



Banská Bystrica 4. 11. 2022

POZ 957-2019/II-74-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. augusta 2020 prihlasovateľom A.M.S.C., s. r. o., Černyševského 30, 851 01 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o., Ružová dolina 8, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 957-2019/N-83-2020 z 30. júla 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 957-2019, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom CSP PARIS FASHION GROUP, 68 Rue Henri Matisse, 02230 FRESNOY-LE-GRAND, Francúzsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, 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 957-2019/N-83-2020 z 30. júla 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 957-2019/N-83-2020 z 30. júla 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 957-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokovvané tovary. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov prihláseného označenia v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 527630 „WELL“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosti a podobnosti nárokovovaných tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, v rámci ktorého prvostupňový orgán predmetné označenie vyhodnotil ako čiastočne podobné z fonetického a sémantického hľadiska, pričom z vizuálneho hľadiska konštatoval nízku mieru ich podobnosti. Uviedol, že podobnosť posudzovaných označení je založená na prítomnosti slovného prvku „Well“/„WELL“ v porovnávaných označeniach, ktorý je jednak

jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň dištinktívnym prvkom posudzovaných označení. Podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nedokáže podľa prvostupňového orgánu vylúčiť ani prítomnosť ďalších prvkov v prihlásenom označení, ktoré možno podľa jeho názoru vo vzťahu ku kolíznym tovarom považovať za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo za prvky opisné. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že existuje reálne riziko, že spotrebiteľ si tovary označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou zamení. Zároveň podľa prvostupňového orgánu sa spotrebiteľ na základe obsiahnutia prvku „Well“/„WELL“ v oboch porovnávaných označeniach, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky a v prihlásenom označení má vďaka farebnosti a použitej úprave osobitné postavenie, môže domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa, resp. môže sa domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Prvostupňové rozhodnutie označil za nezákonné a zároveň zastal názor, že v dôsledku absencie riadneho odôvodnenia je nepreskúmateľné.

Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Konštatoval, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nedodrжал zásadu legitímneho očakávania, keď o skutkovo podobných prípadoch rozhodol inak, pričom podľa prihlasovateľa dostatočne a presvedčivo nevysvetlil, prečo tak urobil. Prvostupňový orgán bol podľa jeho názoru povinný odlišnosti pomenovať a zdôvodniť, prečo ich považoval za tak podstatné, aby sa vďaka nim odchýlil od svojej predchádzajúcej rozhodovacej praxe. V tejto súvislosti poukázal prihlasovateľ na rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 14/07, podľa ktorého *„je povinnosťou súdov rozhodovať v obdobných veciach rovnako a tým zachovávať právnu istotu a predvídateľnosť práva, pričom ak sa súd odkloní od rozhodnutia v obdobnej veci, musí tento odklon dostatočne odôvodniť ....“*. Doplnil, že z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej „ESLP“) vyplýva, že ak ide o argument strany, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303 - A, s. 12, § 29, Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303 - B, Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997, Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998).

Pokiaľ ide o porovnania kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že už v rámci konania pred prvostupňovým orgánom poukázal jednak na závery uvedené v rozhodnutí úradu zn. POZ 875-2007 N/242-2008/Gas z 12. novembra 2008, ako aj na závery uvedené v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5Sžhuv/2/2011 z 26. januára 2012 (ďalej „rozsudok NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011“).

Prihlasovateľ vo vzťahu k vizuálnej podobnosti porovnávaných označení uviedol, že prihlásené označenie je dvojslovným označením obsahujúcim grafický prvok, pričom označenie je vyhotovené v rôznych odtieňoch modrej farby, čím sa podľa jeho názoru dostatočne odlišuje od jednoslovnej staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na to, že v rozsudku NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011 sa k vizuálnej podobnosti uvádza, že *„namietané prihlásené kombinované označenie ochrannej známky ‚Smart Logistics‘ je dostatočne odlišné od namietaných prvých dvoch ochranných známok, ktoré pozostávajú výlučne z jednoslovného označenia ‚Smart‘“*.

Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť, prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie je foneticky odlišné od staršej ochrannej známky, pričom poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-655/11 P z 21. februára 2013, Seven for all mankind LLC vs. OHIM, z ktorého vyplýva, že spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť práve začiatkom označení, resp. ochranných známok, ktoré majú zvyčajne väčší vizuálny a fonetický vplyv ako ich koncové časti. Inak povedané, práve časť „Sport“ je v skúmanom prípade podstatnejšia. Zároveň poukázal na to, že v rozsudku NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011 sa k fonetickej podobnosti uvádza, že *„prvé dve namietané ochranné známky reprodukované len ako ‚Smart‘, tretia namietaná ochranná známka ‚Smart-card‘, pri prihlásenej ochrannej známke je v druhej časti slova zvukový vnem ‚lodžistiks‘, ide o slovo, ktoré vzhľadom na svoje zloženie výrazných hlások je značne odlišné od namietaných ochranných známok. Práve táto druhá časť ochrannej známky ‚Logistics‘ s výrazným zvukovým vnemom ‚lodžistiks‘ je rozhodujúca v prípade fonetického porovnania prihláseného označenia s namietanými ochrannými známkami“*.

Čo sa týka sémantického porovnania kolíznych označení, prihlasovateľ poznamenal, že v rozsudku NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011 bolo k sémantickej podobnosti označení uvedené, že „slovný prvok ‚Smart‘ má mnoho významov, ako napr. rýchly, pohotový, elegantný, inteligentný, bystrý, módný, vtipný, prefikovaný, rázny a pod., je pravdou, že slovenskému spotrebiteľovi je menej známy, na druhej strane slovné prvky ‚logistics‘ a ‚card‘ sú slovenskému spotrebiteľovi známejšie, zrozumiteľnejšie, sú podobné slovenským ekvivalentom vo význame ‚logistika‘ a ‚karta‘. Aj napriek tomu, že je tu v prvej časti výrazu spoločný výraz ‚Smart‘, v nadväznosti na druhý slovný prvok prihlásenej ochrannej známky ‚logistics‘ by nemalo dávať dôvod na zámenu tovarov a služieb i rôznych dodávateľov ... Tým, že prihlasovaná ochranná známka slovné pozostáva okrem zo slova ‚Smart‘ aj zo slova ‚Logistics‘, došlo z hľadiska sémantického k ‚rozriadeniu‘ prv dominantného slovného prvku ‚Smart‘ a k jeho sémantickému posunu. Podľa názoru najvyššieho súdu dojmy vyvolané dotknutými označeniami sú najmä z vizuálneho hľadiska veľmi odlišné z dôvodu existencie nového dominantného prvku ‚Logistics‘ ako aj zobrazenia zemegule ohraničenej v hornej a dolnej časti šípkami a výrazne odlišné sú aj ostatné grafické prvky. ... Okrem toho z týchto istých konštatovaní takisto vyplýva, že prvok ‚Logistics‘ treba v prihlasovanej ochrannej známke u verejnosti považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou než slovo ‚Smart‘, pretože toto posledné uvedené slovo, ako už konštatoval vo svojom rozsudku i krajský súd, má u verejnosti jasnejší a zrozumiteľnejší význam.“

Prihlasovateľ konštatoval, že čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, priemernému spotrebiteľovi bude nepochybne známejšie slovo „Sport“, ktoré je totožné so slovenským ekvivalentom, a preto zastal názor, že spojenie „SportWell“ by vzhľadom na skutočnosť, že ide o dvojslovné označenie, nemalo dávať dôvod na zámenu tovarov uvádzaných pod staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény, prihlasovateľ sa stotožnil s argumentáciou uvedenou v rozsudku NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011, v ktorom NS SR uviedol, že „treba zdôrazniť, že navyše z vizuálneho a fonetického hľadiska existuje medzi dotknutými označeniami ‚Smart‘ ani ‚Smart-Card‘ a ‚Smart Logistics‘ so zobrazením zemegule ohraničenej v hornej a dolnej časti šípkami a výrazne odlišnými grafickými prvkami len nízka podobnosť ako aj nízka podobnosť z koncepcného hľadiska. ... V prejednávanej veci vzhľadom na celkový dojem, ktorý dotknuté označenia vyvolávajú, bola ich podobnosť správne krajským súdom posúdená ako nízka. Napriek určitej zhodnosti dotknutých výrobkov vyplývajúcej z toho, že v registri ochranných známkov slovný prvok ‚Smart‘ pre rovnaké tovary alebo podobné služby v triede 39 je veľmi častý, treba konštatovať, že vzhľadom na nízku podobnosť medzi dotknutými označeniami si predmetná skupina verejnosti nespojí označenia ‚Smart‘ ani ‚Smart-Card‘ a ‚Smart Logistics‘, lebo skoršia ochranná známka neobsahuje prvok ‚Logistics‘, ktorý je, ako bolo konštatované vyššie, prvkom s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou v prihlasovanej ochrannej známke spolu s vizuálnym rozlíšením. ... Takisto aj za predpokladu, že by si prvok ‚Smart‘ zachoval samostatné rozlišovacie postavenie v prihlasovanej ochrannej známke, nemožno z tohto samostatného rozlišovacieho postavenia v uvedenej ochrannej známke okamžite vyvodiť existenciu pravdepodobnosti zámény medzi dotknutými označeniami.“

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je ich podstatným prvkom slovo „well“ a ostatné prvky sú len prvkami s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. opisné. Podľa prihlasovateľa opisným prvkom porovnávaných označení je slovo „well“, ktoré má pochvalný charakter a jeho výskyt v ochranných známkach je veľmi častý, pričom dominantnými prvkami prihláseného označenia sú slovo „Sport“ a obrazové znázornenie kríža s bežiacou postavou. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľ si prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou nespojí. V tejto súvislosti prihlasovateľ tiež poukázal na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-334/05 z 12. júna 2007, OHIM vs. Shaker a vo veci C-193/06 z 20. septembra 2007, Nestlé vs. OHIM, podľa ktorých „posúdenie podobnosti možno oprieť len o jeden dominantný prvok výlučne v situácii, kedy všetky ostatné prvky ochrannej známky budú zanedbateľné“, čo v preskúmanom prípade podľa jeho názoru nie je splnené.

Čo sa týka tvrdenia prvostupňového orgánu, že posúdenie, či staršia ochranná známka má, resp. nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary, nemôže byť predmetom konania o námietkach, prihlasovateľ konštatoval, že uvedené nemá oporu v právnom poriadku.

V tejto súvislosti poukázal jednak na rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) vo veci zamietnutia prihlášky ochrannej známky EÚ č. 7468994 „Botoceutical“, ako aj na rozhodnutie úradu zn. POZ 5436-2010/N-27-2014/Ob, podľa ktorých čím je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky vyššia, tým vyššie je nebezpečenstvo zámény. Doplnil, že známosť staršej ochrannej známky a jej rozlišovacia spôsobilosť v očiach dotknutej

verejnosti je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny kľúčovou okolnosťou, nakoľko čím je vyššia miera známosti ochrannej známky, tým vyššia miera ochrany jej prislúcha, a naopak. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, podľa ktorého čím je nižšia rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, tým nižšia je aj miera jej ochrany.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne.

Listom úradu z 16. októbra 2020 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 v konaní.

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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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

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

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 957-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. mája 2019 prihlasovateľom A.M.S.C., s. r. o., Černyševského 30, 851 01 Bratislava a zverejnená vo vestníku úradu 2. júla 2019 pre tovary „*odevy obsahujúce látky na chudnutie; pokrývky hlavy; palčiaky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; legínsy; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie); šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; tričká; šatky na krk; telocvičné úbory; čelenky (oblečenie); kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; pánska spodná bielizeň (slipy); dreváky; sandále; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; papuče; športové tričká, dresy; legíny; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrchné ošatenie; nohavice; cyklistické oblečenie; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kombinézy (oblečenie); košele s krátkym rukávom; odevy; košele; župany; opasky (časti odevov); spodná bielizeň; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); čiapky; pracovné plášte“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, CSP PARIS FASHION GROUP, 68 Rue Henri Matisse, 02230 FRESNOY-LE-GRAND, Francúzsko, je majiteľom slovnnej ochrannej známky EÚ č. 527630 „WELL“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*clothing; footwear; headgear; lingerie; hosiery*“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy; bielizeň; pančuchový tovar) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to s ohľadom na hodnotenie podobnosti posudzovaných označení, ako aj s ohľadom na celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov 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 prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*odevy obsahujúce látky na chudnutie; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; športové tielka; legínsy; tričká; telocvičné úbory; plavky (pánske); plavky; plážové oblečenie; športové tričká; dresy; legíny; nepremokavé odevy; vrchné ošatenie; nohavice; cyklistické oblečenie kombinézy (oblečenie); košeľe s krátkym rukávom; košeľe; župany; pracovné plášte opasky na doklady a peniaze (časti odevov); papierové klobúky (oblečenie); šatky na krk; čelenky (oblečenie); pyžamá; šály; šatky; opasky (časti odevov); šály uviazané pod krkom; palčiaky; dreváky; sandále; plážová obuv; papuče; pokrývky hlavy; šilty (pokrývky hlavy); sprchovacie čiapky; kúpacie čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); čiapky; pánska spodná bielizeň (slipy); spodná bielizeň pohlcujúca pot; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky)*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; bielizeň*“ v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné nárokované tovary sú buď zhodne obsiahnuté v zozname tovarov staršej ochrannej známky alebo ide o špecifické tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii tovarov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „vrecká na odevy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán označil za súvisiace s odevmi (resp. s ich balením), keďže majú rovnakých výrobcov, distribučné kanály a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti, a teda konštatoval ich podobnosť s tovarmi „odevy“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tieto preskúmavať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska, pričom z vizuálneho hľadiska konštatoval nízku mieru ich podobnosti. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že posudzované označenia obsahujú slovný prvok „Well“/„WELL“, ktorý je jednak jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň dištinktívnym prvkom posudzovaných označení. Podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nedokáže podľa prvostupňového orgánu vylúčiť ani prítomnosť ďalších prvkov v prihlásenom označení, ktoré možno podľa jeho názoru vo vzťahu ku kolíznym tovarom považovať za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo za prvky opisné.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochranou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Predmetom porovnania je prihlásené obrazové označenie vyhotovené v rôznych odtieňoch modrej farby. Je tvorené slovným prvkom „SportWell“ napísaným štandardným typom písma a bežiacou postavou umiestnenou na ľavej strane od slovného prvku, na ktorej pozadí sa nachádza obrys v tvare kríža. Hoci prihlásené označenie pozostáva z jedného slovného prvku, spotrebiteľom bude vďaka použitiu veľkých písmen „S“ a „W“ okamžite jasné, že v danom prípade ide o spojenie dvoch slov „Sport“ a „Well“. V prípade staršej ochrannej známky ide o slovnú ochrannú známku, ktorá je tvorená jediným slovným prvkom „WELL“.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané označenia zhodne obsahujú rovnaký slovný prvok „well“. Čo sa týka odlišností posudzovaných označení, tieto spočívajú jednak v obrazovom prvku prihláseného označenia, v počte slov, ktorými sú označenia tvorené („sport“, „well“ vs. „well“), ako aj v ich odlišnej grafickej úprave. Napriek uvedeným odlišnostiam kolíznych označení s ohľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „well“ v predmetných označeniach, ktorý je v oboch označeniach dostatočne viditeľný, istú mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení nemožno vylúčiť.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že prihlásené označenie bude reprodukované ako „športvel“ a staršia ochranná známka ako „vel“. S prihliadnutím na skutočnosť, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie zhodne slovo „vel“, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich čiastočnej fonetickej podobnosti.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „WELL“, ktorý po preklade z anglického jazyka bude spotrebiteľom vnímaný vo význame „dobrý; dobre; správne“. Predmetný slovný prvok je súčasťou aj slovného spojenia, ktorým je tvorené prihlásené označenie. V prihlásenom označení je tento doplnený jednak o slovný prvok „sport“, ktorého ekvivalent sa nachádza aj v slovenskom jazyku ako „šport“, ako aj o obrazový prvok, ktorý bude spotrebiteľom vnímaný ako bežiaci postava (športovec) spolu s obrysom kríža (pripomínajúceho zdravotnícky kríž), a teda obrazový prvok bude podporovať význam slovného prvku „sport“. Prihlásené označenie bude ako celok vnímané vo význame „športuj dobre, správne“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že posudzované označenia sú sémanticky podobné, a to na základe toho, že navodzujú rovnakú významovú súvislosť založenú na slovnom prvku „well“.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. 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. S ohľadom na povahu dotknutých tovarov, relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, pričom pri časti spotrebiteľskej verejnosti praktizujúcej šport je zrejmé, že takíto spotrebiteľia budú pozorní a obozretní pri výbere týchto tovarov, a teda miera pozornosti spotrebiteľov môže variovať od nízkej až po priemernú.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a 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 staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia.

Čo sa týka staršej ochrannej známky, ktorá je tvorená jediným slovným prvkom „WELL“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že túto je vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré predstavujú odevy, obuv, pokrývky hlavy a bielizeň, potrebné považovať za označenie s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že predmetný slovný prvok priamo neodkazuje na žiadnu z vlastností kolíznych tovarov. Naopak, slovný prvok „sport“ v prihlásenom označení priamo odkazuje na druh, zameranie či účel kolíznych tovarov, teda, že ide o rôzne oblečenie, bielizeň či obuv, ktoré sú určené najmä na využitie pri športe, a preto predmetný slovný prvok možno považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka obrazového prvku bežiacej postavy spolu s obrysom kríža v prihlásenom označení, tomuto prvku možno s ohľadom na jeho grafické vyobrazenie či farebnosť priznať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že tieto sú čiastočne podobné z fonetického a sémantického hľadiska, pričom ani z vizuálneho hľadiska nemožno istú mieru ich podobnosti vylúčiť. Zistená podobnosť kolíznych označení zo všetkých troch hľadísk je založená na prítomnosti slovného prvku „well“ v porovnávaných označeniach, ktorý ma vo vzťahu ku kolíznym tovarom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a je zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky. Čo sa týka odlišností porovnávaných označení, tieto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať za dostatočné na to, aby na ich základe dokázal priemerný spotrebiteľ porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch jednoznačne odlíšiť, a to najmä v prípade, ak nebude mať možnosť ich priameho porovnania. Vyobrazenie bežiacej postavy (športovca) je síce s ohľadom na grafickú úpravu prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, avšak je potrebné pripustiť, že obrazový prvok ako taký podporuje význam slovného prvku „sport“, ktorý len priamo odkazuje na druh, zameranie či účel kolíznych tovarov, a teda je vo vzťahu ku kolíznym tovarom prvkom opisným, t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na spoločný slovný prvok kolíznych označení „Well“/„WELL“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň dištinktívnym prvkom posudzovaných označení, ako aj vzhľadom na povahu ostatných prvkov prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, nie je možné vylúčiť, že v prípade stretu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na zhodných, resp. podobných tovaroch sa môže spotrebiteľ domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov, príp. si spotrebiteľ môže myslieť, že ide o ďalšiu verziu staršej ochrannej známky.

Čo sa týka rozsudku NS SR sp. zn. 5Sžhuv/2/2011, rozhodnutia úradu zn. POZ 875-2007 N/242-2008/Gas, ako aj zásady legitímneho očakávania, na ktoré prihlasovateľ poukázal v rámci rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán uvádza, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je potrebné vždy prihliadnuť na špecifiká každého konkrétneho prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že každé konanie vo veciach ochranných

známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať rozhodnutia v konaniach o iných ochranných známkach. Odkazy na rozhodnutia vo veci iných ochranných známkov môžu byť relevantné iba v prípade, ak by boli založené na rovnakých skutkových okolnostiach. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené dopĺňa, že predmetom posúdenia v konaní, na ktoré sa odvolal prihlasovateľ, neboli zhodné ani podobné označenia, a teda závery prijaté v rámci posúdenia ich podobnosti nie sú pre daný prípad rozhodujúce.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že argument prihlasovateľa, podľa ktorého staršia ochranná známka „WELL“ je absolútne neznáma na území Slovenskej republiky a pre slovenského spotrebiteľa tak nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, je irelevantný, pretože úrad nekoná o zápisnej spôsobilosti staršej ochrannej známky. V preskúmanom prípade je predmetom posúdenia pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ide o námietkové konanie, ktorého účelom je zabezpečenie ochrany práv tretích osôb prostredníctvom podania námietok, pričom úrad rozhoduje výlučne o existencii pravdepodobnosti zámery medzi označením prihláseným na zápis do registra a ochrannou známkou, ktorá má skoršie právo prednosti ako označenie, proti zápisu ktorého námietky smerujú. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že staršia ochranná známka nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, dopĺňa, že v konaní o námietkach podaných namietateľom proti zápisu prihláseného označenia do registra nie je možné spochybňovať rozlišovaciu spôsobilosť (tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť) staršej ochrannej známky, ale je potrebné vychádzať z toho, že táto ochranná známka rozlišovacou spôsobilosťou disponuje, keďže ide o zapísanú staršiu ochrannú známku EÚ so skorším právom prednosti, platnú na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň uvádza, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 zákona o ochranných známkach je tzv. absolútnou zápisnou výlukou a má za následok, že takéto označenie úrad nezapíše do registra ochranných známkov. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia si však nemožno zamieňať s tým, že ochranná známka nie je dostatočne známa. Pokiaľ mal prihlasovateľ v úmysle v konaní poukázať na skutočnosť, že sa staršia ochranná známka na relevantnom území nepoužíva mal možnosť v zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach v konaní o námietkach smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia do registra žiadať preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, a to v lehote dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach, pričom tak neurobil. Ohľadom rozlišovacej spôsobilosti možno doplniť, že ochranné známky môžu mať rôzny (avšak vždy istý) stupeň tzv. vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, ktorý môže variovať od nízkeho až po vysoký a práve v tomto kontexte je potrebné vnímať aj judikatúru týkajúcu sa rozlišovacej spôsobilosti, na ktorú poukázal prihlasovateľ v rozklade.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom prihláseného označenia, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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



Mgr. Matúš Medvec MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika