



Banská Bystrica 6. 4. 2020  
POZ 2559-2018/N-20-2020

## ROZHODNUTIE

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



zápisu označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 27.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s. r. o., Ľubochnianska č. 2, 080 06 Ľubotice, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2559-2018 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 2559-2018, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2559-2018 (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 v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky „GORALDAMER“ č. 248402 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) 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 2559-2018, 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 uviedol, že 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 farebným vyhotovením a tiež logom so slovným prvkom „Family“, ktoré je obsiahnuté vo zverejnenom označení. Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ založil na slovnom prvku „Family“, ktoré je obsiahnuté len vo zverejnenom označení. Pri porovnaní zo sémantického hľadiska prihlasovateľ konštatoval, že kolízne označenia sú rozdielne. 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 2559-2018 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2559-2018, 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 trade s. r. o., Ovocinárska č. 51, 083 01 Sabinov je majiteľom ochrannej známky „GORALDAMER“ č. 248402 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 zámenny, 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 2559-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 248402)



GORALDAMER

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** ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia a staršej slovnnej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „GORALDAMER“ napísaný bielu farbou v zelenej elipse, ktorý vzhľadom na jeho veľkosť možno označiť za dominantný prvok zverejneného označenia, ktorý budú spotrebiteľia vnímať prednostne v porovnaní s ďalším obrazovým prvkom v tvare bielej elipsy s červeným okienkom, v ktorom je umiestnený slovný prvok „Family“ napísaný modrým písmom. Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „GORALDAMER“.

Z uvedeného je zrejmé, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení a zhoduje sa s jej dominantným prvkom „GORALDAMER“, a preto možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti aj pri zohľadnení rozdielností použitých pri zverejnenom označení (prítomnosť jednoduchého obrazového prvku slúžiaceho ako pozadie pre dominantný slovný prvok a ďalšieho slovného prvku „Family“ oveľa menšej veľkosti).

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade kombinovaného zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať pravdepodobne len prostredníctvom slovného prvku, ktorý je najvýraznejší. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „go-ral-da-mer“. Staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s dominantným slovným prvkom zverejneného označenia, bude rovnako reprodukovaná ako zverejnené označenie, teda ako „go-ral-da-mer“.

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 sa priemerný spotrebiteľ bude orientovať na základe výrazného a dominantného slovného prvku „GORALDAMER“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať zhodu alebo prinajmenšom 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.

V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne slovný prvok „GORALDAMER“, ktorý je jediným prvkom v staršej ochrannej známke a dominantným slovným prvkom vo zverejnenom označení, vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenia. Je však možno predpokladať, že časť spotrebiteľskej verejnosti rozpozná v slovnom prvku slovo „GORAL“, ktoré bude spájať s významom vrchár, prípadne ako vrchár z oblasti slovensko-poľských hraníc. Uvedené slovo nepomenúva lokalitu, ale obyvateľa žijúceho v horách v blízkosti hraníc medzi Slovenskou republikou a Poľskom. Tiež slovo „GORAL“ nie je 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 vrchármami, alebo len ako idea s vrchárstvom previazaná a nijako nedefinujúca charakteristiky označovaných produktov. Zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „Family“, ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „rodina“, a aj keď ide o cudzie slovo, je všeobecne známe a používané a spotrebiteľia ho budú vnímať vo vzťahu k prihláseným tovarom tak, že ide o syry a mliečne výrobky určené pre rodinu, teda o doplnujúci a opisný výraz, ktorý nebude prispievať k rozlíšeniu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska. Obrazové prvky zverejneného označenia nebudú vnímané ako nositelia konkrétneho významu, len ako prvky dekoratívne. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich spotrebiteľ bude vnímať ako sémanticky podobné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény potrebné posudzovať z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá výberu kolíznych tovarov – syrov a mliečnych výrobkov obvykle venuje nižšiu mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho hľadiska boli posúdené ako podobné a z fonetického hľadiska bola konštatovaná ich zhoda, resp. podobnosť vo vyššej miere. Sémantické hľadisko sa buď neplatí pri možnom odlíšení porovnávaných označení alebo možno hovoriť o ich sémantickej podobnosti. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahuje zhodný slovný prvok „GORALDAMER“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky, a ktorý je dištinktívnym prvkom označení vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom je prvkom disponujúcim rozlišovacou spôsobilosťou. Konštatovaná podobnosť sporných označení je umocnená zistenou zhodou všetkých tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedenú celkovú podobnosť označení nedokáže vylúčiť ani prítomnosť ďalších prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti vo zverejnenom označení (slovný prvok „Family“ a jednoduché obrazové prvky v tvare elipsy tvoriace len pozadie, resp. doplnok pre slovné prvky), pričom priemerný spotrebiteľ, ktorý v tomto prípade venuje výberu tovarov nižšiu pozornosť, má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení a musí sa spoliehať často len na nedokonalý vnem, ktorý sa mu uchoval v pamäti.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery týchto označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky používaných na zhodných tovaroch by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je obrazovým variantom staršej ochrannej známky, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že 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 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 to 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 zámery 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