



Banská Bystrica 19.09.2024
POZ 2201-2020/II-67-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. januára 2022 namietateľom IMBIZ, s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2201-2020/N-167-2021 z 2. decembra 2021 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2201-2020, do registra ochranných známkov, prihlasovateľa Ing. Ondreja Bajzu, PhD., Prečín 373, 018 15 Prečín, v konaní zastúpeného Ing. Vojtěchom O., PhD., Zvolen (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 zamietla a rozhodnutie zn. POZ 2201-2020/N-167-2021 z 2. decembra 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2201-2020/N-167-2021 z 2. decembra 2021 (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 2201-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známkov. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 2, 4, 6, 19, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 252131 „MADARAS“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky č. 252935 „“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu vysokej miery podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj s prihliadnutím na podobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známkov medzi posudzovanými označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli naplnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán konštatoval, že pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov, ako aj s prihliadnutím na odlišný celkový dojem

z porovnávaných označení, možno aj napriek konštatovanej podobnosti časti tovarov a služieb nárokovanych v triedach 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami prvej a druhej staršej ochrannnej známky vylúčiť. V rámci porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán vyhodnotil predmetné označenia z vizuálneho hľadiska ako podobné v minimálnej miere (prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku), resp. konštatoval nižšiu mieru ich vizuálnej podobnosti (prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka, pričom táto podobnosť bola konštatovaná len na základe prítomnosti podobného obrazového prvku (štvorlístok) v porovnávaných označeniach, ktorý je však v týchto odlišne graficky aj farebne vyhotovený.). Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán prihlásené označenie považoval za podobné v nízkej miere s prvou staršou ochrannou známkou. V prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky, vzhľadom na významovo rovnaký obrazový prvok obsiahnutý v predmetných označeniach, konštatoval, že ich sémantickú podobnosť nemožno úplne vylúčiť. Na základe porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich nepodobnosť. V prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky konštatoval, že fonetické porovnanie nemožno vykonať. Prvostupňový orgán konštatoval, že pri zohľadnení vyššej a priemernej miery pozornosti, ktorú relevantní spotrebitelia venujú výberu kolíznych tovarov a služieb a s ohľadom na odlišný celkový dojem, ktorý prihlásené označenie a staršie ochranné známky vyvolávajú, neexistuje reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených kolíznych tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné v rôznej miere.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s napadnutým rozhodnutím nesúhlasil, pričom napadol prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známok, porovnanie prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti ich zámeny.

Vo vzťahu k porovnaniu tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známok vykonanému prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí namietateľ odkázal na ním predložené odôvodnenie námietok a zdôraznil, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal s tézou, že porovnávané zoznamy tovarov a služieb mali byť posúdené ako celky. S prihliadnutím na uvedené namietateľ konštatoval podobnosť kolíznych tovarov a služieb, a to s ohľadom na zhodné distribučné kanály. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-164/03 z 21. apríla 2005 „monBeBé“, bod 53. Namietateľ zastal názor, že zoznam tovarov a služieb, pre ktorý je nárokové prihlásené označenie, je koncipovaný tak, že sa ako celok vzťahuje k službám obchodu s domácimi potrebami, nábytkom a stavebninami. Na druhej strane zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známok pokrývajú služby obchodných centier. S ohľadom na zhodné distribučné kanály, smerujúce na tú istú spotrebiteľskú verejnosť, namietateľ porovnávané zoznamy tovarov a služieb považoval za podobné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti aj všetky nárokové tovary a služby prihláseného označenia považoval za podobné s tovarmi a službami starších ochranných známok.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu v tejto časti a zastal názor, že porovnávané označenia sú podobné. Za kľúčové namietateľ označil porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, ktorá je podľa jeho názoru celá obsiahnutá v prihlásenom označení. Uvedené podľa jeho názoru uznal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, keď uviedol, že prihlásené označenie obsahuje podobný obrazový prvok v dominantnom postavení. Namietateľ v tejto súvislosti doplnil, že obrazový prvok v dominantnom postavení je z hľadiska priemerného spotrebiteľa v podstate zhodný, nielen podobný. Odlišnosti spočívajúce v tom, že druhá staršia ochranná známka je farebná, pričom v prihlásenom označení je prvok vo forme čiernobielych kontúr, a v tom, že tieto prvky nie sú geometricky úplne identické s ohľadom na plytšie vs. hlbšie záhyby lístkov, sú podľa namietateľa nepodstatné.

V súvislosti s uvedeným porovnaním namietateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-202/08 P a C-208/08 P zo 16. júla 2009 „American Clothing Associates“. Poznamenal, že bežný spotrebiteľ neprístupuje k označeniam s uhlomerom, aby porovnal ich exaktné rozmery. Následne namietateľ porovnal obrazové prvky prihláseného označenia a starších ochranných známok, pričom do obrazového prvku

