprodukuje ani nepredáva žiaden alkohol ani potraviny. Podujatie „Goralman“, podobne ako „Oravaman“ a „JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon“, sú podujatia robené s láskou a srdcom pre ľudí a pre regióny, kde sa odohrávajú. Aj preto sa na týchto podujatiach zúčastňujú pretekári z 20 krajín. Namietatelia na rozdiel od prihlasovateľa používajú označenie „goral“ za účelom marketingu, obchodu a lepšieho predaja. Prihlasovateľ zastal názor, že jeho podujatie a súvisiace označenie „Goralman“ je založené na podstatne „humánnejších“ a kultúrno-historicko-geografických princípoch.

Prihlasovateľ v rozklade zastal tiež názor, že prihlásené označenie nie je tvorené len dominantným prvkom „Goral“, ale rovnako dominantným prvkom je aj slovo „man“, pričom toto slovo nie je obsiahnuté v žiadnej staršej ochrannej známke. Pojem „master“, ktorý tvorí jednu zo starších ochranných známok a slovo „man“, nie sú zo sémantického ani fonetického hľadiska totožné pojmy. Každý priemerný spotrebiteľ vníma rozdiel v týchto dvoch pojmov. Prvky starších ochranných známok a prihláseného označenia preto nie sú podobné a už vôbec nemožno hovoriť o pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení. Odlišnosť porovnávaných označení spočíva aj v absolútne rozdielnom grafickom (farebnom) vyhotovení. Goralský klobúčik a jeho umiestnenie v prihlásenom označení zvyšuje jeho nepodobnosť so staršími ochrannými známkami. Pre gramotného spotrebiteľa je prihlásené označenie jednoznačné, nespochybniteľné, dostatočne rozdielne, pričom je možné vylúčiť pravdepodobnosť jeho zámeny alebo asociácie so staršími ochrannými známkami.

Keďže prvostupňový orgán posúdil porovnávané označenia ako podobné, podľa prihlasovateľa už nikdy nebude možné napríklad zorganizovať športovú alebo kultúrnu súťaž, v ktorej je obsiahnuté slovo „Goral“. Takýto výklad zákona nie je podľa jeho názoru správny. V obciach, kde sa hovorí goralsky, kam patrí aj Oravská Polhora, je nemysliteľné, aby si takéto pomenovanie prisvojila cudzia osoba.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že podľa zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra vtedy, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť ich zámeny na strane verejnosti. Zastal názor, že práve vnímanie spotrebiteľa je pre rozhodnutie v tejto veci rozhodujúce, pričom vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie nie je podobné so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ napokon namietol rozdielny prístup úradu v rôznych konaniach, ktorý videl v tom, že ak na jednej strane úrad zapísal do registra staršie ochranné známky a tieto mali rozlišovaciu spôsobilosť, nie je dôvodné tvrdiť, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známok.

Namietatelia vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 15. mája 2019 zastali názor, že podaný rozklad obsahuje viaceré nesprávne argumenty vecného charakteru.

Konštatovali, že prihlasovateľ nesprávne chápe pojem rozlišovacia spôsobilosť označenia, a teda samotnú schopnosť označenia byť zapísané ako ochranná známka. V tejto súvislosti poukázali na to, že je bežné, že existujú ochranné známky, ktoré sú tvorené slovnými prvkami z bežnej slovnéj zásoby, keďže tieto nie sú

v priamom vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú takéto označenia zapísané do registra. Na doplnenie namietateľa uviedli, že ako ochrannú známku nemožno zaregistrovať napr. slovné označenie „Tokajské víno“ pre alkoholické nápoje, pretože takéto označenie priamo uvádza zemepisnú oblasť pôvodu aj druh tovaru. Na druhej strane však môže byť zaregistrovaná prvá staršia ochranná známka, ktorá nepriamo síce môže vyjadrovať určité zemepisné označenie, avšak vzhľadom na bežnú obchodnú prax toto označenie nie je považované za presné vyjadrenie geografickej oblasti, a teda môže byť použité ako prvok ochrannej známky.

