



Banská Bystrica 8. 12. 2022

POZ 242-2019/II-82-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. júla 2020 namietateľom Fred Perry (Holdings) Limited, 37 Mount Pleasant, Clerkenwel, Londýn WC1X0AA, Veľká Británia, v konaní zastúpeným spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 242-2019/N-75-2020 z 30. júna 2020 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 242-2019, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Martina Pavloviča, Októbrová 661, 013 03 Varín (ďalej „prihlasovateľ“), 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 242-2019/N-75-2020 z 30. júna 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 242-2019/N-75-2020 z 30. júna 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 242-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk EÚ, konkrétne obrazovej ochrannej známky EÚ č. 264804 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 274159 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11427945 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11432275 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11716751 (ďalej „piata staršia ochranná známka“ alebo prvá až piata staršia ochranná známka spolu aj „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom nárokované tovary prihláseného označenia sú zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a piatou staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény ani pravdepodobnosť asociácie. Hoci v prípade časti tovarov prihláseného označenia nárokovaných v triede 18 a 25 bola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi piatej staršej ochrannej známky, na základe porovnania posudzovaných označení prvostupňový

orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a sémantického hľadiska len v minimálnej miere, pričom ich fonetické porovnanie nebolo možné vykonať vzhľadom na to, že piata staršia ochranná známka neobsahuje žiaden slovný prvok. Prvostupňový orgán zastal názor, že celkový dojem vyvolaný prihláseným označením a piatou staršou ochrannou známkou je zreteľne odlišný, a preto si spotrebiteľ kolízne označenia nezamení. Zároveň podľa prvostupňového orgánu v predmetnom prípade možno vylúčiť aj vznik asociácie medzi kolíznymi označeniami, pretože spotrebiteľ sa v prípade prihláseného označenia nebude orientovať len na základe jeho obrazového prvku, ale jeho pozornosť jednoznačne pritiahne slovný prvok „MARTIN 'O LORENZ“, keďže ide o dominantný prvok v označení. Ani pri zohľadnení ďalších starších ochranných známok nie je podľa prvostupňového orgánu pravdepodobný vznik súvislosti medzi kolíznymi označeniami, keďže staršie ochranné známky sú vždy tvorené len obrazovým prvkom (vavrínový veniec/prekřížené ratolesti) a neobsahujú žiadny slovný prvok, t. j. aj koncepcia starších ochranných známok sa líši od prihláseného označenia.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že staršie ochranné známky majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, prvostupňový orgán konštatoval, že uvedené je potrebné v konaní o námietkach preukázať, čo však namietateľ neurobil.

Čo sa týka námietok založených na prvej až štvrtej staršej ochrannej známke, prvostupňový orgán poukázal na to, že tieto rovnako ako piata staršia ochranná známka pozostávajú len z obrazového prvku dvoch prekřížených ratolestí čiernej farby s nepatrnými rozdielmi medzi veľkosťou, hustotou a dĺžkou listov, a tvarom vetvičiek. Vzhľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že tretia a štvrtá staršia ochranná známka sú zapísané pre rovnaké tovary a služby ako piata staršia ochranná známka, a prvá a druhá staršia ochranná známka sú zapísané pre časť tovarov piatej staršej ochrannej známky v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podrobné porovnanie prihláseného označenia s prvou až štvrtou staršou ochrannou známkou by podľa prvostupňového orgánu nemalo vplyv na výsledok napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so zamietnutím námietok.

Namietateľ nesúhlasil s postupom prvostupňového orgánu, ktorý vzhľadom na charakter starších ochranných známok a rozsah tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto zapísané v registri, prednostne porovnával prihlásené označenie s piatou staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti zdôraznil, že námietky boli založené aj na známkovom rade. Skutočnosť, že staršie ochranné známky sú tvorené len vyobrazením vavrínového venca, zatiaľ čo prihlásené označenie obsahuje aj slovný prvok „MARTIN 'O LORENZ“, nezabezpečí podľa namietateľa ich vzájomnú odlišiteľnosť.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, namietateľ tieto považoval za podobné vo vysokej miere. Grafické vyobrazenie obrazových prvkov predmetných označení, ktoré aj prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné, namietateľ označil za dominantný prvok v prihlásenom označení. Slovný prvok prihláseného označenia „MARTIN 'O LORENZ“ nie je podľa jeho názoru dominantným prvkom označenia, hoci zaberá väčšiu plochu ako obrazový prvok, a to s ohľadom na skutočnosť, že ide o bežné meno, resp. priezvisko bez rozlišovacej spôsobilosti. Naopak, grafické prvky porovnávaných označení sú takmer rovnaké, tvar lístkov a ich usporiadanie, ako aj zakončenie každej vetvičky jedným lístkom tvoria vo vnímaní spotrebiteľa dojem identickej prekřízenej ratolesti.

Argument prihlasovateľa, že grafický prvok prihláseného označenia je inšpirovaný parožíom jeleňa, je podľa namietateľa neakceptovateľný, pretože parožie jeleňa nemá nič spoločné s obrazovým prvkom prihláseného označenia, ktoré je tvorené rovnakými, pravidelnými lístkami prekříženými do tvaru vavrínového venca.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, namietateľ zastal názor, že s ohľadom na skutočnosť, že obrazový prvok prihláseného označenia je jeho dominantným prvkom, porovnávané označenia možno aj z tohto hľadiska považovať za vysoko podobné.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, namietateľ uviedol, že spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť prihlásené označenie od starších ochranných známok, a to najmä v prípadoch, kedy nebude mať k dispozícii predmetné označenie vedľa seba, takže ich bude len podvedome vnímať, teda nemusí si ich presne uchovať v pamäti. Ani v prípade, ak spotrebiteľ príde do kontaktu s porovnávanými označeniami v rámci jedného obchodného priestoru, nemožno podľa namietateľa vylúčiť pravdepodobnosť ich zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Podľa namietateľa ani

nedišťinkťivny slovny prvok prihláseného označenia nemôže zabezpečiť jeho odlíšiteľnosť od starších ochranných známok, keďže všetky predmetné označenia obsahujú veľmi podobný grafický prvok, vyobrazenie vavrínového venca, ktorý je dominantným prvkom prihláseného označenia s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, teda prvkom, podľa ktorého si spotrebiteľ prihlásené označenie zapamätá.

V závere namietateľ opäť uviedol, že prvostupňový orgán sa mal zaoberať porovnaním prihláseného označenia so všetkými staršími ochrannými známkami, keďže námietky boli založené aj na známkovom rade namietateľa.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby prihlásenému označeniu nebola priznaná ochrana na území Slovenskej republiky.

Listom úradu zo 4. septembra 2020 bol rozklad zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril ani nepožiadal o jej predĺženie.

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 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 účastníkom 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 § 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. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 242-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. februára 2019 prihlasovateľom Martinom Pavlovičom, Októbrová 661, 013 03 Varín a zverejnená vo vestníku úradu 6. mája 2019 pre tovary „*horolezecké palice; alpinistické palice; krúžky na dáždnyky; peňaženky; palice na dáždnyky; školské tašky (aktovky); puzdrá na navšťivenky; kožené škatule na klobúky; cestovné kufre; kožené remienky; imitácie kože; dáždnyky; tašky na nosenie detí; obaly na dáždnyky; plecniaky; kožené podbradníky; slnečníky; kožušiny; rúčky na dáždnyky; náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufriky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kufre; rúčky na kufre; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufrik na toaletné potreby (prázdnny); kožené náramenné pásy; torby; cestovné obaly na odevy; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; kožené obloženia nábytku; športové tašky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; randfels (japonské školské tašky); kožené štítky; rukoväte na nákupné tašky; cestovné kolieskové kufre; kolieskové batožiny; turistické palice; trekkingové palice“ v triede 18, „*oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; pracovné plášte; boa; čiapky; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé**

čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušínové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; členky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových“ v triede 25 a pre služby „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Fred Perry (Holdings) Limited, 37 Mount Pleasant, Clerkenwel, Londýn WC1X0AA, Veľká Británia, je majiteľom:

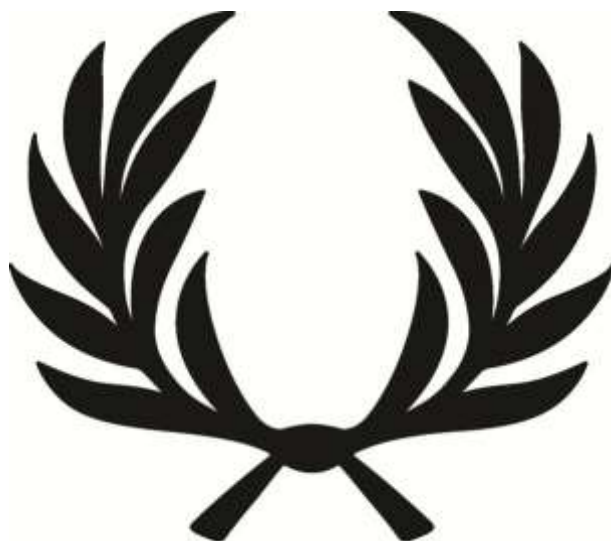
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 264804 (prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 10. júna 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „bags; tennis bags; sports bags; holdalls; wallets; purses; articles of luggage; suitcases; back packs; rucksacks; brief cases; handbags; trunks; travelling bags; shoe bags; bags for mountain climbing; beach bags; school bags; satchels; shopping bags; tote bags; shoulder bags; umbrellas; luggage straps; luggage tags“ (tašky; tenisové vaky; športové tašky; vaky; náprsné tašky; peňaženky; batožinové výrobky; kufre; plecniaky; ruksaky; aktovky; kabelky; cestovné kufre; cestovné tašky; tašky na topánky; horolezecké plecniaky; plážové tašky; školské aktovky; školské tašky; nákupné tašky; veľké nákupné tašky; tašky cez rameno; dáždnyky; popruhy na batožinu; štítky na kufre) v triede 18, „clothing; footwear; headgear“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy) v triede 25 a „toys, games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees“ (hry a hračky; gymnastické zariadenia a športové potreby nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček) v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 274159 (druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 17. júna 1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre rovnaké tovary ako prvá staršia ochranná známka; vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11427945 (tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 14. decembra 2012, zapísanej pre rovnaké tovary a služby ako piata staršia ochranná známka; vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11432275 (štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 17. decembra 2012, zapísanej pre rovnaké tovary a služby ako piata staršia ochranná známka; vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11716751 (piata staršia ochranná známka) s právom prednosti od 5. apríla 2013, zapísanej pre tovary „soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; toiletries; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; aftershave preparations; oils, creams and lotions for the skin; hair care preparations; talcum powder; preparations for the bath and shower; shower gel; bath foam; bath oil; shaving preparations; nail care preparations; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet preparations; leather cleaners and polishes“ (mydlá; voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kolínske vody, toaletné vody, parfumové telové spreje; prípravky po holení; oleje, pleťové krémy a vody; prípravky na ošetrovanie vlasov; toaletný púder; prípravky na sprchovanie a do kúpeľa; sprchové gély; pena do kúpeľa; kúpeľové oleje; prípravky na holenie; prípravky na ošetrovanie nechtov; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; ústne vody bez liečivých prísad; dezodoranty; antiperspiranty pre osobnú potrebu; toaletné prípravky bez liečivých prísad; prípravky na čistenie a leštenie kože) v triede 3, „apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; recorded media, computer hardware and firmware; computer software; software downloadable from the Internet; downloadable electronic publications; compact discs; digital music; telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone accessories; contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing for protection against injury, accident, irradiation or fire; holders, covers and cases adapted for telecommunications apparatus, computers, laptops, mobile phones, contact lenses, spectacles, sunglasses, photographic apparatus; spectacle frames, sunglasses frames“ (prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; záznamové médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; stiahnuteľné elektronické publikácie; kompaktné disky; digitálna

hudba; telekomunikačné prístroje; podložky pod myš; príslušenstvo pre mobilné telefóny; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred poranením, úrazmi, ožiareními alebo ohňom; puzdrá, kryty a obaly pre telekomunikačné prístroje, počítače, laptopy, mobilné telefóny, kontaktné šošovky, okuliare, slnečné okuliare, fotografické prístroje; rámy okuliarov, rámy slnečných okuliarov) v triede 9, „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; parts and accessories for horological and chronometric instruments; cuff-links; ornamental pins; badges; tie pins; key rings; jewellery cases*“ (drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; klenoty; drahé kamene; hodinárske výrobky a prístroje na meranie časti; súčiastky a príslušenstvo pre hodinárske výrobky a prístroje na meranie času; manžetové gombíky; ozdobné ihlice; odznaky; ihlice na kravaty; krúžky na kľúče; šperkovnice) v triede 14, „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; walking sticks; bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, handbags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, luggage straps, luggage tags; credit card holders; coin holders; key holders; card holders; garment bags; cosmetic cases and bags*“ (koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, surové; cestovné kufre a cestovné tašky; dáždnyky, slnečníky; vychádzkové palice; tašky, tenisové vaky, športové tašky, vaky, náprsné tašky, peňaženky, batožinové výrobky, kufre, plecniaky, ruksaky, aktovky, kabelky, tašky na topánky, horolezecké plecniaky, plážové tašky, školské aktovky, školské tašky, veľké nákupné tašky, tašky cez rameno, popruhy na batožinu, štítky na kufre; puzdrá na kreditné karty; zásobníky na mince; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; obaly na odevy; kozmetické kufríky a taštičky) v triede 18, „*clothing; footwear; headgear*“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy) v triede 25, „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; bags adapted for sporting articles; computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor*“ (hry a hračky; gymnastické zariadenia a športové potreby nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček; tašky prispôbené na nosenie športových potrieb; počítačové herné zariadenia, upravené na používanie spolu s externou obrazovkou alebo monitorom) v triede 28 a pre služby „*retail services connected with soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, colognes, eau de toilette, perfume body sprays, aftershave preparations, oils, creams and lotions for the skin, hair care preparations, talcum powder, preparations for the bath and shower, shower gel, bath foam, bath oil, shaving preparations, nail care preparations, hair lotions, dentifrices, non-medicated mouthwashes, deodorants, anti-perspirants for personal use, non-medicated toilet preparations, leather cleaners and polishes, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, recorded media, computer hardware and firmware, computer software, software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications, compact discs, digital music, telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor, mouse mats, mobile phone accessories, contact lenses, spectacles and sunglasses, clothing for protection against injury, accident, irradiation or fire, holders, covers and cases adapted for telecommunications apparatus, computers, laptops, mobile phones, contact lenses, spectacles, sunglasses, photographic apparatus, spectacle frames, sunglasses frames, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, parts and accessories for horological and chronometric instruments, cuff-links, ornamental pins, badges, tie pins, key rings, jewellery cases, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, handbags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, luggage straps, luggage tags, credit card holders, notebook holders, coin holders, key holders, card holders, garment bags, cosmetic cases and bags, clothing, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, bags*“ (maloobchodné služby spojené s mydlami, voňavkářskými výrobkami, esenciálnymi olejmi, kozmetickými prípravkami, toaletnými prípravkami, kolínskymi vodami, toaletnými vodami, parfumovanými telovými sprejmi, prípravkami po holení, olejmi, pleťovými krémami a mliekami, prípravkami pre starostlivosť o vlasy, toaletnými púdrami, prípravkami do kúpeľa a sprchy, sprchovými gélmami, penami do kúpeľa, olejmi do kúpeľa, prípravkami na holenie, prípravkami na ošetrovanie nechtov, vlasovými vodami, prípravkami na čistenie zubov, ústnymi vodami bez liečivých prísad, dezodorantami, antiperspirantami na osobné účely, toaletnými prípravkami bez liečivých prísad, výrobkami na čistenie a leštenie kože, zariadeniami na nahrávanie, prenos alebo

reprodukovaním zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, gramofónovými platňami, záznamovými médiami, počítačovým hardvérom a firmvérom, počítačovým softvérom, softvérom stiahnuteľným z internetu, stiahnuteľnými elektronickými publikáciami, kompaktnými diskami, digitálnou hudbou, telekomunikačnými prístrojmi, počítačovými hernými zariadeniami upravenými na používanie spolu s externou obrazovkou alebo monitorom, podložkami na myš, príslušenstvom pre mobilné telefóny, kontaktnými šošovkami, okuliarmi a slnečnými okuliarmi, odevmi na ochranu pred poranením, úrazmi, ožiareními alebo ohňom, držiaky, puzdrami, krytmi a obalmi pre telekomunikačné prístroje, počítače, laptopy, mobilné telefóny, kontaktné šošovky, okuliare, slnečné okuliare, fotografické prístroje, rámami na okuliare, rámami pre slnečné okuliare, výrobkami z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovaných drahými kovmi, klenotmi, drahokamami, hodinárskymi výrobkami a prístrojmi na meranie času, súčiastkami a príslušenstvom pre hodinárske výrobky a prístroje na meranie času, manžetovými gombíkmi, ozdobnými ihlicami, odznakmi, ihlicami na kravaty, krúžkami na kľúče, šperkovicami, kožou a imitáciou kože, a výrobkami z vyrobenými z týchto materiálov, zvieracími kožami, cestovnými kuframi a cestovnými taškami, dáždňikmi, slnečníkmi, vychádzkovými palicami, taškami, tenisovými vakmi, športovými taškami, vakmi, náprsnými taškami, peňaženkami, batožinovými výrobkami, kuframi, plecniakmi, ruksakmi, aktovkami, kabelkami, taškami na topánky, horolezeckými taškami, plážovými taškami, školskými aktovkami, školskými taškami, veľkými nákupnými taškami, taškami cez rameno, popruhmi na batožinu, štítkami na kufre, puzdrami na kreditné karty, puzdrami na notebook, zásobníkmi na mince, puzdrami na kľúče, puzdrami na navštívenky, obalmi na odevy, kozmetickými kufríkmi a taštičkami, odevom, obuvou, pokrývkami hlavy, hrami a hračkami, gymnastickými zariadeniami a športovými potrebami, ozdobami na vianočný stromček, taškami) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie piatej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a piatou staršou ochrannou známkou. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámeny. Zároveň zastal názor, že prvostupňový orgán sa mal zaoberať porovnaním prihláseného označenia so všetkými staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o samotné hodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti 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.

S ohľadom na charakter starších ochranných známk a rozsah tovarov a služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané do registra a pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známk, prvostupňový orgán prednostne porovnával prihlásené označenie s piatou staršou ochrannou známkou.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami piatej 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 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami piatej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k nasledujúcim záverom.

Vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihláseného označenia „*peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; cestovné kufre; imitácie kože; dáždníky; plecniaky; slnečníky; náprsné tašky; horolezecké plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdný); torby; puzdrá na kľúče; športové tašky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú obsiahnuté doslovne alebo synonymicky v zozname tovarov, pre ktorý je piata staršia ochranná známka zapísaná v rovnakej triede. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán predmetné kolízne tovary označil za zhodné.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „*horolezecké palice; alpinistické palice; turistické palice; trekkingové palice; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); sieťové nákupné tašky; randsels (japonské školské tašky); tašky na nosenie detí; diplomatické kufríky; lodné kufre; kufríky; cestovné kolieskové kufre; kolieskové batožiny; kožené škatule na klobúky; kožené remienky; kožené podbradníky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené náramenné pásy; kožené obloženia nábytku; kožené štítky; turistické plecniaky; vaky na nosenie dojčiat; spoločenské kabelky: cestovné obaly na odevy*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno podľa prvostupňového orgánu zaradiť do širších kategórií tovarov, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná piata staršia ochranná známka, konkrétne „*vychádzkové palice; tašky; batožinové výrobky, kufre; koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; plecniaky; kabelky; obaly na odevy*“, a teda ide o zhodné tovary.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*obaly na dáždníky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za podobné s tovarmi piatej staršej ochrannej známky „*dáždníky*“ v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné tovary sú predávané na rovnakom mieste, keďže sú súčasťou jedného produktu, teda ide o doplnkové tovary. Zároveň môžu pochádzať od rovnakého výrobcu a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*kožušiny*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za podobné vo vysokej miere s tovarmi piatej staršej ochrannej známky „*zvieracie kože, surové*“ v rovnakej triede, pretože ide o tovary, ktorých charakter je identický a slúžia na rovnaký účel. Zároveň môžu pochádzať od rovnakého výrobcu, predávať sa na rovnakých miestach a byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*šatky na nosenie dojčiat*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno podľa prvostupňového orgánu označiť za podobné v nižšej miere s tovarmi piatej staršej ochrannej známky „*odevy; resp. pokrývky hlavy*“, keďže medzi odevy radíme aj šatky, ktoré možno použiť nielen ako módný doplnok, ale

aj na špeciálny účel (nosenie detí), môžu byť predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*krúžky na dáždniky; palice na dáždniky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto vyhodnotil prvostupňový orgán ako nepodobné s tovarmi piatej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z toho, že v prípade predmetných tovarov prihláseného označenia ide o polotovary používané na výrobu dáždnikov, resp. kufrov, tašiek. Uvedené tovary prihláseného označenia sú podľa prvostupňového orgánu svojou povahou, účelom a spôsobom použitia odlišné od tovarov piatej staršej ochrannej známky, sú ponúkané prostredníctvom odlišných distribučných kanálov, na iných predajných miestach a nie sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú obsiahnuté v zozname tovarov piatej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a teda ide o zhodné tovary.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „*oblečenie pre motoristov; pracovné plášte; boa; ramienka na dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); kravaty; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); kožušínové štóly; gabardénové plášte; šnurovačky; vesty; čepce (časti rehoľných odevov); závoje, kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; alby (liturgické rúcha); ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky); galoše; gymnastické cvičky; papuče; plážová obuv; dreváky; sandále; topánky; topánky na šport; športová obuv; lyžiarska obuv; valenky (ruské plstené čižmy); členkové topánky; baretky; čiapky; priliehavé čiapky; šilty; klobúky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); cylindre (klobúky); mitry (pokrývky hlavy); kúpacie čiapky; sprchovacie čiapky; papierové klobúky (oblečenie); šilty (pokrývky hlavy)“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto zaradil prvostupňový orgán do širšej kategórie tovarov „*odevy; obuv; pokrývky hlavy*“, pre ktoré je zapísaná piata staršia ochranná známka v rovnakej triede, a teda konštatoval ich zhodu.*

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*podbradníky, nie papierové; podbradníky s rukávmi okrem papierových; masky na spanie; štuple na kopačky; gamaše*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto označil prvostupňový orgán za podobné s tovarmi piatej staršej ochrannej známky „*odevy; obuv*“ v rovnakej triede, keďže môžu mať rovnakých poskytovateľov, distribučné kanály, ako aj koncových spotrebiteľov. Pokiaľ ide o kopačky (špeciálnu obuv), tieto majú na podrážke pripevnené štuple, ktoré sa zvyčajne dajú vymeniť, teda ide o doplnkové tovary vo vzťahu k obuvi. Gamaše predstavujú chráničlá členkov, resp. lýtok proti zime, teda druh odevu, a preto ide o tovary doplnkové vo vzťahu k odevom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*špičky na obuv; klobúkové kostry; sáry čižiem; náprsenky; kovové časti na obuv; zvršky topánok; hotové podšívky (časti odevov); košelové sedlá; pružné pásky na gamaše; vrecká na odevy; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhodnotil prvostupňový orgán ako nepodobné s tovarmi piatej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné tovary prihláseného označenia predstavujú polotovary používané na výrobu odevov, obuvi či pokrývok hláv. Uvedené tovary prihláseného označenia sú podľa prvostupňového orgánu svojou povahou,

účelom a spôsobom použitia odlišné od tovarov piatej staršej ochrannej známky, sú ponúkané prostredníctvom odlišných distribučných kanálov, na iných predajných miestach a nie sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Nárokované služby prihláseného označenia „*rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako reklamno-propagačné služby, vyhodnotil prvostupňový orgán ako nepodobné s tovarmi a službami piatej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že predmetné služby prihláseného označenia nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, ktoré by boli podobné či súvisiace s tovarmi alebo službami piatej staršej ochrannej známky, teda majú odlišný účel, povahu, ako aj spôsob poskytovania.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti porovnávaných tovarov a služieb neboli namietateľom 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 uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán na základe porovnania prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a sémantického hľadiska len v určitej, resp. minimálnej miere. Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolíznych označení, konštatoval, že toto, vzhľadom na skutočnosť, že piata staršia ochranná známka neobsahuje žiaden slovný prvok, nie je možné vykonať.

Ako vyplýva z podaného rozkladu namietateľ nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a piatou staršou ochrannou známkou. V odôvodnení rozkladu spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie ich podobnosti z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú dve obrazové označenia. Prihlásené označenie je tvorené jednak slovnými prvkami „MARTIN ´O LORENZ“ napísanými veľkými tlačnými písmenami, ktoré sú vytieňované, ako aj obrazovým prvkom v tvare dvoch prekrížených ratolestí. Slovné prvky sú v prihlásenom označení vizuálne dominantné, pretože vďaka svojej veľkosti v porovnaní s obrazovým prvkom okamžite upútajú pozornosť spotrebiteľa. Ich význam v prihlásenom označení zvyšuje aj skutočnosť, že spotrebitelia zvyčajne na ochranné známky odkazujú prostredníctvom slovných prvkov a nemajú vo zvyku opisovať obrazové prvky. Obrazový prvok je umiestnený v strede prihláseného označenia, a to priamo nad písmenom ´O. Celé prihlásené označenie je vyobrazené v zlatožltej farbe. Piata staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku v podobe dvoch prekrížených ratolestí čiernej farby. Napriek skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú podobný obrazový prvok predstavujúci prekrížené ratolesti, vzhľadom na uvedené odlišnosti (farebnosť, prítomnosť slovných prvkov v prihlásenom označení a ich veľkosť v porovnaní s obrazovým prvkom), ktoré ovplyvňujú celkový vizuálny dojem prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia budú z vizuálneho hľadiska podobné len v nízkej miere.

Čo sa týka fonetického porovnania, ktoré je založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou slovných prvkov označení, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že kolízne označenia nie je možné z fonetického hľadiska porovnať. Uvedené vyplýva z toho, že piata staršia ochranná známka neobsahuje žiadny slovný prvok, ktorý by mohol byť foneticky reprodukovateľný. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že uvedené nebolo namietateľom v podanom rozklade spochybnené.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia s piatou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „MARTIN ´O LORENZ“, ktoré budú spotrebiteľom vnímané ako mužské krstné meno a priezvisko. Zároveň je prihlásené označenie tvorené obrazovým prvkom v podobe dvoch prekrížených ratolestí, ktoré predstavujú symbol mieru, resp.

vítazstva. Piata staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku v tvare dvoch prekrížených ratolestí, ktorý bude vnímaný rovnako, ako obrazový prvok v prihlásenom označení. Hoci prihlásené označenie aj piata staršia ochranná známka sú tvorené obrazovými prvkami, ktoré spotrebiteľ bude vnímať v rovnakom význame, vzhľadom na ďalšie prvky prihláseného označenia (slovné prvky „MARTIN ´O LORENZ“), ktoré nemajú svoj náprotivok v piatej staršej ochrannej známke, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje sémantickú podobnosť predmetných označení len v určitej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán 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. V prípade kolíznych tovarov ide o tovary (najmä odevy, obuv, kufre, tašky a i.) určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom, vzhľadom na ich povahu a účel, venuje nižší až priemerný stupeň pozornosti.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti porovnávaných ochranných známk či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných ochranných známk. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné spojenie „MARTIN ´O LORENZ“ v prihlásenom označení je vo vzťahu ku kolíznym tovarom prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže priamo neodkazuje na žiadnu z ich vlastností. Čo sa týka obrazového prvku prekrížených ratolestí v porovnávaných označeniach, tomuto prvku je možné s ohľadom na jeho grafické vyobrazenie (tvar lístkov, ich usporiadanie, farebnosť) vo vzťahu ku kolíznym tovarom priznať rovnako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s piatou staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nízka miera vizuálnej a sémantickej podobnosti prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky nevedie ani v prípade ich použitia na zhodných tovaroch k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že odlišnosti spočívajúce predovšetkým v prítomnosti dominantných slovných prvkov v prihlásenom označení, ako aj v odlišnom farebnom prevedení posudzovaných označení a veľkosti ich obrazových prvkov, sú dostatočné na to, aby si spotrebiteľ predmetné označenia nezamenil, a to ani v prípade, ak nebude mať možnosť ich priameho porovnania vedľa seba. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako považuje za dôvodné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení. V tejto súvislosti uvádza, že s ohľadom na dominantnosť slovných prvkov v prihlásenom označení (veľkosť slovných prvkov vs. veľkosť obrazového prvku), ako aj s ohľadom na skutočnosť, že pri obrazovom označení sa spotrebiteľ väčšinou orientuje pomocou slovných prvkov, na základe ktorých môže na označenie spätne odkázať, nie je dôvodné predpokladať, že by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že kolízne tovary označené prihláseným označením budú pochádzať od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp., že prihlásené označenie je len ďalším označením namietateľa.

Vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami piatej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje predmetné námietky za nedôvodné, keďže v danom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach potrebných pre ich úspešné uplatnenie. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že závery prvostupňového orgánu ohľadne porovnania tovarov a služieb, neboli namietateľom v rozklade napadnuté, a to ani v rozsahu tých tovarov a služieb, ktoré prvostupňový orgán vyhodnotil ako nepodobné. Aj vzhľadom na uvedené, v kontexte skutočnosti, že orgán rozhodujúci o rozklade je viazaný jeho rozsahom, je zrejmé, že minimálne v rozsahu nepodobných tovarov a služieb, nebol dôvod pre spochybnenie záverov prvostupňového orgánu ohľadne celkového záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny.

K argumentu namietateľa, že prvostupňový orgán mal prihliadať na všetky staršie ochranné známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade každej staršej ochrannej známky, na ktorej boli námietky založené, ide o vyobrazenie prekrížených ratolestí, líšiacich sa len v detailoch (v tvare lístkov), výsledky porovnania prihláseného označenia s prvou až štvrtou staršou ochrannou známkou by nevedli k odlišnému výsledku, ako tomu bolo v prípade porovnania prihláseného označenia a piatej staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide vznik

mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, je potrebné uviesť, že napriek tomu, že prihlásené označenie obsahuje rovnaký motív ako všetky staršie ochranné známky (prekřížené ratolesti), nie je to dostatočné na to, aby spotrebiteľská verejnosť považovala prihlásené označenie za ďalšie označenie namietateľa, keďže jej pozornosť v prípade prihláseného označenia upútajú prednostne dominantné slovné prvky „MARTIN ‘O LORENZ“, ktoré sa v starších ochranných známkach nenachádzajú, pričom tieto vzhľadom na ich fantazijný charakter budú mať pre spotrebiteľa dôležitý význam z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti, a preto sú spôsobilé narušiť vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli naplnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné záver o zamietnutí podaných námietok považovať za správny.

Vzhľadom na 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

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
Martin Pavlovič, Stred 425, 023 54 Zázrivá, Slovenská republika