



Banská Bystrica 6. 6. 2022
POZ 788-2021/N-59-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa M. Eng. Mariána J., 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „yuzu“ do registra ochranných známok, prihláseného 19.03.2021 prihlasovateľom JANÁK BROS, spol. s r. o., Ledecká 19, 323 16 Plzeň, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínym, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 788-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.05.2021, 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 obrazovej ochrannej známky „yuzu“, číslo spisu POZ 788-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „yuzu“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 788-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 12.08.2021 podané námietky v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom dvoch ochranných známok, a to obrazovej ochrannej známky „YUZU“, POZ 1375-2020, ktorá bola 24.03.2021 zapísaná a registrovaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 a 43 a majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „YUZU“, č. 018356223, s právom prednosti z 26.04.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršie ochranné známky).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené dominantným a dištinktívnym slovným prvkom „YUZU“ čiernej farby v štylizovanej podobe, v pozadí ktorého sú rozmiestnené kúsky ovocia žltá - oranžovej farby, ktoré sú však vo vzťahu k prihláseným tovarom (spracované ovocie, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie a pod.) opisného charakteru. Staršie ochranné známky sú tvorené zhodným, graficky upraveným slovným prvkom „YUZU“ čiernej farby, ktorého písmená „YU“ sú umiestnené nad písmenami „ZU“.

Namietateľ uviedol, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné, z fonetického hľadiska zhodné, pričom zo sémantického hľadiska bude slovo „yuzu“, vo význame - citrusové ovocie pochádzajúce z Ázie, slovenskému spotrebiteľovi viac menej neznáme, a tak ho bude považovať za slovo fantazijné, bez konkrétneho významu. Zároveň sú podľa namietateľa kolízne tovary a služby zhodné a podobné, a preto je pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení reálna, navyše im spotrebiteľ môže vzhľadom na charakter kolíznych označení venovať nižšiu mieru pozornosti a tak sa

domnievať, že kolízne tovary a služby pochádzajú od jedného a toho istého subjektu, prípadne že medzi nimi existuje nejaké prepojenie.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 788-2021 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 30.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 10.11.2021 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú kolízne označenia vrátane tovarov a služieb zhodné a podobné.

Podľa prihlasovateľa sú staršie ochranné známky namietateľa tvorené písmenami „Y-U-Z-U“, usporiadanými do tvaru štvorca, pričom sa nad písmenami „U“ nachádza vodorovná čiara, a preto nemusia byť spotrebiteľom vnímané ako dve plnohodnotné písmená „U“, ale ako výrazný grafický prvok, a nepôjde tak o miernu grafickú úpravu písmen ako tvrdil namietateľ. Naopak, začiatkové písmená „Y“ a „Z“, umiestnené pod sebou, budú spotrebiteľom vnímané a reprodukované ako písmená „YZ“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ v podaných námietkach dospel k názoru, že slovo „yuzu“, vo význame ovocie, je málo známe a poukázal aj na skutočnosť, že spotrebiteľ vo vzťahu k daným tovarom venuje nižšiu mieru pozornosti pri ich výbere, čo potom ale podľa prihlasovateľa vedie k záveru, že spotrebiteľ vníma u starších ochranných známkach len začiatkové písmená „YZ“.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené obdĺžnikom čiernej farby, na ktorom je v dominantnom postavení vyobrazený obrazový prvok - kúsky, rezy citrusového ovocia sýtej žltej a oranžovej farby, nepravidelne rozmiestnených pozdĺž obdĺžnika, na ktorých je v strede vyobrazený slovný prvok „yuzu“. Prihlasovateľ síce uviedol, že rez ovocia má vo vzťahu k vybraným tovarom - ovociu opisný charakter, ale ako celok má obrazový prvok prvků originality, a teda ho možno považovať za dominantný a dištinktívny prvok zverejneného označenia, na ktorom je vyobrazený viditeľný slovný prvok „yuzu“.

Podľa prihlasovateľa je slovný prvok „yuzu“, umiestnený na výraznom farebnom podklade zverejneného označenia, jednoznačný a čitateľný, pričom dojem, aký zanechajú staršie ochranné známky v mysli spotrebiteľa nie je rovnaký, keďže tie sú tvorené štyrmi prvkami usporiadanými do štvorca, z ktorých sú vizuálne identifikované len písmená „Y, Z“, pričom ostatné prvky nemusia spotrebiteľ považovať za písmená „U“, pretože tie sa v takejto grafickej úprave v slovenskej abecede nenachádzajú, a spotrebiteľ ich prirodzene nerozpoznáva.