prihláseného označenia pozostávajúceho z troch srdiečok doplnil štvrté, čím vytvoril podobu štvorlístka, resp. takto upravený štvorlístok a štvorlístok, ktorý je súčasťou prvej staršej ochrannnej známky, resp. predstavuje druhú staršiu ochrannú známku, navzájom prekryl. Podľa namietateľa, s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora a potrebu eurokonformného výkladu, je potrebné obrazový prvok prihláseného označenia posúdiť ako extrémne podobný, až *de facto* zhodný s obrazovým prvkom, ktorý je súčasťou prvej staršej ochrannnej známky a predstavuje druhú staršiu ochrannú známku. V danej súvislosti poukázal na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), konkrétne na rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 2421/2019-2 z 2. júla 2020 a vo veci R 642/2014-2 z 24. septembra 2015. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti, resp. zhodnosť štvorlístkov nachádzajúcich sa v prihlásenom označení a starších ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené nie je podľa namietateľa jasné, na základe čoho prvostupňový orgán konštatoval nižšiu vizuálnu podobnosť medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou. Napadnuté rozhodnutie v tejto časti preto považoval za neodôvodnené a nezrozumiteľné. Ak by nižšia miera vizuálnej podobnosti predmetných označení bola konštatovaná na základe prekrytia spodného lístka slovným prvkom „ECOLANDIA“ v prihlásenom označení, podľa názoru namietateľa by to znamenalo neprimerané precenenie tohto faktu. Zdôraznil, že jeho konštatovanie plného obsiahnutia druhej staršej ochrannnej známky v prihlásenom označení vychádza z vnímania bežného priemerného spotrebiteľa, nie z geometrického hľadiska, pričom hľadisko priemerného spotrebiteľa malo byť aplikované aj v napadnutom rozhodnutí. Zároveň poznamenal, že vnímanie bežného spotrebiteľa musí byť interpretované ako riadiace sa základnými psychologickými zákonitostami. V tomto smere poukázal na to, že človek má pri zrakovom vnímaní prirodzenú tendenciu dopĺňať naznačené tvary. Vizuálne porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou uzavrel konštatovaním, že druhá staršia ochranná známka je vložená do prihláseného označenia v dominantnom, centrálnom postavení. Ostatné grafické a slovné prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, podľa namietateľa štvorlístok len rámcujú, a teda nemenia vplyv, ktorý má štvorlístok ako dominantný, centrálny, ľahko rozpoznateľný a zapamätateľný prvok prihláseného označenia. Takýto postup bol podľa namietateľa uplatnený aj v rozhodnutiach EUIPO vo veci B 3 135 805 zo 16. novembra 2021 a vo veci B 2 984 717 zo 14. októbra 2021. Namietateľ uzavrel vizuálne porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou konštatovaním vyššej miery ich podobnosti.

V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska namietateľ súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú odlišné a v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky nie je možné fonetické porovnanie vykonať.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán podľa namietateľa správne konštatoval, že predmetné označenia sú podobné s ohľadom na zhodný význam grafického prvku štvorlístka. Podľa namietateľa však prvostupňový orgán napriek tomu, že v rámci sémantického porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky neurčil mieru ich sémantickej podobnosti (túto určil len pri sémantickom porovnaní prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou ako nižšiu, s čím namietateľ nesúhlasil), pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny bez akéhokoľvek vysvetlenia či odôvodnenia vychádzal z nižšej sémantickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannnej známky. S ohľadom na uvedené namietateľ napadnuté rozhodnutie v tejto časti označil za nezrozumiteľné a neodôvodnené. Zároveň uviedol, že takéto vyhodnotenie sémantickej podobnosti prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou je objektívne chybné, a to vzhľadom na plné obsiahnutie druhej staršej ochrannnej známky v prihlásenom označení. Podľa jeho názoru je nutné mieru sémantickej podobnosti predmetných označení vyhodnotiť ako vysokú.

V nadväznosti na uvedené namietateľ poznamenal, že záver o sémantickej zhodnosti štvorlístkov vyplýva okrem judikatúry a rozhodovacej praxe EUIPO, na ktorú poukázal v podaných námietkach a tiež v odôvodnení rozkladu, aj z rozhodnutia úradu zn. POZ 2630-2019/N-21-2021 z 24. februára 2021. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal aj na rozhodnutie úradu zn. POZ 1544-2020/N-93-2021 z 20. septembra 2021, kde bola konštatovaná sémantická podobnosť označení na základe ich zhodného odkazu na štvorlístok, pričom dodatočné grafické symboly v označení prihlásenom na zápis do registra boli posúdené ako nedištinktívne a opisné. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, namietateľ za dodatočné grafické symboly považoval kruh

a striešku. Zobrazenie striešky podľa namietateľa predstavuje zastrešenie vo význame, že množstvo tovarov a služieb je prihlasovateľom ponúkaných pod jednou strechou. Zastal názor, že využitie takéhoto grafického prvku nič nemení na sémantickej zhodnosti dištinkívnych grafických prvkov porovnávaných označení – štvorlístkov. Čo sa týka obrazového prvku, resp. grafického symbolu predstavujúceho kruh, uviedol, že tento predstavuje jednoduchý tvar, ktorý je inherentne nedištinkívny, ako bolo konštatované aj v rozsudkoch Všeobecného súdu vo veci T-304/05 z 12. septembra 2007, vo veci T-159/10 z 13. apríla 2011, vo veci T-139/08 z 29. septembra 2009 a vo veci T-282/09 z 9. decembra 2009. Namietateľ sémantické porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou uzavrel konštatovaním, že miera ich sémantickej podobnosti je vysoká, siahajúca až k zhode.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že chyby napadnutého rozhodnutia vyplynuli z prvostupňovým orgánom nesprávne stanovenej miery vizuálnej a sémantickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, ktoré mali byť definované ako dosahujúce vyššiu mieru. Ďalšie pochybenie prvostupňového orgánu spočíva podľa namietateľa v stanovení miery pozornosti odbornej spotrebiteľskej verejnosti z oblasti stavebníctva ako vyššej. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1154/2000-4 z 2. júla 2002, kde bolo konštatované, že ani lekári nie sú automaticky, z titulu svojej expertízy, nadštandardne pozornými spotrebiteľmi. Namietateľ zastal názor, že pozornosť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v preskúvanom prípade mala byť vyhodnotená ako priemerná. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti skonštatoval, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou existuje na strane relevantnej verejnosti (aj odbornej) pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietne, alebo alternatívne, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové rozhodnutie s tým, že prvostupňový orgán zaviazne právnym názorom, že miera vizuálnej a sémantickej podobnosti prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou je vysoká a miera pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je priemerná.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 23. mája 2022 nesúhlasil s tvrdeniami namietateľa uvedenými v podanom rozklade a stotožnil sa so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí.

Prihlasovateľ súhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska, ako aj s jeho záverom o nižšej miere ich vizuálnej podobnosti. Tak, ako uviedol už vo vyjadrení k podaným námietkam, aj vo vyjadrení o rozklade zopakoval, že obrazový prvok prihláseného označenia nie je jeho jediným vizuálne dominantným prvkom, ale prihlásené označenie obsahuje množstvo ďalších dištinkívnych prvkov, ktoré prispievajú k vytvoreniu odlišného celkového dojmu prihláseného označenia v porovnaní so staršími ochrannými známkami. Prihlasovateľ poznamenal, že slovný prvok prihláseného označenia „ECOLANDIA“ nemožno považovať za prehliadnuteľný a zároveň zdôraznil rozdielnosť vo farebnom vyhotovení porovnávaných označení (čierno-biele prihlásené označenie vs. červeno-šedé staršie ochranné známky). Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a starších ochranných známk zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ konštatoval ich podobnosť len v minimálnej miere.

