



Banská Bystrica 11. 12. 2019  
POZ 2545-2018/N-125-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BAPE FOOD s.r.o., Ovocinárska č. 51, 083 01, Sabinov zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Lukášom Kišelakom, Jarková 63, 080 01 Prešov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu





označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 27.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s.r.o., Lubochnianska č. 2, 080 06, Ľubotice zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2545-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2545-2018, sa zamieta.**



### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2545-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 16.5.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky  č. 248400 zapísanej 19.10.2018 pre „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil podobnosťou zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou so skorším právom prednosti a zhodnosťou tovarov, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú.

Po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke vyhodnotil namietateľ porovnávané označenia ako podobné. Na základe uvedeného namietateľ uviedol, že existuje riziko pravdepodobnosti záměny alebo asociácie prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou. V danej súvislosti namietateľ poukázal aj na príklady z európskej aj slovenskej judikatúry a tiež na metodiku konania o ochranných známkach, ktoré sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti záměny a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 2545-2018, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.8.2019 porovnal zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku a dospel k záveru, že sú nepodobné.

Pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje v spojení slovných prvkov a geometrickými tvarmi obrazových prvkov a tiež logom, ktoré je obsiahnuté vo zverejnenom označení. Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ založil na porovnaní slovných prvkov kolíznych označení „GORAL“ vs. „GORALSKÁ“, ktoré vyhodnotil ako rozdielne. Zverejnené označenie navyše obsahuje slovný prvok „Family“. Zo sémantického hľadiska sú kolízne označenia rozdielne, lebo zverejnené označenie prihlasovateľ vo vyjadrení prezentoval ako „rodinná goral tehla“ a staršiu ochrannú známku ako „goralská tehla“. Rozdielnosť označení prihlasovateľ videl najmä v prítomnosti obrazového prvku a slovného prvku „Family“ vo zverejnenom označení. Pri porovnaní tovarov prihlasovateľ uviedol, že zhodnosť tovarov je irelevantná vzhľadom na odlišnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejneného označenia navrhol, aby úrad námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky POZ 2545-2018 zamietol.

### **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 aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak


1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 ochrannej známky  , číslo spisu POZ 2545-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s.r.o., Ľubochnianska č. 2, 080 06, Ľubotice a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BAPE FOOD s.r.o., Ovocinárska č. 51, 083 01, Sabinov je majiteľom

ochrannej známky  č. 248400 s právom prednosti od 12.4.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

## Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 29** – „*syry; mliečne výrobky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 29** – „*mliečne výrobky*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 doplnujúci 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary „*mliečne výrobky*“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede, sú zhodné. Zároveň mliečne výrobky ako všeobecná kategória tovarov, ktoré sú vyrábané zo živočíšneho mlieka zahŕňa aj „*syry*“, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie a preto sú aj tieto tovary zhodné. Z uvedeného porovnania tovarov kolíznych označení vyplýva, že ide o tovary zhodné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2545-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 248400)



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.

**Z vizuálneho hľadiska** zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodne obrazovými označeniami, ktoré obsahujú veľmi podobnú dvojicu dominantných slovných prvkov „GORAL TEHLA“ vs. „GORALSKÁ TEHLA“. Tieto dvojice slovných prvkov sa zhodujú v slovnom prvku „TEHLA“ a rozdiel medzi týmito dvojicami je v ukončení druhého slovného prvku „GORAL“ vs. „GORALSKÁ“ a v ich pozícii, kde vo zverejnenom označení sú umiestnené vedľa seba a v staršej ochrannej známke sú pod sebou. Vo zverejnenom označení je dvojica slovných prvkov „GORAL TEHLA“ napísaná v červenej elipse a obsahuje ďalší obrazový prvok v tvare bielej elipsy s červeným okrajom, v ktorom je umiestnený slovný prvok „Family“ napísaný modrým písmom. V staršej ochrannej známke je dvojica slovných prvkov „GORALSKÁ TEHLA“ rovnako umiestnená v ozdobnej červenej elipse s nevýrazným oranžovým obrazovým prvkom v tvare ľudového ornamentu.

Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú zložené z veľmi podobných dominantných obrazových aj slovných prvkov a zhodujú sa farebnou kombináciou červeného eliptického pozadia s bielymi slovnými prvkami. Aj keď porovnávané označenia obsahujú menšie rozdiely (obrazový prvok s výrazom „Family“ vo zverejnenom označení, mierne odlišná štylizácia eliptického pozadia staršej ochrannej známky) tieto prvky zásadne nezmenia celkový vizuálny vnem, a preto je možné konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „family goral tehla“ a v prípade staršej ochrannej známky ako „goralská tehla“. Pri zvukovej reprodukcii teda zaznejú v oboch označeniach podobné slovné prvky „goral“ a „goralská“ a rovnaký slovný prvok „tehla“.

Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „Family“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na jeho nevýrazné postavenie v označení a na snahu pomenovávať tovary len dominantnými slovnými prvkami, a preto je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie reprodukovat' len na základe výrazných a dominantných slovných prvkov „GORAL TEHLA“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska vo vyššej miere.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Family“, „GORAL“ a „TEHLA“ a obrazové prvky znázorňujúce elipsy. Staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „GORALSKÁ“ a „TEHLA“. V preklade z anglického do slovenského jazyka slovo „family“ znamená „rodina“ a aj keď ide o cudzie slovo, je všeobecne známe a používané a vo vzťahu k prihláseným tovarom ho budú spotrebiteľia vnímať tak, že ide o syry a mliečne výrobky určené pre rodinu. Vo vzťahu k výrazom „GORAL“/„GORALSKÁ“ je možné uviesť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná slovo „goral“ vo význame vrchár, prípadne ako vrchár z oblasti slovensko-poľských hraníc. Slovo „tehla“ bude v súvislosti s prihlásenými a zapísanými tovarmi spotrebiteľmi vnímané ako tvar syru alebo mliečného výrobku. Obrazové prvky kolíznych označení nebudú vnímané ako nositelia konkrétneho významu, len ako prvky dekoratívne. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje vysoká sémantická podobnosť.

#### **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 danom prípade je pravdepodobnosť zámieny potrebné posudzovať z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá výberu kolíznych tovarov – syrov a mliečnych výrobkov obvykle venuje skôr nižšiu mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby.

Z hľadiska celkového hodnotenia podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je odôvodnený záver, že sú podobné. Porovnávané označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho, fonetického hľadiska aj zo sémantického hľadiska, pričom možno hovoriť o vyššej miere podobnosti. Uvedené závery sú odôvodnené predovšetkým tým, že porovnávané označenia obsahujú veľmi podobné dominantné slovné prvky „GORAL“/„GORALSKÁ“ a „TEHLA“ navyše v kombinácii s rovnakou farebnosťou na tvarovo veľmi podobnom pozadí.

Slovné prvky „GORAL“/„GORALSKÁ“ a „TEHLA“ so zhodným významom obsiahnuté v porovnávaných označeniach pritom vytvárajú slovné spojenie, ktoré disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Výraz „GORAL“ nepomenúva lokalitu, ale obyvateľa žijúceho v horách v blízkosti hraníc medzi Slovenskou republikou a Poľskom. Nie je teda zemepisným označením poukazujúcim na špecifické vlastnosti produktov,

ktoré by boli dané konkrétnou geografickou lokalitou. Jeho zakomponovanie do označení tovarov môže byť vnímané ako hovoriace o tom, že produkty pochádzajú od vrchára, alebo sú určené vrchárom, či spotrebiteľom, ktorí sa cítia byť vrchármi, alebo len ako idea s vrchárstvom previazaná a nijako nedefinujúca charakteristiky označovaných produktov. Navyše je veľmi pravdepodobné, že v prípade zverejneného označenia „GORAL TEHLA“ sa budú zákazníci o ňom zmieňovať ako o „goralskej tehle“, čo je zhodné ako pri staršej ochrannej známke. Veľmi podobné slovné spojenie „GORAL TEHLA“ a „GORALSKÁ TEHLA“ v porovnávaných označeniach, tak predstavujú prvky, na základe ktorých sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejneným označením sú označené tovary, ktoré pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa, ktorý je majiteľom staršej ochrannej známky.

Ďalej je možné uviesť, že v prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje dištinktívnym slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované tovary poukázať, či sa o nich zmieňovať. Zároveň spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a to najmä, ak ide o nedištinktívne prvky, preto je dôvodné tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti a zvlášť v prípade, keď bola konštatovaná zhodnosť námietkami dotknutých tovarov, ktorých výberu spotrebiteľ venuje nižšiu pozornosť.

Možno zhrnúť, že slovný prvok „Family“ a obrazový prvok v tvare ľudového ornamentu porovnávaných označení kvôli svojej pozícii a veľkosti v porovnaní so slovnými prvkami „GORAL“/„GORALSKÁ“ a „TEHLA“ zásadne neovplyvnia získaný celkovo podobný dojem, ktorý porovnávané označenia vyvolávajú prostredníctvom nosných a dominantných prvkov, ktorými sú „GORAL“/„GORALSKÁ“ a „TEHLA“ umiestnených a napísaných zhodne bielou farbou na červenom eliptickom pozadí.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že na strane relevantnej verejnosti existuje reálne riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné.

Na základe vykonaného zhodnotenia bolo zistené naplnenie podmienok odmietnutia zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe bodu 1. aj bodu 2. uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, lebo zverejnené označenie je síce prihlásené pre zhodné tovary ako je zapísaná staršia ochranná známka, ale zverejnené označenie nie je zároveň zhodné so staršou ochrannou známkou, čím nie je naplnená kumulatívna podmienka tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nezaoberal, keďže by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Namietateľ poukázal aj na príklady z európskej aj slovenskej judikatúry a tiež na metodiku konania o ochranných známkach. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené príklady sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámeny s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát  
Jarková 63  
080 01 Prešov 1

JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát  
Plynárenská 1  
071 01 Michalovce 1