Prihlasovateľ uviedol, že na základe vizuálneho vnemu, aký staršie ochranné známky v mysli spotrebiteľa zanechávajú, nemôže súhlasiť s tvrdením namietateľa, podľa ktorého sú kolízne označenia foneticky zhodné.

Podľa prihlasovateľa je grafické spracovanie a usporiadanie jednotlivých písmen kolíznych označení výrazne odlišné, a preto neexistuje pravdepodobnosť zámery označení vrátane asociácie zo strany verejnosti.

Prihlasovateľ v závere poukázal aj na skutočnosť, že namietateľ propaguje exotické ovocie - yuzu na Slovensku, a tak vníma aj svoje staršie ochranné známky, subjektívne na podklade svojich osobných skúseností, a preto vo svojich ochranných známkach jasne vidí slovo „YUZU“, čo je v rozpore s tým, ako označenia posúdi samotný spotrebiteľ.

Vzhľadom na to, že pravdepodobnosť zámery kolíznych označení vrátane ich asociácie je nereálna, prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného obrazového označenia „yuzu“, POZ 788-2021, do registra ochranných známk zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti, medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „yuzu“, číslo spisu POZ 788-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.03.2021 prihlasovateľom JANÁK BROS, spol. s r. o., Ledecká 19, 323 16 Plzeň, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 12.05.2021 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom národnej obrazovej ochrannej známky „YUZU“, č. 254554 s právom prednosti od 24.06.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej prvá staršia ochranná známka) a majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „YUZU“, č. 018356223 s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 26.04.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej druhá staršia ochranná známka).

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

S prihliadnutím na charakter zverejneného obrazového označenia, rozsah prihlásených tovarov a služieb (trieda 29, 30, 32, 33 a 43) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a služieb a označení len v súvislosti s obrazovou ochrannou známkou č. 254554 (prvá staršia ochranná známka).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 29 – „*dusené ovocie; džemy; jogurt; kandizované ovocie; kefír (mliečny nápoj); kompóty; koncentráty na báze ovocia na varenie; konzervované ovocie; marmeláda; mliečne koktaily; mliečne výrobky; mrazené ovocie; ovocie konzervované v alkohole; ovocie obalené v cukre; ovocná dreň; ovocná kôra; ovocné konzervy; ovocné lupienky; ovocné šaláty; ovocné želé; občerstvenie (jedlo) na báze ovocia; spracované ovocie*“;

v triede 30 – „*cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; croissanty; cukrárske polevy (na torty); cukrárske výrobky; cukrovinkové ozdoby na torty; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočného stromčeka; čaj; čatní (dochucovadlo); čokoláda; čokoládové ozdoby na torty; čokoládové peny; dezertné peny (cukrárske výrobky); dochucovadlá; torty; dresingy; karamely (bonbóny); karamely (cukrovinky, bonbóny); káva; koláče; ľadové lízanky; ľadový čaj; lievance; makróny (cukrovinky); marcipán; mäťové bonbóny na osvieženie dychu; med; menšie koláče; minizákusky (tortičky); miso (ochucovadlo); mrazený jogurt (mrazený sladký výrobok); müsli; nápoje na báze čaju; ochucovadlá; omáčky (dochucovadlá); ovocné omáčky (pasírované); ovocné želé (cukrovinky); palacinky; perník; pralinky; prášky na prípravu zmrzlín; produkty určené na konzumáciu v mrazenom stave; príchute na torty iné ako esenciálne oleje; príchute na potraviny iné ako esenciálne oleje; pudíng; pudíngy; šalátové zálievky; zmesi na torty; sorbety (zmrzliny); sušienky; cestá na torty; cesto; vafle; zeleninové a ovocné omáčky k mäsám (dochucovadlá); zlatý sirup; zmrzlina*“;

v triede 32 – „*koktaily na báze piva; limonády; minerálne vody (nápoje); nápoje pre športovcov obohatené o proteíny; nealkoholické aperitívy; nealkoholické esencie na výrobu nápojov; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje na báze medu; nealkoholické nápoje s príchutou čaju; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; nealkoholické ovocné nektáre; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné šťavy; pívá s limonádou; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy na prípravu nápojov; smoothie (mixované nápoje z čerstvého ovocia alebo zeleniny); sorbety (nápoje)*“;

v triede 33 – „alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové esencie; destilované nápoje; digestívy (likéry a liehoviny); likéry“;

v triede 43 – „bary; bary s ponukou vodnej fajky; bufety; jedálne; kaviarne; reštaurácie; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; ozdobovanie tort; ozdobovanie potravín“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 – „spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mliečne výrobky; marmelády“;

v triede 30 – „sušienky, keksy; cukrovinky“;

v triede 32 – „pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; funkčné nápoje“;

v triede 33 – „alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; koktaily“;

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania“.