K argumentu prihlasovateľa, že je organizátorom verejných športových podujatí v regióne, ktorý je známy svojou goralskou kultúrou, pričom nie je predajcom alkoholu ani iných potravín, namietateľa uviedli, že prihlasovateľ neberie do úvahy práve fakt, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény podľa posudzovaného námietkového dôvodu sa neberú do úvahy len slovné prvky porovnávaných označení, ale aj zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb. V prípade tovarov a služieb prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky je podľa namietateľov zrejmé, že ide o zhodné a podobné tovary a služby uvedené najmä v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľa ďalej poukázali na to, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je potrebné vnímať označenia ako celok. Zastali názor, že prihlasovateľ nebral do úvahy podobnosť posudzovaných označení na základe podobnosti slova „Goral“ a v celom konaní nesprávne argumentoval existenciou slova „Goral“ ako všeobecne známeho slova, prípadne poukazoval na odlišné grafické prvky porovnávaných označení.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že namietateľa si monopolizujú označenie „Goral“, pričom prihlasovateľ predpokladá blokovanie organizovania športových alebo kultúrnych podujatí namietateľmi, namietateľa poukázali na iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „Goral“, ktoré podľa nich nie sú v konflikte s ich staršími ochrannými známkami. Spomenuli napr. slovnú ochrannú známku č. 225742 „O GORALSKÝ KLOBÚK“, slovnú ochrannú známku č. 251555 „STRETNUTIE GORALOV NA PIENINÁCH“, slovnú ochrannú známku č. 199120 „GORAL“ a slovnú ochrannú známku č. 213883 „GORALSKÝ ČAJ – Liehovina“.

Na základe uvedených skutočností namietateľa navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky]

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1277-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23. mája 2017 prihlasovateľom Ing. Petrom Paľom, Sama Chalupku 541, 027 43 Nižná a zverejnená vo vestníku úradu 3. októbra 2017 pre tovary „*spodná bielizeň pohlcujúca pot; cyklistické oblečenie; rukavice; nepremokavé odevy; legíny; športové tričká, dresy; kúpacie čiapky; plavky; športová obuv; čelenky (oblečenie); šatky na krk; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky pohlcujúce pot*“ v triede 25, „*svrátkové nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ v triede 32 a pre služby „*zábava; školenia; poskytovanie športovísk; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústreďenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, GAS Familia, s. r. o., Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 227387 „Goral“, s právom prednosti od 5. novembra 2009, zapísanej pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 010721454 „GÓRAL“ s právom prednosti od 13. marca 2012, zapísanej pre tovary „*wrapping paper, greeting cards, booklets, brochures, pamphlets, plastic bubble packs for wrapping or packaging, magazines, labels, not of textile, photographs, graphic representations, graphic prints, calendars, cardboard, catalogues, gifts of paper, books, boxes of cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper, wood pulp board (stationery), adhesive tapes for office and household purposes, pop-up picture books, maps, envelopes (stationery), covers (stationery), pictures, stationery, periodical and non-periodical publications, posters, cardboard articles, prospectuses, placards of paper or cardboard, advertisement boards of paper or cardboard, graphic reproductions, printed advertising materials, lithographic works of art, plastic film for wrapping, bags of paper or plastics*“ [baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, katalógy, darčeky z papiera, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenka (papiernický tovar), lepiace pásy na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov] v triede 16, „*non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit extracts, essences for making beverages, syrups for making beverages, table waters, waters as beverages, fruit juices, powders for effervescing beverages*“ (nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy, prášky na prípravu šumivých nápojov) v triede 32, „*wine, alcoholic beverages (except beers), liqueurs, brandy, alcoholic cocktails, distilled beverages*“ [víno, alkoholické nápoje (s výnimkou piva), likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje] v triede 33 a pre služby „*mediation of trade in goods, professional business consultancy in connection with wines and winery, advertising, retail trading in alcoholic drinks and non-alcoholic drinks, wholesale trading in alcoholic drinks and non-alcoholic drinks, organising audiovisual presentations for commercial and advertising purposes, organising exhibitions for commercial or advertising purposes, personnel management consultancy, business management assistance, business organisation consultancy, providing commercial or business information, modelling for advertising or sales promotion, dissemination of advertising material,*