V súvislosti s namietateľom uvedenými rozhodnutiami EUIPO prihlasovateľ zastal názor, že tieto pre rozhodnutie v preskúvanom prípade nie sú relevantné, keďže predmetom porovnania boli označenia odlišné od prihláseného označenia a starších ochranných známk.

Konštatovanie namietateľa, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako určitý variant druhej staršej ochrannej známky, teda si ich navzájom prepojí, považoval prihlasovateľ za subjektívne.

V závere svojho vyjadrenia zastal názor, že prvostupňový orgán pri posúdení podaných námietok nepochybil a ich zamietnutie považoval za správne.

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

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

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

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

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2201-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7. októbra 2020 prihlasovateľom Ing. Ondrejom Bajzom, PhD., Prečín 373, 018 15 Prečín, a zverejnená vo vestníku úradu 3. novembra 2020 pre tovary a služby v triedach 2, 4, 6, 19, 20, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe žiadosti prihlasovateľa bol zoznam tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky s účinnosťou od 23. apríla 2021, t. j. pred vydaním napadnutého rozhodnutia, zúžený na tovary „*farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču*“ v triede 2, „*drevené zapalovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ v triede 4, „*kovové zárážky okien; kovové zárážky dverí; dverové závesy; kovové podlahy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otváratele dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásy; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok*“ v triede 6, „*drevené obloženie; drevo (polotovary); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky*“ v triede 19, „*včelie úle; budy pre zvieratá chované v domácnosti; budy pre zvieratá chované v domácnosti; police na knihy; drevené kostry postelí; drevené rámy do úľov; stoličky; nakladacie*

palety (nekovové); vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); vtáacie búdky; drevené alebo plastové krabice“ v triede 20 a pre služby „stavebné informácie; pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesárske práce“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky č. 252131 s právom prednosti od 8. októbra 2019, ktorá je zapísaná pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítačové (totalizátory); hlasovacie zariadenia; registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné)“ v triede 9, „katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicár; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo

lepenkové etikety; pásky do počítačových tlačiarňí; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar)“ v triede 16 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s kozmetikou, s domácimi potrebami, s čistiacimi prostriedkami, s odevmi, s obuvou, s galantériou, s módnymi doplnkami, so športovými potrebami, s hrami a hračkami, so softvérom a hardvérom, so spotrebnou elektronikou, s knihami a inými tlačovinami, s nápojmi, s potravinami, s darčkovými predmetmi, s nábytkom, s okuliarmi, a s farmaceutickými prípravkami; organizovanie súťaží na podporu predaja; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby“ v triede 35, „prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom bytov; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; vyberanie nájomného; uzatváranie poisťiek proti požiaru; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úrazové poistenie; zdravotné poistenie; životné poistenie; platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; finančné informácie; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné záruky“ v triede 36, „prenájom skladov; parkovanie a úschova vozidiel; balenie tovaru; balenie darčkov; doručovacie služby; nosenie batožín; služby parkovacích garáží; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odtahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; skladovanie častí motorových vozidiel; automobilová preprava; prenájom garáží; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby prenájmu prepravných vozidiel; služby poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifikách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; kontrola prepravovaného tovaru pred začiatkom prepravy; prepravné služby; doprava nákladná (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; železničná preprava; logistické služby v doprave; rezervácia (v doprave); skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík s diskami“ v triede 39, „služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; prenájom počítačových hracích programov; žrebovanie cien (lotéria);

poskytovanie informácií hráčom o ich umiestnení podľa hracieho skóre prostredníctvom webových portálov; stávkovacie služby; prevádzka stávkových kancelárií; akadémia (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne vyučovanie; odborné preškolenie; koučovanie (školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; požičiavanie kinematografických filmov; požičovne kníh (knížnice); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie lotérií“ v triede 41, „projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technický výskum; chemický výskum; módné návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie“ v triede 42 a „reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka), vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky č. 252935 s právom prednosti od 8. októbra 2019, ktorá je zapísaná pre zodpovedajúci zoznam tovarov a služieb ako prvá staršia ochranná známka (tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; druhá staršia ochranná známka), vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami na strane verejnosti, pričom spochybnil jednak prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie nárokováných tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známok, ako aj porovnanie prihláseného označenia so staršími

ochrannými známkami z vizuálneho a sémantického hľadiska, a tiež celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade 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 alebo podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov alebo služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary prihláseného označenia nárokované v triedach 2, 4, 6, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán charakterizoval ako farby, fermeže, laky a prípravky proti poškodeniu dreva (v triede 2), rôzne tuhé palivá (v triede 4), rôzne druhy drobného železiarskeho tovaru (v triede 6), rôzne nekovové stavebné materiály a stavebné drevo ako polotovary (v triede 19), rôzne druhy nábytku a rôzne výrobky z dreva alebo iného materiálu (v triede 20). Prvostupňový orgán uviedol, že prvá a druhá staršia ochranná známka sú zhodne zapísané pre tovary v triede 9, ktoré predstavujú rôzne druhy elektronických zariadení, vedecké a výskumné prístroje a nástroje, audiovizuálne zariadenia a zariadenia informačných technológií, a pre tovary v triede 16 predstavujúce rôzne druhy papiernického tovaru, tlačoviny a kancelárske potreby. Prvostupňový orgán konštatoval, že všetky nárokované tovary prihláseného označenia majú odlišnú povahu ako tovary, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, slúžia na odlišný účel a odlišný je aj spôsob ich použitia. Predmetné tovary nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú a spotrebiteľ ich nebude hľadať na rovnakých predajných miestach. Vzhľadom na odlišný charakter porovnávaných tovarov prvostupňový orgán tieto považoval za nepodobné.

Nárokované tovary prihláseného označenia prvostupňový orgán následne porovnal so službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču*“ v triede 2, ktoré súhrnne predstavujú rôzne druhy farieb, náterov, lakov a prípravkov na ošetrovanie dreva, prvostupňový orgán konštatoval, že predmetné nárokované tovary nepatria do kategórie domácich potrieb, ako to tvrdil namietateľ. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán tovary

prihláseného označenia nárokované v triede 2 posúdil ako nepodobné so službami starších ochranných známk „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s domácimi potrebami*“ triede 35, ako aj so všetkými ostatnými službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné nárokované tovary a služby starších ochranných známk majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si, nie sú navzájom doplnkové a tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Čo sa týka nárokováných tovarov „*drevené zapaľovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ v triede 4 (predstavujúce rôzne druhy tuhých palív), „*kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové podložky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásky; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok*“ v triede 6 (predstavujúce rôzne druhy drobného železiarskeho tovaru) a „*drevené obloženie; drevo (polotovary); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklapy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altány (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky*“ v triede 19 (predstavujúce rôzne nekovové stavebné materiály a stavebné drevo ako polotovary), tieto prvostupňový orgán považoval za nepodobné so všetkými službami starších ochranných známk. Podľa prvostupňového orgánu sa spotrebiteľ nebude domnievať, že subjekt poskytujúci tovary prihláseného označenia bude priamo zodpovedný aj za služby starších ochranných známk, ktorých podstata a charakter sú odlišné, nesúťažia spolu na trhu a nie sú navzájom komplementárne.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „*včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; budy pre zvieratá chované v domácnosti; drevené rámy do úľov; nakladacie palety (nekovové); pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; vtáčie búdky; drevené alebo plastové krabice*“ v triede 20, prvostupňový orgán uviedol, že tieto predstavujú rôzne výrobky z dreva alebo iného materiálu, pričom ich nie je možné zahrnúť pod širšiu kategóriu tovarov „*nábytok*“. Zároveň uviedol, že predmetné nárokované tovary sú dostupné v predajniach s priemyselným tovarom alebo stavebninami. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť predmetných nárokováných tovarov prihláseného označenia so službami starších ochranných známk „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom*“ v triede 35, ako aj s ostatnými službami starších ochranných známk.

V súvislosti s tovarmi „*police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice*“ nárokoványmi v triede 20 prvostupňový orgán uviedol, že tieto predstavujú vo všeobecnosti nábytok, a považoval ich za podobné v nižšej miere so službami starších ochranných známk „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom*“ v triede 35.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37, tieto prvostupňový orgán posúdil ako podobné so službami starších ochranných známk „*poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické poradenstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil tým, že poskytovateľ predmetných služieb, príslušná skupina verejnosti a ich distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú a okrem toho sa tieto služby vzájomne dopĺňajú.

Čo sa týka ostatných služieb prihláseného označenia nárokováných v triede 37, „*pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; tesárske práce*“, tieto prvostupňový orgán považoval za nepodobné so službami starších ochranných známk, a to s ohľadom na ich odlišnú povahu, účel a spôsob použitia. Prvostupňový orgán doplnil, že predmetné porovnávané služby sa zvyčajne líšia aj v poskytovateľoch, distribučných kanáloch a cieľovej verejnosti, nie sú navzájom komplementárne a ani si nekonkurujú.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie, s tovarmi a službami starších ochranných známok boli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma splnenie zákonnej podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známok v súvislosti s tvrdením namietateľa uvedeným v podanom rozklade, že porovnávané zoznamy tovarov a služieb mali byť posúdené ako celky, pričom s ohľadom na zhodné distribučné kanály porovnávaných tovarov a služieb je dôvodné konštatovať ich podobnosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade zdôrazňuje, že v rámci posúdenia naplnenia podmienky zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb sa neporovnávajú zoznamy tovarov a služieb kolíznych označení ako celky, ako to v podanom rozklade tvrdil namietateľ, ale predmetom porovnania sú konkrétne jednotlivé tovary a služby, prípadne kategórie tovarov a služieb, ak tvoria homogénne skupiny. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné zdôrazniť, že samotné konštatovanie, že porovnávané tovary a služby majú rovnaké distribučné kanály bez posúdenia ďalších charakteristík, resp. faktorov neznamena, že tovary a služby možno považovať za podobné. Uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyplýva ani z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-164/03 z 21. apríla 2005 „monBeBé“, bod 53, na ktorý sa v podanom rozklade odvolal namietateľ. V predmetnom konaní síce bola konštatovaná podobnosť tovarov „*plienky*“ s tovarmi „*výrobky určené na starostlivosť o telo a pleť, kozmetické prípravky*“, avšak táto nebola založená len na tom, že uvedené porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály.

V súvislosti s porovnaním nárokových tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známok orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poznamenáva, že prvá a druhá staršia ochranná známka sú zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb, a preto porovnanie nárokových tovarov a služieb prihláseného označenia možno vykonať súčasne so zoznamom tovarov a služieb prvej aj druhej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že všetky nárokové tovary, t. j. tovary „*farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču*“ v triede 2, „*drevené zapaľovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ v triede 4, „*kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové podložky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásky; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok*“ v triede 6, „*drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pilené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky*“ v triede 19 a „*včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; police na knihy; drevené kostry postelí; drevené rámy do úľov; stoličky; nakladacie palety (nekovové); vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); vtáacie búdky; drevené alebo plastové krabice*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je potrebné považovať za nepodobné so všetkými tovarmi starších ochranných známok, t. j. s tovarmi, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 9 (súhrnne predstavujúce prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spravovanie zvuku, obrazu alebo údajov;

nahraté nosiče záznamov; počítačový softvér; nenahraté nosiče záznamov a pamäťové médiá; fotografické, optické, signalizačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na meranie a váženie; monitorovacie prístroje; ovládacie zariadenia vozidiel; registračné pokladnice; počítaacie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; obaly a puzdrá elektronických zariadení) a v triede 16 (súhrnne predstavujúce tlačoviny rôznych druhov; písacie a kancelárske potreby; papiernický tovar). Uvedené vyplýva z toho, že predmetné porovnávané tovary sa líšia povahou (rôzne nátery; rôzne druhy tuhých palív; drobný želiarsky tovar; nekovové stavebné materiály, spracované drevo a drevo ako polotovary; špecifické tovary určené rôznym chovateľom, na nakladanie tovaru a stavebné či stolárske práce vs. elektronické zariadenia, prístroje na spracovanie dát, na meranie, vysielanie a zaznamenávanie obrazu a/alebo zvuku; tlačoviny či kancelárske potreby, výrobky z papiera), ako aj účelom (nátery určené na aplikáciu na rôzne povrchy s cieľom poskytnúť im ochranu, prípadne naplniť aj estetickú funkciu; tuhé palivo určené na vykurovanie; drobný železiarsky tovar na vykonávanie montážnych a stavebných prác; rôzne nekovové stavebné materiály a drevo ako polotovary sú určené pre stavebníctvo a rovnako tak sú pre stavebníctvo a remeselné spracovanie a využitie určené aj rôzne výrobky z dreva alebo iného materiálu; búbky a úle sú určené na chov zvierat a včiel; nábytok je určený na zariaďovanie interiéru alebo exteriéru a na naplnenie požiadavky ich účelného využitia a estetického pôsobenia vs. elektronické zariadenia, prístroje používané na spracovanie dát, na meranie, vysielanie a zaznamenávanie obrazu a/alebo zvuku; tlačoviny či kancelárske potreby, tovary z papiera obsahujúce informácie a dáta alebo určené na ich zaznamenávanie, na prácu v kancelárii a na použitie v domácnosti). Predmetné porovnávané tovary nemajú rovnaký obchodný pôvod (výrobcovia náterov, tuhých palív, drobného železiarskeho tovaru, nekovových stavebných materiálov, nábytku, búb a búdok pre zvieratá, paliet vs. výrobcovia elektronických prístrojov a zariadení, počítačových programov a tlačovín, kancelárskych potrieb), nekonkurujú si, nie sú komplementárne a ich zvyčajné distribučné kanály aj predajné miesta sú odlišné.

V súvislosti s porovnaním prihlásených tovarov so službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že svojou povahou možno tovary vo všeobecnosti považovať za nepodobné službám, keďže ide o hmotné tovary vs. nehmotné služby. Zároveň však možno uviesť, že tovary a služby sa môžu navzájom dopĺňať, a teda za určitých okolností môžu byť tovary a služby posúdené ako podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie nárokováných tovarov *„police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí“* v triede 20 so službami starších ochranných známok *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom“* v triede 35, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Zásadným faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť v prípade, ak sú predmetom porovnania maloobchodné (a analogicky aj veľkoobchodné) služby s tovarmi vs. tovary, je podobnosť/nepodobnosť medzi dotknutými tovarmi. Maloobchodné, resp. veľkoobchodné služby týkajúce sa konkrétnych tovarov môžu byť podobné v rôznych mierach alebo nepodobné konkrétnym tovarom v závislosti od stupňa podobnosti medzi samotnými tovarmi, pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov. Čo sa týka skôr vymenovaných nárokováných tovarov (*„police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí“*), je potrebné uviesť, že tieto možno zahrnúť pod všeobecnú, širšiu kategóriu *„nábytok“*, teda predmetné nárokové tovary sú zhodné s tovarom, ktorý je predmetom uvedených služieb starších ochranných známok (*„maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom“*). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že nárokové tovary *„police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí“* v triede 20 sú podobné so službami starších ochranných známok *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podobnosť, aj keď v nižšej miere, možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať aj v prípade nárokováných tovarov *„nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice“* v triede 20 so službami starších ochranných známok *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom“* v triede 35. Uvedené vyplýva z toho, že v prípade nárokováných tovarov *„nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice“* ide o tovary podobné s nábytkom, a to s ohľadom na skutočnosť, že sa využívajú pri zariaďovaní interiéru alebo exteriéru, ich povaha, účel použitia, obchodný pôvod aj distribučné kanály môžu byť rovnaké.

Pokiaľ ide o všetky ostatné nárokové tovary, a to tovary „*farby; moridlá; fermeže; baktericídne náterové farby; nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku (farby); konzervačné prípravky na drevo; vodové náterové farby; emaily (laky); emailové farby; konzervačné oleje na drevo; základné náterové farby; farby (nátery) odolné proti moču*“ v triede 2 „*drevené zapaľovacie triesky; palivové drevo; drevené brikety; palivové brikety*“ v triede 4, „*kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; dverové závesy; kovové podlahy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové visacie zámky (nie elektronické); kovové kostry stavieb; klince; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovové prvky na zatváranie okien; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové lišty okien; kovové háčiky vešiakov na odevy; drobný železiarsky tovar; dverové zástrčky; kovové uzávery; kovové otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové viazacie pásky; plech; kovanie na nábytok; kovové háky na zavesenie tašky; kovové uholníky na nábytok*“ v triede 6, „*drevené obloženie; drevo (polotovary); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pilené drevo; drevené dlážky; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); vonkajšie plášte budov (nekovové); okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové konštrukcie (nekovové); krídlové okná (nekovové); nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; konštrukčné materiály (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); drevené podlahové dosky*“ v triede 19 a „*včelie úle; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; búbky pre zvieratá chované v domácnosti; drevené rámy do úľov; nakladacie palety (nekovové); pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; vtáčie búbky*“ v triede 20, je zrejmé, že medzi nimi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, t. j. službami v triede 35 (maloobchodné a veľkoobchodné služby zamerané na predaj rôznych tovarov, ktorú však nie sú zhodné ani podobné vymenovaným nárokovým tovarom; reklamné služby; obchodný manažment; služby v oblasti obchodnej administratívy), triede 36 (služby v oblasti nehnuteľností, financií, poisťovníctva a bankovníctva), triede 39 (služby týkajúce sa dopravy, cestovania, prepravy, balenia a skladovania tovarov), triede 41 (vzdelávanie; služby stávkových kancelárií; vydávanie kníh; tvorba programov; výchova a služby súvisiace so zabezpečením rekreácie), triede 42 (vedecké a technologické služby; služby týkajúce sa projektovania, dizajnérske, vedeckého výskumu, počítačového programovania a poradenstva v oblasti informačných technológií) a triede 43 (reštauračné, stravovacie a hotelierske služby), nie je možné nájsť žiadnu vzájomnú súvislosť, pričom ani namietateľ v konaní žiadnu možnú súvislosť medzi nimi neuviedol. Predmetné porovnávané tovary a služby majú nielen odlišnú povahu, ale odlišný je aj ich účel, obchodný pôvod, vzájomne sa nedopĺňajú ani si nekonkurujú. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skôr vymenované nárokové tovary prihláseného označenia nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi službami starších ochranných známok.

Čo sa týka nárokových služieb prihláseného označenia „*stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, ktorý predmetné nárokové služby považoval za podobné so službami „*poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické poradenstvo*“, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 42. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že poskytovatelia predmetných služieb, ako aj relevantná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, sú rovnaké. Rovnaký môže byť aj účel poskytovania porovnávaných služieb, t. j. poskytnúť informácie a poradiť v oblasti stavebníctva, pričom predmetné porovnávané služby sa môžu dopĺňať.

V súvislosti s ostatnými službami nárokovými v triede 37, „*pokryvačské práce; inštalácie okien a dverí; tesárske práce*“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné služby predstavujú špecifické služby poskytované remeselníkmi v konkrétnom odbore. Hoci predmetné nárokové služby majú určitý súvis so stavebníctvom, ako je tomu aj v prípade niektorých služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 37 (služby týkajúce sa projektovania, architektonické služby, navrhovanie interiérov), táto skutočnosť sama osebe nesvedčí v prospech konštatovania podobnosti porovnávaných služieb. Vzhľadom na to, že predmetné nárokové služby sa od všetkých služieb starších ochranných známok (maloobchodné služby, služby určené na podporu podnikania, reklamné služby; služby v oblasti nehnuteľností, financií, poisťovníctva a bankovníctva; služby týkajúce sa dopravy, cestovania, prepravy, balenia a skladovania tovarov; služby v oblasti vzdelávania, stávkových kancelárií, vydávania kníh, tvorby programov, výchovy a rekreácie; vedecké a technologické služby, služby týkajúce sa projektovania, dizajnérske, vedeckého výskumu, počítačového

programovania a poradenstva v oblasti informačných technológií; reštauračné a hotelierske služby) líšia povahou, účelom, ako aj poskytovateľmi, pričom si navzájom ani nekonkurujú, je potrebné v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatovať nepodobnosť predmetných nárokových služieb so všetkými službami starších ochranných známk. V prípade uvedených nárokových služieb je dôvodné konštatovať aj ich nepodobnosť s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, keďže tieto sa vzájomne zreteľne líšia. Povaha aj účel týchto služieb a tovarov sú odlišné, nemajú rovnaký obchodný pôvod, vzájomne si nekonkurujú, nie sú ani komplementárne, ich zvyčajné distribučné kanály a predajné miesta sú tiež odlišné.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že závery týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti nárokových tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk možno zhrnúť nasledovne. Nárokové tovary „*police na knihy; drevené kostry postelí; stoličky; vešiaky na odevy; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; posteľe; pracovné stoly; rámy postelí; nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice*“ v triede 20 možno považovať za podobné so službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom*“ v triede 35 a nárokové služby „*stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37 za podobné so službami „*poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické poradenstvo*“, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Všetky ostatné nárokové tovary a služby (t. j. všetky tovary nárokové v triede 2, 4, 6, 19, tovary „*včelie úle; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; budy pre zvieratá chované v domácnosti; drevené rámy do úľov; nakladacie palety (nekovové); pracovné stoly, hoblice; nekovové schody; vtáčie búdky*“ v triede 20 a služby „*pokrývačské práce; inštalácie okien a dverí; tesárske práce*“ v triede 37) nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán na základe porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou dospel k nasledujúcim záverom. Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska konštatoval ich podobnosť v minimálnej miere, v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky konštatoval nižšiu mieru vizuálnej podobnosti. Z fonetického hľadiska prvostupňový orgán posúdil prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku ako nepodobné, v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky konštatoval, že fonetické porovnanie nie je možné vykonať. Pokiaľ ide o porovnanie posudzovaných označení zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán prihlásené označenie považoval za podobné v nízkej miere s prvou staršou ochrannou známkou. V prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, vzhľadom na významovo rovnaký obrazový prvok obsiahnutý v predmetných označeniach, konštatoval, že ich sémantickú podobnosť nemožno úplne vylúčiť. Keďže namietateľ v podanom rozklade vyjadril nesúhlas s porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vykonaným prvostupňovým orgánom, pričom sa venoval porovnaniu prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade opätovane preskúma splnenie podmienky podobnosti posudzovaných označení.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na ich opis. Prihlásené označenie je obrazovým označením pozostávajúcim z obrazových, resp. grafických prvkov a slovného prvku, ktoré sú vyhotovené tenkými čiernymi kontúrami na bielom podklade. V kruhu je umiestnený obrys uholníka v podobe striešky, pod ním sú usporiadané tri obrisy srdiečok stretávajúcich sa ich špicom v strede tak, že vytvárajú trojlístok. Štvrté srdiečko v dolnej časti je len naznačené, pričom orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ si pri kontakte s prihláseným označením automaticky neúplný lístok nedoplní a obrazový prvok prihláseného označenia nebude bez ďalšieho vnímať ako štvorlístok. Pod trojlístkom je umiestnený slovný prvok „*ECOLANDIA*“ vyhotovený štandardným veľkým tlačným písmom. Obrazový prvok v podobe troch srdiečok či trojlístka umiestneného pod strieškou môže byť vnímaný aj ako štylizované znázornenie domu.

Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, táto je tvorená obrazovým prvkom v tvare štvorlístka, ktorý je vytvorený štyrmi srdiečkami. Srdiečka umiestnené oproti sebe sú v rovnakej farbe, srdiečka umiestnené hore a dolu sú svetlosivé a srdiečka umiestnené vľavo a vpravo sú červené. Za týmto obrazovým prvkom sa

nachádza slovný prvok „MADARAS“ v červenej farbe. Druhá staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku, ktorý je zhodný s obrazovým prvkom prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že určitú podobnosť medzi nimi možno nájsť v tom, že v prípade obidvoch označení sú lístky ich obrazových prvkov predstavujúcich trojlístok a štvorlístok vytvorené zo srdiečok. Obrazové prvky sa líšia v tom, že kým obrazový prvok prihláseného označenia predstavuje trojlístok, v prípade druhej staršej ochrannej známky ide o štvorlístok. Zároveň sa predmetné obrazové prvky odlišujú aj v stvárnení, resp. vo farebnosti. Zatiaľ čo celé prihlásené označenie, teda aj obrazový prvok trojlístka, sú vytvorené tenkou čiernou obrysovou kontúrou, druhá staršia ochranná známka je tvorená plnofarebným štvorlístkom vo výraznej kontrastnej kombinácii svetlosivej a červenej farby. Pokiaľ ide o tvrdenie namietateľa, že druhá staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v prihlásenom označení a obrazový prvok porovnávaných označení je v podstate zhodný, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje, pretože ako vyplýva zo skôr uvedeného, napriek istej podobnosti obrazových prvkov porovnávaných označení predstavujúcich trojlístok vs. štvorlístok sú odlišnosti medzi nimi nepopierateľné. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je dôvodné ani v súlade so základnými psychologickými zákonitostami, na ktoré poukázal namietateľ v podanom rozklade, predpokladať, že spotrebiteľ si neúplný lístok v prípade obrazového prvku prihláseného označenia doplní a obrazové prvky prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky bude vnímať ako zhodné, teda ako štvorlístky. V súvislosti s odlišnosťami medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje tiež na prítomnosť slovného prvku „ECOLANDIA“ v prihlásenom označení, ktorý je v ňom jednoznačne postrehnuteľný a prostredníctvom ktorého spotrebiteľ na takto označené tovary a služby bude odkazovať. Zároveň nemožno opomenúť ani ďalšie obrazové, resp. grafické prvky prihláseného označenia (kruh a uholník vytvárajúci striešku), ktoré tiež ovplyvňujú celkový vizuálny vnem vyvolaný prihláseným označením. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska podobné len do tej miery, že lístky v obrazových prvkoch trojlístka a štvorlístka v porovnávaných označeniach predstavujú srdiečka.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ich vizuálna podobnosť bude ešte nižšia ako v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že prvá staršia ochranná známka je v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou tvorená aj slovným prvkom „MADARAS“ v červenej farbe, ktorý porovnávané označenia ešte viac odliší.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že prihlásené označenie bude reprodukované v podobne „ekolandija“. Keďže druhá staršia ochranná známka je tvorená výlučne obrazovým prvkom, teda neobsahuje slovný prvok, ktorý by spotrebiteľ vyslovil, tak, ako v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, fonetické porovnanie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky nie je možné vykonať.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, na základe toho, že pri ich reprodukcii zaznejú odlišné slovné prvky „ekolandija“ vs. „madaras“, prvostupňový orgán podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dospel k správne mu záveru o ich fonetickej odlišnosti.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Čo sa týka slovného prvku prihláseného označenia „ECOLANDIA“, ten síce nie je tvorený existujúcim slovom s konkrétnym významom, spotrebiteľ však môže v ňom identifikovať predponu „ECO-“ ako bežne sa vyskytujúcu v slovách v spojitosti s významom „ekologický“, súvisiaci s ochranou prírody a starostlivosťou o životné prostredie. Druhá časť slovného prvku prihláseného označenia „-LANDIA“ tiež nie je existujúcim slovom, možno však pripustiť, že spotrebiteľia s určitou znalosťou anglického jazyka môžu toto slovo vnímať v súvislosti so slovom „land“ ako krajina, a teda celý slovný prvok si môžu spájať s významom „ekologická krajina“. Obrazové prvky prihláseného označenia (kružnica, strieška, trojlístok či tri srdiečka) môžu byť vnímané ako plniace dekoračnú

funkciu, bez uvedomovania si ich konkrétneho významu, prípadne tri srdiečka môžu byť vnímané ako trojlístok, resp. obrazové prvky ako celok, ako už bolo uvedené aj skôr, môžu byť vnímané ako štylizovaná podoba domu. Druhá staršia ochranná známka pozostávajúca z vyobrazenia štvorlístka bude v tomto zmysle aj vnímaná. Z uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou nie je možné z pohľadu spotrebiteľa nájsť prvok s rovnakým ani podobným významom. Zo skôr uvedeného opisu porovnávaných označení je totiž zrejmé, že nie je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude vnímať zoskupenie troch srdiečok v prihlásenom označení ako štvorlístok. Hoci je štvrtý lístok naznačený, táto skutočnosť je zrejma len pri detailnom prieskume prvkov tvoriacich prihlásené označenie, čo odporuje bežnému vnímaniu označení spotrebiteľmi. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Uvedený záver rovnako platí aj v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je tvorená rovnakým obrazovým prvkom ako druhá staršia ochranná známka a navyše aj slovom „MADARAS“, ktorý však bude spotrebiteľ vnímať ako fantastický prvok.

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 a služieb, 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 a služieb. V predmetnom prípade relevantnú skupinu verejnosti, ako uviedol aj prvostupňový orgán, vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako podobné so službami starších ochranných známk, predstavuje tak široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť. V prípade služieb prihláseného označenia patriacich do triedy 37 (stavebné informácie; stavebné poradenstvo) pritom nejde o služby, ktoré spotrebiteľia vyhľadávajú na dennej báze, pričom predmetné služby predstavujú služby s vyššou pridanou hodnotou, poskytovanie ktorých si vyžaduje znalosti v príslušnej oblasti. S ohľadom na uvedené, t. j. s ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere bude variovať od priemerného po vyšší. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1154/2000-4 z 2. júla 2002, z ktorého podľa neho vyplýva, že ani lekári nie sú automaticky, z titulu svojej expertízy, nadštandardne pozornými spotrebiteľmi. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade jednak uvádza, že úrad rozhodnutiami iných úradov nie je viazaný a zároveň poukazuje na to, že namietateľ len účelovo vybral časť, ktorá podľa jeho názoru svedčí v jeho prospech, avšak túto je potrebné vnímať v kontexte celého relevantného odseku, resp. odsekov. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade, okrem iného, poukazuje na to, že v predmetnom rozhodnutí sa konštatuje, že neexistuje dôkaz, že lekári sú nevyhnutne pozornejší ako pacienti vo vzťahu k ochranným známkam farmaceutických výrobkov, čo však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevylučuje konštatovanie vyššej pozornosti lekárov (a tiež pacientov) v prípade farmaceutických výrobkov. Zároveň je potrebné poznamenať, že v preskúvanom prípade predmetom porovnania ani neboli farmaceutické výrobky, a teda poukaz namietateľa je potrebné považovať za irelevantný.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Prihlásené označenie a staršie ochranné známky boli vyhodnotené ako vizuálne podobné v nízkej miere a sémanticky nepodobné. Čo sa týka ich porovnania z fonetického hľadiska, v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky bola konštatovaná fonetická nepodobnosť, v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky fonetické porovnanie nebolo možné vykonať. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nízka miera vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk založená len na skutočnosti, že lístky obrazových prvkov porovnávaných označení predstavujúcich trojlístok a štvorlístok sú vytvorené zo srdiečok, nevedie ani v prípade ich použitia na podobných tovaroch a službách k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami spočívajúce v rozdielnosti ich obrazových prvkov ako takých (na jednej strane trojlístok, na druhej strane štvorlístok), vo farebnosti porovnávaných označení, ako aj v ich ďalších prvkoch (grafické prvky predstavujúce uholník a kruh a slovný prvok „ECOLANDIA“ prihláseného označenia, slovný prvok „MADARAS“ druhej staršej ochrannej známky), majú za následok odlišný celkový dojem, ktorý

porovnávané označenia u spotrebiteľa vyvolávajú. Z tohto dôvodu podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia a starších ochranných známk, a to ani pri ich použití na podobných tovaroch a službách, a to tak pri priemernej a obzvlášť pri vyššej pozornosti, ktorú spotrebiteľ výberu takto označených kolíznych tovarov a služieb bude venovať.

V predmetnom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno vylúčiť aj existenciu pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení. Nie je dôvodné predpokladať, že len na základe skutočnosti, že lístky obrazových prvkov porovnávaných označení, ktoré sú však navzájom odlišné (trojlístok vytvorený tenkými čiernymi kontúrami vs. červeno-šedý štvorlístok), majú tvar srdiečok, so zohľadnením ďalších odlišností medzi porovnávanými označeniami, by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že kolízne tovary a služby, označené prihláseným označením, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, budú pochádzať od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp., že prihlásené označenie je len ďalším označením namietateľa.

Čo sa týka poukazu namietateľa na rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-202/08 P a C-208/08 P zo 16. júla 2009 „American Clothing Associates“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v tomto bolo predmetom posúdenia naplnenie absolútnych dôvodov pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky, teda predmetný rozsudok, vzhľadom na odlišné skutkové okolnosti, nemožno považovať za relevantný pre posúdenie v preskúvanom prípade. Uvedené rovnako platí v súvislosti s poukazom namietateľa na rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-304/05 z 12. septembra 2007, vo veci T-159/10 z 13. apríla 2011, vo veci T-139/08 z 29. septembra 2009 a vo veci T-282/09 z 9. decembra 2009, keďže aj predmetné rozsudky sa týkali prieskumu zápisnej spôsobilosti označení a nie hodnotenia podobnosti označení a posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny. Aj v prípade rozhodnutia EUIPO vo veci B 2 984 717 zo 14. októbra 2021, na ktorý namietateľ poukázal, ide, v porovnaní s preskúvaným prípadom, o odlišné skutkové okolnosti, keďže predmetom posúdenia v rámci predmetného rozhodnutia EUIPO boli námietky založené na dobrom mene staršej ochrannej známky, a teda pre rozhodnutie v preskúvanom prípade ho nemožno považovať za relevantný.

V súvislosti s rozhodnutiami odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 2421/2019-2 z 2. júla 2020 a vo veci R 642/2014-2 z 24. septembra 2015, rozhodnutím EUIPO vo veci B 3 135 805 zo 16. novembra 2021, ako aj rozhodnutiami úradu zn. POZ 2630-2019/N-21-2021 z 24. februára 2021 a zn. POZ 1544-2020/N-93-2021 z 20. septembra 2021, na ktoré sa namietateľ v podanom rozklade tiež odvolal, možno uviesť nasledujúce. Hoci predmetom uvedených rozhodnutí bolo posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny označení, závery predmetných rozhodnutí nemožno aplikovať v preskúvanom prípade, keďže predmetom ich porovnania boli označenia odlišné s označeniami porovnávanými v preskúvanom prípade. Označenia, ktoré boli predmetom posudzovania v rozhodnutiach, na ktoré poukázal namietateľ, boli na rozdiel od preskúvaného prípadu tvorené veľmi podobnými obrazovými prvkami, konkrétne predmetom porovnania

v uvedených rozhodnutiach boli označenia „“ vs. „“ „*Letícia Viana*“, „“ vs. „“, „“ vs. „“, „“ vs. „“ a „“ vs. „“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako aj prvostupňový orgán, vykonali porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami na základe analýzy prvkov, ktoré ich tvoria, pri rešpektovaní celkového dojmu, ktorý vyvolávajú vo vedomí spotrebiteľa.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, teda aj tým, ktoré boli posúdené ako podobné v rôznej miere s tovarmi a službami starších ochranných známk, a o nenaplnení podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

Vzhľadom na všetky 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 Správny 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.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova 1191/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Vojtěch O., Zvolen, Slovenská republika