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

Prihlásené tovary „*džemy; marmeláda; ovocná dreň; spracované ovocie; mliečne výrobky*“ v triede 29 zverejneného označenia sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Prihlásené tovary „*ovocné želé*“ zverejneného označenia sú synonymom tovarov „*ovocné rôsoly*“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Prihlásené tovary „*dusené ovocie; kandizované ovocie; kompóty; konzervované ovocie; mrazené ovocie; ovocie konzervované v alkohole; ovocie obalené v cukre; ovocné konzervy; ovocné lupienky*“ zverejneného označenia možno zahrnúť do všeobecnej kategórie tovarov „*spracované ovocie*“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, podobne ako prihlásené tovary „*jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne koktaily*“ patriace do všeobecnej kategórie zapísaných tovarov „*mliečne výrobky*“, a teda sú porovnávané tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*cukrovinky; sušienky*“ v triede 30 zverejneného označenia sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Prihlásené tovary „*cukrovinkové ozdoby na torty; cukrovinky na zdobenie vianočného stromčeka; čokoláda; čokoládové ozdoby na torty; čokoládové peny; dezertné peny (cukrárske výrobky); karamely (bonbóny); karamely (cukrovinky, bonbóny); ľadové lízanky; makrónky (cukrovinky); marcipán; mäťové bonbóny na osvieženie dychu; ovocné želé (cukrovinky); pralinky*“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem tovarov „*cukrovinky*“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku. Porovnávané tovary sú teda zhodné.

Prihlásené tovary „*ovocné šaláty; občerstvenie (jedlo) na báze ovocia*“ zverejneného označenia sú tovary určené na priamu konzumáciu a majú rovnaký charakter a účel použitia ako tovary „*spracované ovocie*“ zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku. Zároveň môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu vrátane spotrebiteľa, a preto sú porovnávané tovary vo vyššej miere podobné.

Prihlásené tovary „*cukrárske výrobky; torty; koláče; menšie koláče; minizákusky (tortičky); mrazený jogurt (mrazený sladký výrobok); produkty určené na konzumáciu v mrazenom stave; puding; pudingy; sorbety (zmrzliny); zmrzlina*“ zverejneného označenia sú svojim účelom, akým je uspokojenie chuťových pohárikov podobné s tovarmi „*cukrovinky*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Zároveň sú predmetné tovary v konkurenčnom postavení, môžu mať

rovnakého výrobcu, predajné a distribučné miesta vrátane okruhu spotrebiteľov, a preto sú porovnávané tovary podobné.

Prihlásené tovary „*cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; croissanty; lievance; müsli; palacinky; perník; vafle*“ zverejneného označenia a tovary „*sušienky, keksy*“ zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku možno svojim účelom označiť za sladké chuťovky, ktoré si môžu vzájomne konkurovať, môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaké distribučné kanály vrátane spotrebiteľa, a preto sú tovary podobné.

Prihlásené tovary „*cestá na torty; cesto*“ zverejneného označenia sú doplnkovým tovarom k tovarom „*sušienky, keksy*“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, ktoré môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, taktiež môžu mať rovnaké distribučné kanály vrátane spotrebiteľa, a preto sú porovnávané tovary podobné.

Zverejnené označenie je taktiež prihlásené pre tovary *čaj; káva; ľadový čaj; nápoje na báze čaju*“ v triede 30, kým prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32. Porovnávané tovary si môžu aj napriek rozdielnemu zatriedeniu tovarov vzájomne konkurovať, môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a byť ponúkané na rovnakých miestach pre rovnaký okruh spotrebiteľov, a preto ide o tovary podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary „*med; zlatý sirup*“ v triede 30, kým prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*marmelády; džemy*“ v triede 29. Aj napriek rozdielnemu zatriedeniu možno porovnávané tovary označiť za sladké dochucovadlá, ktoré majú rovnaký účel a spôsob použitia, vzájomne si môžu konkurovať, taktiež môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaký spôsob distribúcie, a preto ide o tovary podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre tovary „*ovocná kôra; koncentráty na báze ovocia na varenie; čatní (dochucovadlo); dochucovadlá; dresingy; ochucovadlá; omáčky (dochucovadlá); ovocné omáčky (pasírované); miso (ochucovadlo); šalátové zálievky; zeleninové a ovocné omáčky k mäsám (dochucovadlá); príchute na potraviny iné ako esenciálne oleje*“ v triede 30 a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*spracované ovocie*“ v triede 29, ktoré predstavujú širokú kategóriu tovarov, medzi ktoré patria aj špeciálne produkty používané na prípravu a dochucovanie jedál, podobne ako uvedené prihlásené tovary. Porovnávané tovary sú zároveň vo vzájomnom konkurenčnom postavení, a preto ide o tovary podobné.

Prihlásené tovary „*cukrárske polevy (na torty); zmesi na torty; prášky na prípravu zmrzlín; príchute na torty iné ako esenciálne oleje*“ zverejneného označenia sú tovary určené na výrobu cukrárenských výrobkov, ktoré môžu byť doplnkovým tovarom k tovarom „*cukrovinky*“ zapísaným pre prvú staršiu ochrannú známku. Porovnávané tovary môžu mať rovnaký spôsob distribúcie, taktiež môžu mať rovnaké predajné miesta vrátane spotrebiteľa, a preto ide o tovary podobné, aj keď v nižšej miere.

Prihlásené tovary „*nápoje pre športovcov obohatené o proteíny; nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; pivo*“ v triede 32 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi „*pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*limonády; minerálne vody (nápoje); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje na báze medu; nealkoholické nápoje s príchutou čaju; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; nealkoholické ovocné nektáre; smoothie (mixované nápoje z čerstvého ovocia alebo zeleniny); sorbety (nápoje); ovocné šťavy*“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem tovarov „*nealkoholické nápoje*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*koktaily na báze piva; piva s limonádou*“ zverejneného označenia sú svojim charakterom, účelom a spôsobom použitia vo vysokej miere podobné s tovarmi „*pivo*“, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Taktiež môžu mať rovnaké predajné miesta, okruh spotrebiteľov a zároveň si môžu konkurovať.

Ostatné prihlásené tovary „*nealkoholické esencie na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; sirupy na prípravu limonád; sirupy na prípravu nápojov*“ v triede 32 zverejneného označenia sú tovarmi určenými na výrobu a dochutenie nealkoholických nápojov, resp. sa môžu vzájomne dopĺňať, môžu mať rovnakého pôvodcu ako tovary „*nealkoholické nápoje*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Zároveň môžu mať rovnaké distribučné a predajné miesta, a preto sú porovnávané tovary podobné.

Prihlásené služby zverejneného označenia „bufety; jedálne; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie; kaviarne; samoobslužné jedálne“ sú zhodné so všeobecným označením služieb „reštauračné (stravovacie) služby“, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka.

Prihlásené služby zverejneného označenia „bary; bary s ponukou vodnej fajky“ sú zhodné so službami „bary (služby)“, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka.

Prihlásené služby zverejneného označenia „ozdobovanie tort; ozdobovanie potravín“ sú služby zamerané na dohotovenie výrobkov, pokrmov z ich vizuálnej stránky, dodávajú finálnemu pokrmu určitý estetický charakter a môžu byť realizované samostatne alebo ako súčasť poskytovania služieb „reštauračné (stravovacie) služby“, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Porovnávané služby si môžu vzájomne konkurovať a zároveň môžu mať rovnakého poskytovateľa, a preto ide o služby podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 788-2021)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 254554)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové označenie obdĺžnikového tvaru s čiernou výplňou, na ktorej sú nepravidelne roztrúsené kúsky, plátky ovocia v podobe pomarančov a citrónov sýtej oranžovej a žltej farby. Jednotlivé kúsky ovocia (časť kôry alebo plátky) prechádzajú z ľavého spodného rohu smerom do pravého horného rohu, pričom najväčšia koncentrácia týchto kúskov ovocia je v strede označenia, kde je malými čiernymi písmenami vyobrazený graficky spracovaný slovný prvok „yuzu“.

Prvá staršia ochranná známka je obrazové označenie čiernobielej farby, tvorené veľkými písmenami, umiestnenými do tvaru štvorca. Písmeno „Y“ je umiestnené nad písmenom „Z“ a tvoria ľavú časť prvej staršej ochrannej známky, kým

pravá časť je tvorená rovnako veľkými, graficky spracovanými písmenami „U“ umiestnenými pod sebou, nad ktorými je vyobrazená vodorovná čiara rovnakej šírky a hrúbky.

Z **vizuálneho hľadiska** je zverejnené označenie tvorené čiernym obdĺžnikom so žltoranžovými kúskami citrusového ovocia, na ktorých je v strede označenia umiestnený dobre viditeľný slovný prvok „yuzu“. Prvá staršia ochranná známka je tvorená písmenami, umiestnenými do tvaru štvorca, v ktorých spotrebiteľ, aj napriek grafickým úpravám druhých písmen „U“, rozpozná dvojicu písmen „YU“ a „ZU“ umiestnených pod sebou, ktoré bude vnímať jednotlivo smerom zhora nadol a identifikuje slovný prvok „YUZU“. Porovnávané označenia sú síce graficky a farebne spracované odlišne, avšak v podstate obsahujú zhodný slovný prvok „yuzu/YUZU“, ktorý bude spotrebiteľ vnímať prvotne a na ktorý bude aj neskôr odkazovať. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Z **fonetického hľadiska** je možné uviesť, že porovnávané označenia sú tvorené, resp. obsahujú ako slovný prvok výraz „yuzu/YUZU“, ktorý bude spotrebiteľ reprodukovat' ako „ju-zu“. Prihlasovateľ vyslovil pochybnosť, že spotrebiteľ bude prvú staršiu ochrannú známku reprodukovat' ako „ju-zu“, keďže graficky upravené druhé písmeno neidentifikuje ako písmeno „U“ a nebude vnímať dvojicu znakov ako dve plnohodnotné písmená. S uvedením tvrdením sa úrad nestotožňuje, pretože spotrebiteľ sa naopak prirodzene snaží v každom označení identifikovať písmená, resp. slová, na ktoré by mohol neskôr odkazovať, a preto možno dôvodne predpokladať, že upravené písmeno „U“ v staršej ochrannej známke rozpozná a je možné konštatovať, že z fonetického hľadiska sú označenia zhodné.

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

Zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú tvorené zhodným slovným prvkom „yuzu“ vo význame „citrusové ovocie a rastliny z čeľade Rutaceae východoázijského pôvodu“, a preto sú porovnávané označenia zo sémantického hľadiska zhodné. Uvedený význam je podporený aj obrazovým prvkom zverejneného označenia - kúskami citrusového ovocia - yuzu.

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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triedach 29, 30, 32, 33 a 43 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižšiu až priemernú stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochranou známkou bola medzi nimi skonštatovaná čiastočná vizuálna podobnosť, z fonetického aj sémantického hľadiska boli porovnávané označenia na základe zhodného slovného prvku „yuzu“ vyhodnotené ako zhodné.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je potrebné uviesť, že prvá staršia ochranná známka pozostáva zo štyroch veľkých písmen, usporiadaných do štvorca a spotrebiteľ v nich rozpozná dvojice písmen „YU“ a „ZU“ umiestnených pod sebou, ktoré bude aj reprodukovat ako slovo „YUZU“. Spotrebiteľ sa totiž, ako už bolo uvedené, prirodzene snaží rozpoznávať v označeniach slová, ktorými by mohol na označenie v budúcnosti odkazovať, pričom vníma a číta jednotlivé písmená zľava doprava a po riadkoch, a preto nebude rozpoznávať len písmená „Y“, „Z“ ako tvrdil prihlasovateľ, a podľa ktorého sa takto graficky spracované písmená „U“ v slovenskej abecede nenachádzajú, ale bude s vysokou pravdepodobnosťou vnímať aj druhé písmená ako písmená „U“. Zverejnené označenie je naopak tvorené grafickým prvkom - kúskami rezov citrusového ovocia, ktoré sú navyše vo vzťahu k prihláseným tovarom/ službám opisného charakteru, na podklade ktorých je vyobrazený jasne viditeľný slovný prvok „yuzu“. Porovnávané označenia, obsahujúce zhodný slovný prvok „yuzu“, ktorý spotrebiteľ bude jednoznačne v označeniach vnímať ako určujúci a bude sa podľa neho orientovať na trhu, možno vyhodnotiť ako podobné a možno konštatovať, že vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä na základe ich možnej asociácie. Sporné označenia tak môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti pri priemernom a nižšom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené zhodné a podobné tovary a služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s takto označenými tovarmi, resp. službami.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené tovary a služby zverejneného označenia boli vo vzťahu k prvej staršej ochranné známke naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto nebolo potrebné ho porovnávať aj s druhou staršou ochrannou známkou namietateľa, keďže by to nemalo vplyv na výsledok tohto rozhodnutia a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT, Piaristická 255/9, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