direct mail advertising, word processing, publishing and updating of advertising material and audiovisual recordings and periodical and non-periodical publications, publishing and dissemination of advertising texts, publishing of advertising or recruitment texts, commercial or business information, commercial information agencies, rental of office machines and equipment, marketing studies, personnel recruitment, commercial or business research, business management and professional business consultancy, rental of vending machines, modelling for advertising or sales promotion, demonstration of goods“ [sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych prezentácií na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, poradenstvo v oblasti personálneho riadenia, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, organizačné poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, modeling na reklamné účely alebo podporu predaja, rozširovanie reklamných materiálov priamo zákazníkom prostredníctvom reklamných mailov, spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky č. 245293, s právom prednosti od 11. októbra 2016, zapísanej pre tovary „*tlačené publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; záložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ v triede 16, pre služby „*poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; marketing; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné služby prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií reklamného charakteru; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií“ v triede 35 a „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávanie kurzy; praktický výcvik (ukážky); školenia; vydávanie textov okrem reklamných; vydávanie časopisov, katalógov, novin a periodických publikácií (okrem reklamných); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); požičiavanie videofilmov; premietanie kinematografických filmov; nočné kluby (zábava); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; vydávanie kníh; vydávanie periodických a neperiodických publikácií okrem reklamných; pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach zábavy; požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; organizovanie divadelných, filmových, koncertných, hudobných a tanečných podujatí na kultúrne a zábavné účely; fotografické reportáže; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka);**

vyjadrenie tretej staršej ochrannnej známky:



Namietateľ GURMAN, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, je majiteľom:

- obrazovej ochrannnej známky č. 229992, s právom prednosti od 8. novembra 2010, ktorá je zapísaná pre tovary „*kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, zvyškové produkty obilnín na živočíšnu výrobu, kukurica, pšenica, obilie v nespracovanom stave, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, čerstvé ovocie*“ v triede 31, pre služby „*zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, vylepovanie plagátov*“ v triede 35, „*prenájom bytov, vedenie nájomných domov, inkasovanie nájomného, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom kancelárskych priestorov*“ v triede 36, „*stavebná činnosť, dozor nad stavbami*“ v triede 37, „*skladovanie*“ v triede 39 a „*digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, služby diskotiek, služby v oblasti estrád, filmová tvorba, prenájom filmov, tvorba videofilmov, nočné kluby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení, organizovanie športových súťaží, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka);

vyjadrenie štvrtej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky č. 230104, s právom prednosti od 13. augusta 2010, ktorá je zapísaná pre tovary „*kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, zvyškové produkty obilnín na živočíšnu výrobu, kukurica, pšenica, obilie v nespracovanom stave, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, čerstvé ovocie*“ v triede 31, pre služby „*zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, vylepovanie plagátov*“ v triede 35, „*prenájom bytov, vedenie nájomných domov, inkasovanie nájomného, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom kancelárskych priestorov*“ v triede 36, „*stavebná činnosť, dozor nad stavbami*“ v triede 37, „*skladovanie*“ v triede 39 a „*digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, služby diskotiek, služby v oblasti estrád, filmová tvorba, prenájom filmov, tvorba videofilmov, nočné kluby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení, organizovanie športových súťaží, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie*

vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a plánovanie večierkov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka);

vyjadrenie piatej staršej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršie kombinované ochranné známky je potrebné považovať za obrazové ochranné známky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá. V odôvodnení rozkladu spochybnil jednak posúdenie podobnosti prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný 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 zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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 zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známkov a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

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

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter.

Na základe uvedeného dospel k záveru, že nárokované tovary prihláseného označenia v triede 25 (rôzne druhy odevov, topánok či pokrývkov hlavy) sa výrazne líšia svojou povahou, vlastnosťami, spôsobom použitia, výrobcami, ale aj okruhom spotrebiteľskej verejnosti od tovarov zapísaných v triedach 16, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku, a teda predmetné kolízne tovary považoval za nepodobné.

Nárokované tovary „*svrátkové nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ v triede 32 podľa prvostupňového orgánu predstavujú nealkoholické nápoje určené prednostne pre športovcov. Uvedené nárokované konkrétne typy nealkoholických nápojov podľa prvostupňového orgánu možno zaradiť súhrnne pod širšie definovanú kategóriu tovarov druhej staršej ochrannej známky „*nealkoholické nápoje*“ v rovnakej triede 32, a preto tieto prvostupňový orgán považoval za podobné.

Nárokovanú službu prihláseného označenia v triede 41 „*zábava*“ prvostupňový orgán považoval za zhodnú so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*služby diskoték, nočné kluby, služby v oblasti estrád, organizovanie zábavných súťaží*“ v triede 41.

Nárokované služby „*poskytovanie športovísk; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia*“ v triede 41 a služby, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná štvrtá staršia ochranná známka, „*organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie športových zariadení*“ prvostupňový orgán vyhodnotil ako zhodné a podobné, pretože ide o služby, ktorých cieľom je umožniť spotrebiteľom ovládať a zdokonaľiť svoje pohybové zručnosti, zvýšiť telesnú zdatnosť, rozvíjať svoje zdravie. Ich účelom je poskytnúť užívateľom možnosť športovania, aktívneho oddychu, ale i zábavy a relaxu, zlepšovania svojho výkonu, pričom výsledkom využitia služieb bude určitá športová aktivita užívateľa. Spotrebiteľia uvedených služieb môžu očakávať rovnaký pôvod poskytovania týchto služieb.

Čo sa týka nárokovaných služieb „*školenia; koučovanie (školenie)*“ v triede 41, tieto prvostupňový orgán posúdil ako podobné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“ v triede 41. Uvedené vyplynulo z toho, že povaha týchto služieb je rovnaká, keďže ide o organizovanie podujatí, čo zahŕňa poskytovanie ďalšieho množstva súvisiacich činností, pričom ich účelom je jednak zabezpečiť pre spotrebiteľov, či už súťažiacich alebo hostí podujatia, určitý zážitok, ako aj informovať ich o rôznych novinkách a možnostiach v danej oblasti.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmavať 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 a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a sémantického hľadiska a o ich čiastočnej podobnosti z fonetického hľadiska.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

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

Prihlásené označenie predstavuje čierno-biele obrazové označenie tvorené slovným prvkom „GORALMAN“, pričom na prvom písmene „G“ mierne naľavo je umiestnený klobúčik. Slovný prvok prihláseného označenia je napísaný veľkými tučnými písmenami. Druhá staršia ochranná známka je slovná pozostávajúca zo slovného prvku „GÓRAL“. Štvrtú staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „GORAL“, pričom písmeno „O“ tvoria sústredené kružnice. Okraj a stred písmena „O“ sú čierne a medzi nimi je

umiestnená červená, biela a červená kružnica. Nie je vylúčené, že časť spotrebiteľskej verejnosti v nadväznosti na slovný prvok „GORAL“ rozpozná v uvedenom stvárnení písmena „O“ goralský klobúčik (pohľad zhora), pre ktorý sú typické uvedené farby. Pod uvedeným slovným prvkom v strede je umiestnený ďalší slovný prvok „MASTER“, ktorý je menší. Všetky písmená okrem písmena „O“ sú v štandardnom type písma, pričom slovo „GORAL“ je vyhotovené tučným písmom.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že obidve označenia sa vizuálne zhodujú v písmenách „-ORAL-“ znázornených štandardným typom veľkého tlačeneho písma, pričom na písmene „O“ v slovnom prvku predstavujúcom staršiu ochrannú známku je v porovnaní s prihláseným označením dĺžň. Okrem toho porovnávané označenia obsahujú vizuálne podobné prvé písmeno „G“, aj keď toto je v prihlásenom označení doplnené o vyobrazenie klobúčika. Spotrebiteľia však bez problémov identifikujú, že ide o písmeno „G“. Prihlásené označenie je v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou dlhšie, keďže obsahuje navyše ďalšie písmená „-MAN“. Bez ohľadu na uvedené odlišnosti nie je možné poprieť, že posudzované označenia sú vizuálne do určitej miery podobné, a teda je potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

V rámci porovnania prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je možné podobne ako v prípade porovnania s druhou staršou ochrannou známkou konštatovať, že označenia sa zhodujú v písmenách „-RAL-“, pričom prvé dve písmená „GO-“ sú tvarovo podobné, aj keď sú v jednotlivých označeniach štylizované (v prihlásenom označení vyobrazenie klobúčika na písmene „G“ a štylizované písmeno „O“ v prípade štvrtej staršej ochrannej známky). Posudzované označenia obsahujú tiež ďalšie prvky ako písmená „-MAN“ v prihlásenom označení a slovný prvok „MASTER“ v štvrtej staršej ochrannej známk, ktorý je však v porovnaní s dominantným slovným prvkom „GORAL“ vizuálne takmer zanedbateľný. Napriek viditeľným odlišnostiam nemožno poprieť, že obe označenia zdieľajú sekvenciu písmen „GORAL“, a preto sú vizuálne čiastočne podobné.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Prihlásené označenie zaznie v podobe „goralman“. Ak bude pri reprodukcii použitá anglická výslovnosť, ktorú možno predpokladať najmä v prípade mladšej generácie, prihlásené označenie sa vysloví ako „goralmen“. Druhá staršia ochranná známka bude vyslovená ako „góral“. Bez ohľadu na skutočnosť, či bude prihlásené označenie reprodukované slovenskou alebo anglickou výslovnosťou, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že rozdielna slabika „-man/-men“ na konci prihláseného označenia nie je schopná potlačiť takmer zhodný fonetický vnem prvej slovnej časti prihláseného označenia „goral-“ a druhej staršej ochrannej známky „góral“. Keďže pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie na ich začiatku takmer zhodná časť „goral“/„góral“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné konštatovať ich fonetickú podobnosť.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky, v tomto prípade ide o porovnanie zvukovej reprodukcie označení „goralman“, resp. „goralmen“ vs. „goral master“. V prípade predmetných označení tak zaznie zhodný slovný prvok „goral“, a to na ich začiatku, ktoré sú spotrebiteľmi vnímané výraznejšie. V prípade štvrtej staršej ochrannej známky je dôvodné tiež pripustiť, že spotrebiteľia, ktorí majú prirodzene vo zvyku označenia skracovať, môžu túto reprodukovat' výlučne prostredníctvom jeho dominantného prvku „GORAL“. Uvedené, rovnako ako konštatoval aj prvostupňový orgán, odôvodňuje záver o fonetickej podobnosti kolíznych označení.

K sémantickému porovnaniu prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posudzované označenia zdieľajú význam spoločného slovného prvku „GORAL/GÓRAL“, ktorý predstavuje obyvateľa horských krajov pozdĺž slovensko-poľských hraníc, vrchára. Je možné doplniť, že dĺžň v druhej staršej ochrannej známk nepozmení vnímanie významu tohto slova. Prihlásené označenie je tiež tvorené prvkom „MAN“, ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka má význam „chlap, muž“. Prihlásené označenie ako celok bude vnímané vo význame muž/chlap vrchár a uvedený význam podporí aj obrazový prvok prihláseného označenia – typický goralský klobúčik. Ako už bolo uvedené, nie je vylúčené, že aj v prípade štvrtej staršej ochrannej známky časť spotrebiteľskej verejnosti rozpozná v stvárnení písmena „O“ goralský klobúčik (pohľad zhora).

Berúc do úvahy uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa vysoko podobný sémantický vnem založený na

slovnom prvku „GORAL/GÓRAL“, a preto konštatuje vysokú podobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, okrem už uvedeného, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok „MASTER“ v preklade z anglického jazyka má význam „pán, majster“. Ide teda o človeka, ktorý sa dobre vyzná v istej práci, o odborníka, vyučeného remeselníka, umelca. Štvrtá staršia ochranná známka tak bude vnímaná vo význame vrchár, ktorý je majstrom, odborníkom v určitej oblasti. Keďže obe posudzované označenia budú vnímané v podobnom význame muž vrchár vs. vrchár chlap zdatný v určitej oblasti, i v tomto prípade možno konštatovať vysokú mieru podobnosti prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska. K argumentu prihlasovateľa, že slovo „master“ a slovo „man“ nie sú totožné pojmy a každý priemerný spotrebiteľ vníma rozdiel medzi nimi, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že kým slovo „man“ vyjadruje muža, chlapa všeobecne, slovo „master“ tiež pomenúva muža, chlapa, hoci v užšom význame, t. j. ako odborníka v určitej oblasti. V spojitosti so slovom „goral“ však stále ide o muža, chlapa gorala, preto nemožno súhlasiť s názorom, že tieto dva slovné prvky spôsobia vo vnímaní posudzovaných označení priemerným spotrebiteľom významný rozdiel.

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 a služieb. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej miera pozornosti, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude v závislosti od druhu porovnávaných tovarov a služieb variovať od nižšieho po priemerný stupeň pozornosti. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení, resp. rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám, ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a podobné (tovary a služby tried 32 a 41), slovný prvok „GORALMAN“ vo význame muž goral, goralský chlap neopisuje, nevyjadruje ani nenaznačuje žiadne vlastnosti týchto tovarov a služieb, a teda predstavuje prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedené rovnako platí aj vo vzťahu k obrazovému prvku (klobúčiku), ktorý len podporuje význam slovného prvku „GORALMAN“.

Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku, vzhľadom na to, že slovný prvok „GÓRAL“ (goral, vrchár) takisto nijakým spôsobom neopisuje vlastnosti kolíznych tovarov a služieb, je potrebné jej priznať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Štvrtá staršia ochranná známka, ktorá tiež pozostáva z prvku „GORAL“ so štylizovaným písmenom „O“, je rovnako ochrannou známkou s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ ide o jej jednotlivé prvky, ktoré sú iné v porovnaní s prvkami už opísaných označení, možno uviesť, že slovný prvok „MASTER“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám len naznačuje to, že poskytované tovary a služby sa vyznačujú vysokou odbornosťou, v označení predstavujúcom štvrtú staršiu ochrannú známku je vizuálne nevýrazný, a preto z hľadiska jej rozlišovacej spôsobilosti nehrá dôležitú úlohu. Grafický prvok sústredených kružníc vytvárajúci písmeno „O“ v prvku „GORAL“ má len dekoratívny charakter, príp. časťou spotrebiteľov bude vnímaný ako klobúčik, čo podporuje význam slovného prvku „GORAL“.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény možno v danom prípade konštatovať, že nárokované tovary a služby prihláseného označenia v triedach 32 a 41 boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakých triedach. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako podobné zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (z vizuálneho hľadiska do určitej miery podobné, foneticky ako podobné a sémanticky vysoko podobné). Uvedené čiastkové závery vyplynuli z dôvodu podobnosti začiatkovej časti porovnávaných označení „GORAL“/„GÓRAL“. Čo sa týka ostatných prvkov porovnávaných označení, tieto nemožno považovať za prvky, ktoré by dokázali vylúčiť ich podobnosť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia bezpečne odlišiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za dôvodné konštatovať, že medzi prihláseným označením a druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné. Pravdepodobnosť zámény predmetných označení je pritom o to väčšia, že dotknutým tovarom a službám spotrebiteľia venujú pri ich výbere iba nízku, resp. strednú mieru pozornosti. Platí totiž, že čím je pozornosť spotrebiteľov nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť zámény.

V posudzovanom prípade je namieste dospieť tiež k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „GORAL“ je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky. Je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ by mohol prihlásené označenie vnímať ako novú verziu starších ochranných známk a mohol by sa domnievať, že takto označené tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, 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 zámény považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa, že slovo „GORAL“ je širokej spotrebiteľskej verejnosti známe, nie je vymyslené namietateľmi, a teda si ho nemôžu prisvojiť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Aj slovo bežnej slovnej zásoby môže byť ochrannou známkou, pokiaľ takéto označenia v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré sa požaduje jeho zápis do registra, príslušná skupina verejnosti nebude vnímať ako označenie opisné, teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Ako už bolo uvedené, v predmetnom prípade slovo „GORAL“, resp. „GÓRAL“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je fantazijným prvkom, neopisuje ich ani nevyvoláva žiadnu okamžitú asociáciu so žiadnym z dotknutých tovarov alebo služieb.

Čo sa týka námietky prihlasovateľa ohľadom rozdielneho prístupu úradu v rôznych konaniach, ktorý videl v tom, že ak na jednej strane úrad zapísal do registra staršie ochranné známky a tieto mali rozlišovaciu spôsobilosť, nie je dôvodné tvrdiť, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné uviesť nasledujúce. Predmetom konania v preskúvanom prípade bolo naplnenie podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach a nie zápisná spôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 zákona o ochranných známkach. Na základe uvedeného možno predmetnú námietku prihlasovateľa považovať za irelevantnú.

K argumentu prihlasovateľa, že pod prihláseným označením dlhodobo usporadúva športové akcie a na rozdiel od namietateľov nie je predajcom ani výrobcom pokrmov či alkoholu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnanie tovarov a služieb sa pri rozhodovaní o námietkach podaných podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov/služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známk, resp. nárokované na zápis do registra ochranných známk. Akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie, ktoré nie je uvedené v zozname tovarov a služieb, nie je pre posúdenie podobnosti kolízných tovarov a služieb, a teda ani pre posúdenie pravdepodobnosti zámény podstatné.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že medzi prihláseným označením a druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 32 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami druhej

a štvrtej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky pre čiastočné vyhovenie námietkam podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vo vzťahu k námietkami dotknutým nárokovaným tovarom prihláseného označenia v triede 25, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na to, že v danom prípade nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, vo vzťahu k týmto nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény. Na doplnenie možno uviesť, že uvedený záver nebol prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnený a rovnako tento záver nebol spochybnený ani namietateľmi, ktorí rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu nepodali.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie námietkových dôvodov podľa § 7 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach, uvedené nebolo v podanom rozklade spochybnené, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade preskúmaním napadnutého rozhodnutia v tejto časti nezaoberal.

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.
BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.
Jánoškova 1545
026 01 Dolný Kubín

II.
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica