



Banská Bystrica 24. 2. 2023  
POZ 369-2022/N-25-2023

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Stokely-Van Camp, Inc., 700 Anderson Hill Road, 10577 Purchase New York, Spojené štáty americké (predtým Stokely-Van Camp, Inc., 555 W. Monroe Street, 60661-3716 Chicago, Illinois, Spojené štáty americké), zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava – Dúbravka (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „FORCE YOUR ENERGY“ do registra ochranných známkov, prihláseného 14.2.2022 prihlasovateľom BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou G. Lehnert, s. r. o., Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 369-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.4.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „FORCE YOUR ENERGY“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 369-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.5.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známkov:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 02083707 s právom prednosti od 9.2.2001, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 25, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „G“ č. 015108111 s právom prednosti od 15.2.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ „G“ č. 016993107 s právom prednosti od 18.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018667568 s právom prednosti od 8.3.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá ochranná známka).

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie obsahuje obrazové a slovné prvky a dodal, že slovný prvok „FORCE“ (sila) nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nie je rovnocenný s obrazovým prvkom blesku, pretože ho používajú aj iní výrobcovia na výrobkoch alebo v reklame („Nakupovať force – energetické nápoje“), a teda spotrebiteľ ho nemôže vzťahovať priamo k prihlasovateľovi. Podľa namietateľa ani slovný prvok „YOUR ENERGY“ (vaša energia) nemá

rozlišovaciú spôsobilosť a nie je rovnocenný s obrazovým prvkom, pretože vyjadruje priamy vzťah k energetickým nápojom, napr. pre športovcov.

K vizuálnemu porovnaniu označení namietateľ uviedol, že dominantným a dištinktívnym prvkom sporných označení je obrazový prvok blesku, pričom poukázal na skutočnosť, že pri vyberaní tovaru spotrebiteľom stojacim pred regálom plným rôznofarebných energetických nápojov môže dôjsť k vizuálnej zámene na základe dominantného obrazového prvku blesku (priložené obrázky rôznych energetických nápojov v regáloch s textom reklamy „Iontový Nápoj Gatorade Powder Lemon - ENERGY DRINKY BILLA“). Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval určitý stupeň podobnosti medzi spornými označeniami.

Podľa namietateľa sa fonetické porovnanie nedá vykonať, pretože toto musí byť založené na porovnaní zvukového vnemu vyvolaného vyslovovanými slovnými prvkami.

Pri sémantickom porovnaní označení namietateľ uviedol, že obrazový prvok blesku, ktorý sa stal symbolom pre energetické nápoje, je spojený s významom silného prírodného elektrostatického výboja produkovaného počas búrky a v spojení s energetickými nápojmi predstavuje okamžité nahromadenie energie v ľudskom organizme po jeho vypití a následný výdaj energie symbolicky vo forme blesku. Podľa namietateľa spotrebiteľovi pri orientácii na trhu pomôže uvedený obrazový prvok identifikovať ním označený tovar ako energetický nápoj, na základe čoho skonštatoval vyšší stupeň podobnosti sporných označení zo sémantického hľadiska.

Namietateľ ďalej skonštatoval aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami vzhľadom na zhodný obrazový prvok blesku, ktorý, ako uviedol, používa na jeho starších ochranných známkach tvoriacich známkový rad. V súvislosti so známkovým radom namietateľ doložil výpis z Trademark Records By Trademark so zoznamom jeho ochranných známk (19 zapísaných a 1 v konaní).

Pri porovnaní tovarov uviedol, že tovary prihlásené v triede 32 sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Na základe uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že na strane verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery a asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, a preto navrhol, aby úrad nepriznal prihláške obrazovej ochrannej známky „FORCE YOUR ENERGY“, číslo spisu POZ 369-2022, ochranu na území Slovenskej republiky v celom rozsahu.

Listom úradu zo 14.7.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 12.9.2022 v úvode zhrnul všetky argumenty namietateľa a uviedol, že s nimi nesúhlasí vzhľadom na nesprávne posúdenie spoločného obrazového prvku blesku ako dominantného prvku označení. Podľa prihlasovateľa sa dominancia prvku určuje hlavne na základe jeho umiestnenia, veľkosti, rozmerov alebo použitia farieb, v rozsahu, v akom majú vplyv na vizuálny vnem (rozsudok Súdneho dvora z 23. 10. 2002, T-6/01, bod 35). Skutočnosť, že prvok ochrannej známky sa môže alebo nemusí považovať za nerozlišujúci, nemá žiadny vplyv na posúdenie dominantnosti (rozsudok Súdneho dvora z 13. 6. 2006, T-153/03, bod 32).

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ uviedol, že v prípade prvej a štvrtej ochrannej známky namietateľa nemožno hovoriť o dominantnom prvku, keďže pozostávajú len z jediného obrazového prvku. V prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky je podľa prihlasovateľa dominantným a aj dištinktívnym prvkom písmeno „G“, pretože nie je vo vzťahu k energetickým nápojom opisné.

Vo zverejnenom označení má podľa prihlasovateľa slovný prvok „FORCE YOUR ENERGY“ rovnaký vplyv na vizuálne vnímanie ako obrazový prvok blesku vzhľadom na ich porovnateľnú veľkosť a výrazné farebné vyhotovenie, aj vzhľadom na to, že slovný prvok pri obrazových označeniach má väčší vplyv na spotrebiteľa. Prihlasovateľ dodal, že spoločný obrazový prvok blesku je vo vzťahu k energetickým nápojom prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože naznačuje vlastnosti tohto typu nealkoholických nápojov, a to dodanie energie, keďže blesk je bežne vnímaný ako symbol energie. Podľa prihlasovateľa sa spotrebiteľ so symbolom blesku bežne stretáva v rámci štandardizovaných značiek označujúcich elektrické vedenie, elektrické zariadenia, a preto aj pri energetickom nápoji bude u neho blesk evokovať energiu. Aj z tohto dôvodu preto mnoho výrobcov energetických nápojov používajú symbol blesku na obaloch

výrobkov s cieľom naznačiť ich vlastnosti (priložené obrázky rôznych spotrebiteľských balení energetických nápojov so symbolom blesku).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na konštatovanú nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti spoločného prvku blesku, na posúdenie podobnosti označení ako celkov bude mať vplyv podstatne odlišné grafické stvárnenie a ostatné prvky označení. Prihlasovateľ ďalej upozornil na odlišný tvar obrazového prvku blesku v označeniach namietateľa v porovnaní so zverejneným označením, pričom zdôraznil, že v prípade starších ochranných známk ide skôr o bližšie nešpecifikovaný čiernobiely mnohouholník a v prípade zverejneného označenia o trojrozmerný obrazový prvok, ktorý môže pripomínať zrkadlový obraz šikmo napísaného písmena „Z“. Podľa prihlasovateľa má na celkový vizuálny vnem zverejneného označenia významný vplyv aj slovný prvok, ktorý môže spotrebiteľom nepriamo evokovať pozitívne konotácie spojené s vlastnosťami nápoja.

Vzhľadom na uvedené sú porovnávané označenia podľa prihlasovateľa z hľadiska celkového vizuálneho dojmu odlišné.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že ak sa spotrebiteľ pomýli pri výbere energetického nápoja z regála plného rôznych energetických nápojov na základe obrazového prvku blesku, ako to tvrdil namietateľ, ide v takom prípade o podpriemerného až ľahkovážneho spotrebiteľa, ktorý nevenuje výberu produktu náležitú pozornosť.

Pri fonetickom porovnaní sporných označení prihlasovateľ súhlasil s konštatovaním namietateľa len do tej miery, že sa foneticky so zverejneným označením nedá porovnať iba prvé a štvrté označenia namietateľa. Fonetickým porovnaním druhej a tretej staršej ochrannej známky so zverejneným označením prihlasovateľ naopak dospel k záveru o ich odlišnosti vzhľadom na ich reprodukciu ako „gé“ vs. „fórs jór enerdži“.

Čo sa týka významového porovnania označení, podľa prihlasovateľa sú druhá a tretia staršia ochranná známka podobné so zverejneným označením len v nízkej miere (veľké písmeno „G“ s oranžovým bleskom alebo šípom vs. slovo „sila“ s červeným bleskom) a prvé a štvrté označenie namietateľa je so zverejneným označením podobné v strednej miere (farebný blesk alebo šíp vs. slovo „sila“ s červeným bleskom).

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením namietateľa o existencii jeho známkového radu, ktorá by mohla viesť k pravdepodobnosti asociácie medzi spornými označeniami z viacerých dôvodov, a to najmä z dôvodu, že namietateľ nepredložil dôkazy o riadnom používaní ochranných známk patriacich do tohto známkového radu, pretože verejnosť musí poznať skupinu ochranných známk v dôsledku ich reálneho používania na trhu. Prihlasovateľ dodal, že namietateľ bližšie nešpecifikoval, ktoré ochranné známky tvoria túto charakteristickú skupinu označení, s ktorými by si spotrebiteľ zverejnené označenie mohol spájať a zdôraznil, že obrazový prvok blesku je v označeniach namietateľa zakomponovaný rozdielne, a preto nemôže byť na ňom založený známkový rad a spotrebiteľ nemá dôvod domnievať sa, že zverejnené označenie patrí do skupiny ochranných známk namietateľa.

Prihlasovateľ zdôraznil, že obrazový prvok blesku, na ktorom si namietateľ založil známkový rad, je prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, navyše používaný na trhu rôznymi subjektmi, z čoho vyplýva aj užší rozsah ochrany vyplývajúci zo starších ochranných známk (napr. rozsudok Súdneho dvora z 29.9.1998, C-39/97, bod 18 alebo rozsudok Súdneho dvora z 11.11.1997, C-251/95, bod 24).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ skonštatoval, že medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, a preto navrhol, aby úrad zamietol námietky v celom rozsahu.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „FORCE YOUR ENERGY“, číslo spisu POZ 369-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.2.2022 prihlasovateľom BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.4.2022 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Stokely-Van Camp, Inc., 700 Anderson Hill Road, 10577 Purchase New York, Spojené štáty americké (predtým Stokely-Van Camp, Inc., 555 W. Monroe Street, 60661-3716 Chicago, Illinois, Spojené štáty americké) je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 02083707 s právom prednosti od 9.2.2001, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 25, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ „G“ č. 015108111 s právom prednosti od 15.2.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ „G“ č. 016993107 s právom prednosti od 18.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ si v podaných námietkach uplatnil aj obrazovú ochrannú známku EÚ č. 018667568, s právom prednosti od 8.3.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá však nespĺňa podmienku uvedenú v § 4 písm. c) zákona o ochranných známkach, pretože prihláška zverejneného označenia bola podaná 14.2.2022, teda pred dátumom prednosti predmetnej ochrannej známky namietateľa, a teda nie je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 32** – „energetické nápoje“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary:

**v triede 32** – „beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; beer, ale and porter; thirst-quenching drinks in liquid, powder and concentrated form; fruit-flavoured soft drinks and powders for making the same; fruit-flavoured non-alcoholic drinks and powders for the preparation thereof, thirst-quenching beverages; beverage mixers; preparations for making non-alcoholic drinks; fresh drinks aromatized with fruits and powder for making same; non-alcoholic drinks made from fruit juice and powders for preparing them“ (pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; pivo, pivo a porter; nápoje na uhasenie smädu v tekutej, práškovej a koncentrovanej forme; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou a prášky na ich výrobu; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou a prášky na ich prípravu, nápoje na uhasenie smädu; mixéry na nápoje; prípravky na

výrobu nealkoholických nápojov; čerstvé nápoje aromatizované ovocím a práškom na ich výrobu; nealkoholické nápoje vyrobené z ovocných štiav a práškov na ich prípravu).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary:

**v triede 32** – „*non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured beverages; non-alcoholic and non-carbonated beverages containing proteins; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; carbonated soft drinks; nutrient enhanced beverages; vitamin enhanced beverages; fruit drinks and fruit juices; energy drinks; sports drinks; protein-based shakes; flavours or essences syrups and other preparations for making beverages; thirst quenching drinks in liquid, powder and concentrate form; fruit-flavoured beverages and powders for making the same; thirst quenching beverages; beverage mixers; preparations for making non-alcoholic drinks; fresh drinks aromatized with fruits and powder for making same; concentrates and other preparations for making the aforementioned drinks*“ (nealkoholické nesýtené nápoje s ovocnou príchuťou; nealkoholické a nesýtené nápoje obsahujúce bielkoviny; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nápoje obohatené o živiny; nápoje obohatené o vitamíny; ovocné nápoje a ovocné šťavy; energetické nápoje; nápoje pre športovcov; šejky na báze proteínov; príchute alebo esencie, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nápoje pre potláčanie smädu v tekutej, práškovej a koncentrovanej podobe; ovocné nápoje a prášky na ich prípravu; nápoje pre potláčanie smädu; nápojové mixéry; prípravky pre výrobu nealkoholických nápojov; čerstvé nápoje s ovocnou vôňou a prášky pre ich výrobu; koncentráty a iné prípravky na prípravu vyššie uvedených nápojov).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 32** – „*non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured beverages; non-alcoholic and non-carbonated beverages containing proteins; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; carbonated soft drinks; nutrient enhanced beverages; vitamin enhanced beverages; fruit drinks and fruit juices; energy drinks; sports drinks; protein-based shakes; flavours or essences syrups and other preparations for making beverages; thirst quenching drinks in liquid, powder and concentrate form; fruit-flavoured beverages and powders for making the same; thirst quenching beverages; beverage mixers; preparations for making non-alcoholic drinks; fresh drinks aromatized with fruits and powder for making same; concentrates and other preparations for making the aforementioned drinks*“ (nealkoholické nesýtené nápoje s ovocnou príchuťou; nealkoholické a nesýtené nápoje obsahujúce bielkoviny; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nealkoholické perlivé nápoje; nápoje obohatené o živiny; nápoje obohatené o vitamíny; ovocné nápoje a ovocné šťavy; energetické nápoje; nápoje pre športovcov; šejky na báze proteínov; príchute alebo esencie, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nápoje pre potláčanie smädu v tekutej, práškovej a koncentrovanej podobe; ovocné nápoje a prášky na ich prípravu; nápoje pre potláčanie smädu; nápojové mixéry; prípravky pre výrobu nealkoholických nápojov; čerstvé nápoje s ovocnou vôňou a prášky pre ich výrobu; koncentráty a iné prípravky na prípravu vyššie uvedených nápojov).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*energetické nápoje*“ prihlásené v triede 32 spadajú pod všeobecne definované tovary prvej staršej ochrannej známky „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje*“ zapísané v rovnakej triede, a teda sú zhodné.

V triede 32 zoznam tovarov prihlásených pre zverejnené označenie a tiež zoznam zapísaných tovarov pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku obsahujú rovnako uvedené tovary „*energetické nápoje*“, preto ide o tovary zhodné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 369-2022)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 02083707)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 015108111)



Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 016993107)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať

s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „FORCE“ napísaného mierne štylizovaným typom písma červenej farby, pod ktorým sa nachádzajú slovné prvky „YOUR ENERGY“ napísané bielou farbou na pozadí oranžového obdĺžnika. Nad slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok červenej farby tvorený tromi spojenými priestorovými geometrickými útvarmi.

Prvá staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim len z obrazového prvku bielej farby s čiernym orámovaním, ktorý je tvorený nepravidelným mnohoúhelníkom.

Druhá staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim zo slovného prvku veľkého písmena „G“ bielej farby umiestneného na pozadí šedého štvorca. V strede písmena „G“ je v popredí umiestnený obrazový prvok nepravidelného mnohoúhelníka žltó-oranžovej farby s čiernym orámovaním.

Tretia staršia ochranná známka je tvorená rovnakým slovným aj obrazovým prvkom ako druhá staršia ochranná známka. Rozdiel spočíva len v chýbajúcom pozadí šedého štvorca.

**Z vizuálneho hľadiska** pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je možné nájsť istú mieru podobnosti medzi obrazovými prvkami označení pripomínajúcimi symbol blesku, keďže oba sú tvorené nepravidelnými mnohoúhelníkmi, avšak tieto sa líšia ich farebným vyhotovením (červená vs. biela) a najmä ich tvarom a priestorovým zobrazením. Obrazový prvok prvej staršej ochrannej známky je jediným prvkom označenia, na rozdiel od zverejneného označenia, ktoré obsahuje aj slovné prvky „FORCE YOUR ENERGY“. Slovný prvok „FORCE“ je červenej farby rovnako ako slovný prvok a vzhľadom na jeho veľkosť je nutné konštatovať jeho rovnocenné postavenie s obrazovým prvkom, čo sa týka ich dominancie v označení. Vzhľadom na uvedené nie je možné súhlasiť s názorom namietateľa, že obrazový prvok „blesku“ je dominantným a dištinktívnym prvkom sporných označení, keďže ako bolo uvedené, obrazový prvok zverejneného označenia nie je vo výraznom postavení vo vzťahu k slovnému prvku „FORCE“ a v staršej ochrannej známke je obrazový prvok jediným prvkom označenia, a teda nie je možné posúdiť jeho postavenie vo vzťahu k ďalším prvkom označenia. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, a pri zhodnotení zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky ako celkov, je možné konštatovať určitú, aj keď len minimálnu mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

K argumentu namietateľa, že pri vyberaní tovaru spotrebiteľom stojacim pred regálom plným rôznofarebných energetických nápojov od rôznych výrobcov môže dôjsť k vizuálnej zámene na základe dominantného obrazového prvku blesku je nutné uviesť, že v predmetnom námietkovom konaní podľa uplatneného námietkového dôvodu je posudzovaná podobnosť zverejneného označenia vo vzťahu k ochranným známkam namietateľa uplatneným v danom konaní a nie vo vzťahu ku všetkým ochranným známkam vyskytujúcim sa na trhu.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska platia pre porovnanie obrazových prvkov argumenty a závery uvedené v predchádzajúcom porovnaní, keďže obrazový prvok starších ochranných znáмок sa od obrazového prvku odlišuje nie len tvarom a priestorovým vyobrazením ale aj farbou (červená vs. žltó-oranžová). Veľké písmeno „G“ starších ochranných znáмок, aj keď v pozadí obrazového prvku, prispieje najmä vzhľadom na jeho veľkosť k odlišeniu od zverejneného označenia, keďže písmeno „G“ nie je v jeho slovných prvkoch obsiahnuté. Vzhľadom na uvedené je možné nájsť len minimálnu mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou založenú na prítomnosti obrazového prvku.

**Z fonetického hľadiska** bude spotrebiteľská verejnosť porovnávané označenia reprodukovat prostredníctvom ich slovných prvkov, keďže v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciu obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ tento je dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať.

Zverejnené označenie môže byť interpretované priemerným spotrebiteľom len prostredníctvom výrazného slovného prvku ako „fors“ alebo prostredníctvom všetkých slovných prvkov ako „fors jor enerdzi“. Druhá a tretia staršia ochranná známka budú reprodukované ako „gé“. Z uvedeného vyplýva, že zverejnené označenie a druhá a tretia staršia ochranná známka sú foneticky odlišné.

K fonetickému porovnaniu zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „FORCE YOUR ENERGY“, nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať, pretože prvá staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné.

Pri posúdení **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V prípade slovných prvkov zverejneného označenia „FORCE YOUR ENERGY“ je možné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť so znalosťou anglického jazyka im prisúdi konkrétny význam na základe ich prekladu a bude ich vnímať vo význame „posilni si svoju energiu“ a spotrebiteľ neovládajúci ani základy anglického jazyka rozpoznať pravdepodobne len slovný prvok „energy“ vo význame „energia“ vzhľadom na ich podobnosť v slovenskom a anglickom jazyku. Prvá staršia ochranná známka pozostáva len z obrazového prvku nepravidelného mnohoúhelníka, na základe čoho ju možno považovať za podobnú so zverejneným označením len do tej miery, že porovnávané označenia obsahujú obrazový prvok nepravidelného mnohoúhelníka, ktorý môže byť vnímaný ako symbol blesku.

Slovný prvok „G“ v druhej a tretej staršej ochrannej známke bude spotrebiteľ vnímať ako písmeno abecedy. Napriek sémantickej odlišnosti slovných prvkov však nie je možné vylúčiť nízku mieru sémantickej podobnosti zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou na základe ich obrazového prvku, ako bolo zdôvodnené v predchádzajúcom porovnaní.

#### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny**

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 32, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si pri výbere a nákupe vyžadujú pozornosť spotrebiteľa, ktorej stupeň môže v závislosti od ceny a účelu použitia tovarov kolísať okolo priemeru. Ide o výroby bežnej spotreby, ktoré si skupina spotrebiteľov kupuje v obchodoch s potravinami, v reštauráciách a v prípade doplnkového predaja aj na iných dostupných miestach (benzínové čerpacie stanice, drogerie a pod.) s cieľom povzbudiť svoj organizmus.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že tovary „energetické nápoje“ prihlásené v triede 32 boli síce posúdené ako zhodné so zapísanými službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky, avšak z porovnania označení vyplynulo, že tieto sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska len v minimálnej miere, pričom fonetické porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou nebolo možné uskutočniť vzhľadom na to, že neobsahuje žiadny slovný prvok a fonetické porovnanie zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou viedlo ku konštatovaniu o ich odlišnosti. Zistená nízka miera podobnosti sporných označení z vizuálneho a sémantického hľadiska bola



konštatovaná na základe prítomnosti podobného obrazového prvku nepravidelného mnohoúhelníka pripomínajúceho symbol blesku.

V súvislosti s uvedeným obrazovým prvkom namietateľ uviedol, že má na ňom založený jeho známkový rad,

na základe čoho skonštatoval, že medzi spornými označeniami existuje aj pravdepodobnosť asociácie. K argumentu namietateľa je nutné uviesť, že jednou z nevyhnutných podmienok na úspešné tvrdenie o existencii známkového radu a s tým súvisiacej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti je preukázanie používania ochranných známk, ktoré ho tvoria, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku namietateľ nesplnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej verejnosti s tovarmi namietateľa označenými jeho ochrannými známkami predložené neboli. Z uvedeného vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk je potrebné vnímať ako priemernú.

Namietateľ zároveň tvrdil, že obrazový prvok blesku sa stal symbolom pre energetické nápoje a slovný prvok „FORCE“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nie je rovnocenný s obrazovým prvkom blesku, pretože ho používajú aj iní výrobcovia na výrobkoch alebo v reklame, a teda spotrebiteľ ho nemôže vzťahovať priamo k prihlasovateľovi. Podľa namietateľa ani slovný prvok „YOUR ENERGY“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nie je rovnocenný s obrazovým prvkom, pretože predstavuje priamy vzťah k energetickým nápojom, napr. pre športovcov.

V súvislosti s argumentom namietateľa je nutné uviesť, že len zo samotného používania nejakého slovného alebo obrazového prvku v označeniach na špecifických tovaroch, nie je zrejmý spôsob a rozsah skutočného používania ochranných známk vo vzťahu k územia Slovenskej republiky jednotlivými subjektmi, a teda ani vnímanie obrazového prvku „blesku“ alebo slovných prvkov „FORCE YOUR ENERGY“. Zároveň len samotné poukázanie namietateľa na iné výrobky nepreukazuje, že spotrebiteľia sa s označeniami obsahujúcimi predmetné prvky reálne na trhu stretli a nevypovedá ani o tom, ako tieto prvky v jednotlivých označeniach vnímajú. Rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov označení je potrebné posúdiť vo vzťahu ku konkrétnym tovarom.

Obrazový prvok pripomínajúci symbol blesku (v prípade zverejneného označenia aj v spojení so slovným prvkom „FORCE“ alebo „ENERGY“) môže síce spotrebiteľ vnímať v súvislosti s energiou a v prenesenom význame v získaní energie z energetického nápoja, na základe čoho ale nie je možné tvrdiť, že ide o prvok výhradne opisujúci druh a zloženie označovaného tovaru. V danom prípade možno pripustiť, že obrazový prvok pripomínajúci symbol blesku môže naznačovať, za akým účelom spotrebiteľ siahne po energetickom nápoji. Zároveň je však nutné zdôrazniť, že aj v prípade vnímania daného obrazového prvku – blesku, ako prvku so zníženou mierou rozlišovacej spôsobilosti, bude dôležité zamerať sa aj na spôsob jeho vyhotovenia, ďalšie prítomné prvky a celkovú kompozíciu porovnávaných označení.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk je možné uviesť, že sú platnými ochrannými známkami, ktoré musia spĺňať podmienku spôsobilosti rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, a teda ako celok disponujú určitou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá varíruje od nižšej po priemernú, v závislosti od ich vytvorenia (prítomnosť jedného alebo viacerých prvkov a farebnosť) a vnímania obrazového prvku – blesku, ako prvku s priemernou alebo nižšou rozlišovacou spôsobilosťou pre energetické nápoje.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny prvej staršej ochrannej známky so zverejneným označením, je nutné konštatovať, že neexistuje reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu poskytovaných tovarov pri strednej miere pozornosti, a ani vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami, keďže celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou je zreteľne odlišný. Nie je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ sa bude orientovať len na základe obrazového prvku pripomínajúceho symbol blesku, ktorý je síce jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky, avšak nie je zhodný s obrazovým prvkom vo zverejnenom označení, ako to tvrdil namietateľ, keďže ich grafické aj farebné vyhotovenie sa zreteľne líši. Navyše, vo zverejnenom označení je prítomný slovný prvok „FORCE“ v rovnocennom postavení s obrazovým prvkom, ktorý je neprehliadnuteľný a ľahko identifikovateľný, ako aj ďalšie dva slovné prvky „YOUR ENERGY“, teda koncepcia sporných označení je odlišná. Na základe uvedeného, aj napriek zhodnosti tovarov zverejneného označenia v triede 32 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, je možné riziko pravdepodobnosti ich zámeny a aj asociácie na relevantnom trhu vylúčiť.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny druhej a tretej staršej ochrannej známky so zverejneným označením, aj v tomto prípade v súvislosti s obsiahnutým podobným obrazovým prvkom - blesku je nutné zdôrazniť, že tento nie je ani v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky prvkom, ktorý by bol v dominantnom postavení voči slovnému

prvku „G“ takým spôsobom, že by spotrebiteľ slovný prvok prehliadol, keďže ho dokáže ľahko identifikovať. Okrem rozdielnych slovných prvkov „FORCE YOUR ENERGY“ vs. „G“, prostredníctvom ktorých môže spotrebiteľ na označenia odkázať, porovnané označenia pôsobia odlišným celkovým dojmom najmä vzhľadom na rozdielne grafické a farebné spracovanie obrazových a slovných prvkov v porovnávaných označeniach, a preto pri zvážení skutočnosti, že spotrebiteľ bude takto označeným tovarom venovať priemernú mieru pozornosti, možno riziko pravdepodobnosti zámeny aj asociácie zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, a to aj napriek konštatovanej zhodnosti tovarov zverejneného označenia v triede 32 s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky, vylúčiť.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika  
G. Lehnert, s. r. o., Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika