


Banská Bystrica 17.04.2024  
POZ 2176-2020/N-27-2024


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ESSENTIAL EXPORT, S. A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pachero Coto, Cuarto Piso, San José, Kostarika, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01


Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 5.10.2020 prihlasovateľom TOTO Pharma s. r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ & SPOL., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2176-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2176-2020 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 2.2.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v spojení s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 15213457, zapísanej pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ v podaní námietok skonštatoval, že prihlasované služby v triede 35 pre zverejnené označenie možno považovať za zhodné a podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku tiež v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne sa namietateľ venoval samotnému porovnaniu označení a uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z jedného slovného prvku, rovnako ako staršia ochranná známka. Skladba písmen je, podľa namietateľa veľmi podobná, keďže zverejnené označenie ako aj staršia ochranná známka obsahujú len písmená „T“ a „O“. Prvá časť porovnávaných označení „TOT“ je zhodná a tiež koncové písmeno „-O“. Jediným a podľa namietateľa nepodstatným rozdielom medzi porovnávanými slovnými prvkami je zdvojenie písmena „T“ v strede staršej ochrannej známky. Podľa namietateľa tak relevantná verejnosť môže vnímať zverejnené označenie ako obsahujúce zhodné slovo so staršou ochrannou známkou.

Podľa namietateľa je grafická úprava zverejneného označenia z hľadiska typu písma bežná. Jediným špecifikom je vyfarbenie písmen „O“ a to tak, že každé písmeno je v inej farbe.

Podobne je, podľa namietateľa aj grafická úprava staršej ochrannej známky z hľadiska typu písma bežná; jediným špecifikom je vyfarbenie písmen „O“, ktoré majú každé inú farbu.

Vizuálne porovnanie namietateľ uzavrel konštatovaním, že z celkového hľadiska sú označenia graficky podobné, vzhľadom na spoločné špecifické prvky-písmen v rôznych farbách a vyfarbenie oboch písmen „O“. Ostatné rozdiely – veľké vs. malé písmená, sklon písmen a farebné odtiene sú, podľa namietateľa pre bežného spotrebiteľa menej zapamätateľné a vnímané len po detailnejšom skúmaní a porovnaní označení, a teda z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia vysoko podobné.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že obe porovnávané označenia sa vyslovujú „to-to“, a teda ide z fonetického hľadiska o identické označenia.

Zo sémantického porovnania namietateľ uviedol, že slovo „toto“ má v slovenskom jazyku význam ukazovacieho zámena v strednom rode, avšak bez konkrétneho kontextu vzťahujúceho sa na nejaké podstatné meno je podľa namietateľa málo pravdepodobné, že ho bude relevantná verejnosť vnímať vo zverejnenom označení v tomto význame. Staršia ochranná známka je podľa namietateľa fantazijná. Podľa namietateľa je zrejmé, že aj zverejnené označenie bude vnímané ako fantazijné. Z uvedeného dôvodu je sémantické hľadisko pri posúdení podobnosti málo podstatné.

Namietateľ zhodnotil, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú na prvý pohľad a aj z každého jednotlivého hľadiska podobné a rozdiely medzi nimi sú iba nepatrné. Preto podľa namietateľa v dôsledku ich vysokej podobnosti a zároveň v dôsledku zhodnosti a podobnosti služieb v triede 35 je zverejnené označenie schopné vyvolať zámenu so staršou ochrannou známkou na strane verejnosti. Aj v prípade, ak by si verejnosť uvedomovala rozdiely medzi porovnávanými označeniami čo je podľa namietateľa menej pravdepodobné, výrazná podobnosť medzi označeniami by viedla k asociácii zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Z uvedeného dôvodu namietateľ uviedol, že podľa neho sú splnené podmienky na podanie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

V závere ešte namietateľ uviedol, že chce tiež poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky POZ 2176-2020 na rovnaké označenie a rovnaké služby v triede 35, ako boli prihlasované v POZ 595-2019 v čase, keď už bolo vydané rozhodnutie úradu (9.7.2020), ktoré konštatovalo existenciu pravdepodobnosti zámeny, t. j. podobnosti označení a podobnosti služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň prihlasovateľ nepodal proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok. Keďže bolo namietateľovi vyhovené, podľa namietateľa bolo zrejmé, že týmto prihlasovateľ v podstate vyslovil súhlas s vydaným rozhodnutím, ktoré následne v tejto časti nadobudlo právoplatnosť. Týmto, podľa namietateľa vzniká aj otázka, či bola prihláška ochrannej známky POZ 2176-2020 podaná v dobrej viere, keďže prihlasovateľ musel vedieť o okolnostiach pôvodného rozhodnutia vo veci POZ 595-2019, pričom opätovne podal rovnakú prihlášku ochrannej známky pre rovnaké služby v triede 35. Zároveň tým, podľa namietateľa prihlasovateľ spôsobil, že bol namietateľ nútený opätovne podať námietky, čím mu vznikli ďalšie náklady na konanie v podstate v tej istej veci. Takto by, podľa namietateľa mohol prihlasovateľ postupovať stále dookola, t. j. prihlasovať si prihlášku ochrannej známky, o ktorej vie, že porušuje práva staršej ochrannej známky.

V závere podaných námietok namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 2176-2020 zamietol v celom rozsahu.

Správou úradu z 10.2.2021 úrad vyzval prihlasovateľa, aby sa k podaným námietkam vyjadril.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručené úradu 12.8.2021 uviedol, že v rámci uvedeného námietkového dôvodu musia byť podmienky splnené kumulatívne. Následne sa prihlasovateľ venoval samotnému porovnaniu označení, pričom poukázal na Metodiku konania úradu, podľa ktorej malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu, čo postačuje k záveru, že označenia nie sú podobné.

K vizuálnemu porovnaniu prihlasovateľ konkrétne uviedol, že obe porovnávané označenia sú obrazové; zverejnené označenie je tvorené písmenami „t“ a „t“ , t. j. malými písmenami v štylizovanom tlačnom písme. Za každým písmenom „t“ nasleduje obrazový prvok plného kruhu. Jednotlivé prvky majú odlišnú farbu. Písmeno „t“ na prvej pozícii je ružovej farby, obrazový prvok na druhej pozícii je fialovej farby, písmeno „t“ na tretej pozícii je modrej farby a obrazový prvok na štvartej pozícii je zelenej farby. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TOTTO“ napísaným štylizovaným tlačným typom písma, pričom všetky písmená sú veľké a vyobrazené v čiernej farbe. Farebne odlišné sú iba písmená „O“, pričom prvé písmeno „O“ je celé vyplnené červenou farbou a druhé písmeno „O“ je celé vyplnené žltou farbou. Okrem uvedených rozdielov písmená „TT“ v staršej ochrannej známke pripomínajú Ludolfovo číslo „Pi“. Priemernému spotrebiteľovi by tak staršia ochranná známka mohla evokovať vizuálne odlišné označenia.

Podľa prihlasovateľa namietateľ vo svojom vizuálnom porovnaní zamenil obrazový prvok plného kruhu za písmeno „O“, s čím, podľa neho nemožno súhlasiť, pretože predmetom vizuálneho porovnania má byť tá podoba označení, v akej sú prihlásené a zapísané. Podľa prihlasovateľa nie je zjavné, prečo by spotrebiteľ musel obrazový prvok plného kruhu v napadnutom označení vnímať ako písmeno „O“.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že pri vizuálnom vnímaní spotrebiteľovi neunikne, že porovnávané označenia sú krátke, a preto nielen typ písma a farebné vyhotovenie jednotlivých prvkov ovplyvní vizuálny vnem tak, že spotrebiteľ rozdiel medzi porovnávanými označeniami postrehne a bude ich vnímať ako odlišné.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že aj v tomto prípade bude vnímanie spotrebiteľom ovplyvnené skutočnosťou, že ide o krátke označenia. Zverejnené označenie obsahuje obrazové prvky, pričom podľa prihlasovateľa platí, že obrazové prvky nie je možné foneticky reprodukovat', nanajvýš slovne popísať. Podľa prihlasovateľa nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude vo zverejnenom označení reprodukovat' iba písmená „t“ dvojslabične ako „té-té“. Staršie ochranné známky bude podľa prihlasovateľa spotrebiteľ reprodukovat' ako „to-to“. Podľa prihlasovateľa táto fonetická odlišnosť spotrebiteľa upúta a bude schopný rozoznať rozdiel, a teda z fonetického hľadiska je možné vylúčiť podobnosť medzi označeniami.

Zo sémantického hľadiska možno, podľa prihlasovateľa zverejnené označenie chápať ako nesúrodý zhuk písmen „t“ a obrazových prvkov plných kruhov, a teda ho podľa neho budú považovať za fantazijné. K tvrdeniu namietateľa, že spotrebiteľia budú zverejnené označenia spájať so slovom „toto“, ako ukazovacieho zámena môžu podľa prihlasovateľa nastať dve situácie, a to že spotrebiteľia budú obe porovnávané označenia považovať za fantazijné, alebo zverejnené označenie bude považované za ukazovacie zámeno v strednom rode. V konečnom dôsledku, podľa prihlasovateľa v oboch prípadoch budú spotrebiteľia porovnávané označenia považovať za nepodobné.

V závere prihlasovateľ uviedol, že podľa neho v tomto prípade neexistuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, pretože celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, je dostatočný na to, aby zabezpečil ich odlišenie na trhu z pohľadu spotrebiteľa. Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie a staršia ochranná známka natoľko vizuálne, foneticky a sémanticky rozdielne, že nimi označené služby bude spotrebiteľ schopný odlíšiť aj vtedy, ak nebudú umiestnené vedľa seba, ale ich bude porovnávať iba v podobe, ktorá mu utkvela v pamäti. Nie je preto, podľa prihlasovateľa dôvodné predpokladať, že by spotrebiteľ priradil zverejnené označenie k namietateľovi alebo subjektu ekonomicky prepojeného s namietateľom. Zápisom zverejneného označenia do registra preto podľa prihlasovateľa nedôjde k zásahu do práv namietateľa vyplývajúcich zo staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Žiadosťou doručenou úradu 24.8.2021 požiadal prihlasovateľ o prerušenie konania o námietkach z dôvodu zrušovacieho konania voči namietanej EUTM č. 015213457, na ktorej sú založené predmetné námietky, až do rozhodnutia vo veci.

Úrad rozhodnutím POZ 2176-2020/A-6-2021 z 31.8.2021 rozhodol o prerušení konania o námietkach voči zápisu POZ 2176-2020 do registra až do právoplatného rozhodnutia o platnosti staršej ochrannej známky, na základe ktorej boli podané námietky voči tomuto zápisu.

Po ukončení zrušovacieho konania o staršej ochrannej známke – EUTM č. 015213457 úrad správou z 22.1.2024 opätovne vyzval prihlasovateľa, aby sa k podaným námietkam vyjadril.

Prihlasovateľ podaním z 21.2.2024 upozornil na skutočnosť, že námietky voči zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok boli podané voči službám prihláseným v triede 35, ktoré však boli v prípade namietanej staršej ochrannej známky zrušené z dôvodu nepoužívania. Staršia ochranná známka ostala zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25. Keďže námietky boli podľa prihlasovateľa založené na argumentácii podobnosti služieb v triede 35, ktoré boli pre staršiu ochrannú známku zrušené, nie je možné v tejto časti podať vyjadrenie. Služby, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie, podľa prihlasovateľa nevykazujú žiadnu mieru podobnosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a teda nie sú naplnené podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známok.

Vzhľadom na uvedené, prihlasovateľ v závere navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok.

### **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 podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 obrazového zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 2176-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.10.2020 prihlasovateľom TOTO Pharma s. r. o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ESSENTIAL EXPORT, S. A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pachero Coto, Cuarto Piso, San José, Kostarika, je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 015213457, ktorá je po zrušovanom konaní platná pre tovary v triedach 18 a 25, s právom prednosti od 15.3.2016 (ďalej aj staršia ochranná známka).

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 a služieb**

Námietky sa týkali prihlásených služieb:

**v triede 35** – „*maloobchodné, veľkoobchodné a online maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, toaletnými prípravkami, prípravkami na líčenie, prípravkami na čistenie zubov, voňavkářskými výrobkami, esenciálnymi olejmi, mydlami, pracími prostriedkami, detergentami (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie), čistiacimi prípravkami, leštiacimi prípravkami, odmasťovacími prípravkami (nie na použitie vo výrobnom procese), abrazívami, výživovými doplnkami, výživovými prípravkami s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie, vitamínovými prípravkami, diétnymi látkami na lekárske použitie, diétnymi potravinami na lekárske použitie, potravinovými prípravkami so stopovými prvkami, potravinovými doplnkami s kozmetickými účinkami, potravinami pre dojčatá, diétnymi nápojmi na lekárske použitie, liečivými nápojmi, liečivými čajmi, liečivými rastlinami, bylinkovými výťažkami na lekárske použitie, výživovými vlákninami, kolagénom na lekárske použitie, bielkovinovými prípravkami na lekárske použitie, biologickými prípravkami na lekárske použitie, chemickými prípravkami na lekárske použitie, enzymatickými prípravkami na lekárske použitie, farmaceutickými prípravkami, čajom, bylinkovými čajmi (nie na lekárske použitie), kvetmi a listami rastlín (náhradkami čaju), prírodnými sladidlami, konzervovanými záhradnými bylinkami (chuťovými prísadami)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 18** – „*leather and imitation leather, trunks(luggage), valises, carrying cases, portfolio bags, wallets, haversacks; umbrellas and parasols, walking sticks, except haversacks intended for practising sports and except goods intended for practising sports*“ (koža a imitácie kože, kufre, príručné cestovné kufre, zostava tašiek, peňaženky, batohy; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, s výnimkou tašiek, batohov určených na šport a s výnimkou tovarov určených pre šport.),

**v triede 25** – „*underwear and casual clothing, including jeans, trousers, jump-suits, shirts, tee-shirts, sweat-shirts and sweaters, inter alia; headgear and footwear, expressly not including: beach clothing, sports clothing, footwear for practising sports and goods designed for practising sports*“ (spodná bielizeň a neformálne odevy, ako sú džinsy, nohavice, náprsenky, košele, tričká, mikiny, svetre, okrem iného; pokrývky hlavy a obuv, okrem plážových odevov, športových odevov, športovej obuvi a výrobkov určených na športovú činnosť).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo 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 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.

Keďže v prípade staršej ochrannej známky došlo zrušením k obmedzeniu zapísaného zoznamu tovarov a služieb o všetky služby v triede 35, úrad bude porovnávať námietkami napadnuté služby v triede 35 prihlásené pre zverejnené označenie so zostávajúcimi tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „*maloobchodné, veľkoobchodné a online maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, toaletnými prípravkami, prípravkami na líčenie, prípravkami na čistenie zubov, voňavkářskými výrobkami, esenciálnymi olejmi, mydlami, pracími prostriedkami, detergentami (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie), čistiacimi prípravkami, leštiacimi prípravkami, odmasťovacími prípravkami (nie na použitie vo výrobnom procese), abrazívami, výživovými doplnkami, výživovými prípravkami s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie, vitamínovými prípravkami, diétnymi látkami na lekárske použitie, diétnymi potravinami na lekárske použitie, potravinovými prípravkami so stopovými prvkami, potravinovými doplnkami s kozmetickými účinkami, potravinami pre dojčatá, diétnymi nápojmi na lekárske použitie, liečivými nápojmi, liečivými čajmi, liečivými rastlinami, bylinkovými výťažkami na lekárske použitie, výživovými vlákninami, kolagénom na lekárske použitie, bielkovinovými prípravkami na lekárske použitie, biologickými prípravkami na lekárske použitie, chemickými prípravkami na lekárske použitie, enzymatickými prípravkami na lekárske použitie, farmaceutickými prípravkami, čajom, bylinkovými čajmi*“.

(nie na lekárske použitie), kvetmi a listami rastlín (náhradkami čaju), prírodnými sladidlami, konzervovanými záhradnými bylinkami (chuťovými prísadami)", t. j. ide o služby viažuce sa ku tovarom slúžiacim na skrášľovanie alebo osobnú hygienu, ďalej tovarom slúžiacim na umývanie, čistenie svojho obytného prostredia a tiež týkajúce sa tovarov používaných na liečenie alebo ako doplnky liečenia.

Staršia ochranná známka je v triede 18 zapísaná pre tovary ako sú rôzne tašky, batohy, peňaženky a iné výrobky z takejto kategórie výrobkov a v triede 25 pre tovary slúžiace ako odevy pre ľudí a doplnky odevov.

Pri porovnaní uvedených prihlásených služieb v triede 35 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 18 a 25 možno uviesť, že prihlásené služby nijakým spôsobom nesúvisia so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku, patria do odlišnej kategórie, majú rozdielny charakter, účel a slúžia na uspokojovanie iných potrieb, majú rozdielnych výrobcov a poskytovateľov, a teda možno hovoriť o nepodobnosti prihlásených služieb a zapísaných tovarov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 296-2022)

Staršia ochranná známka (EÚ č. 015213457)



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 farebné obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „toto“, napísaným malými, farebne rozdielnymi písmenami. Písmená „t“ sú napísané v odtieňoch ružovej a modrej farby, písmená „o“ vrátane ich vnútornej výplne sú vyobrazené v odtieňoch fialovej a tyrkysovej farby.

Prvá staršia ochranná známka je farebné obrazové označenie, tvorené slovným prvkom „TOTTO“, napísaným veľkými, graficky mierne upravenými písmenami. Písmená „T“, vrátane ich zdvojenia v druhej slabike slovného prvku sú napísané čiernymi písmenami, písmená „O“ sú taktiež napísané čiernou farbou, ktorých výplň je tvorená červenou a žltou farbou.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch obrazových označení, tvorených graficky upravenými slovnými prvkami „toto“ a „TOTTO“. Kým jednotlivé písmená slovného prvku zverejneného označenia sú vyobrazené odlišnými farbami, pričom písmená „o“ sú celé vyplnené farbou, písmená staršej ochrannej známky sú napísané čiernou farbou, avšak tiež s farebnou výplňou písmen „O“. Porovnávané označenia sú pritom tvorené takmer zhodným slovným prvkom líšiacim sa od seba len veľkosťou použitých písmen a zdvojením spoluhlásky „T“ druhej slabiky slovného prvku prvej staršej ochrannej známky, čo však nemá podstatný vplyv na dĺžku označení. Pri prvotnom vnímaní porovnávaných označení je predpoklad, že spotrebiteľ ich obsiahne zrakom celé a zapamätá si najmä rovnaké písmená a zhodu na začiatku a konci označení a nemusí si uvedomiť duplicitu písmena „T“ v strede prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané označenia majú navyše podobnú koncepciu spočívajúcu vo vyfarbení vnútorného priestoru písmen „o“, čo má značný vplyv na vnímanie označení a zapamätanie si tejto skutočnosti. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ sa nezameriava na detaily, neporovnáva označenia vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý vnem, ktorý si v pamäti uchoval. Zároveň je pre spotrebiteľa jednoduchšie odkazovať na slovný prvok porovnávaných označení ako na ich grafické prvky a presné farebné spracovanie, a preto možno konštatovať, že porovnávané označenia zanechávajú vizuálne podobný vnem.

Čo sa týka **fonetického hľadiska**, zverejnené označenie bude pravdepodobne vyslovované ako „to-to“ a rovnako tak aj staršia ochranná známka, aj napriek tomu, že obsahuje zdvojenie písmena „T“. Možno teda hovoriť o zhodnosti označení.

Tvrdenie prihlasovateľa o tom, že za písmenami „t“ vo zverejnenom označení sú obrazové prvky a nesúhlasí s tvrdením, že by ich spotrebiteľ mohli považovať za písmená „o“ možno označiť za účelové, pretože aj keď by išlo o obrazové prvky, tieto sú zaradené za spoluhlásky „t“, pričom spotrebiteľ má tendenciu odkazovať na označenie práve slovným pomenovaním označenia, pokiaľ je to možné. V tomto prípade sa priamo pýta, aby tieto obrazové prvky vnímal spotrebiteľ práve ako písmeno „o“ a teda celé označenie ako slovo „toto“, ktoré dobre pozná a takáto interpretácia je pre neho prirodzená, keďže obrazový prvok v tvare kruhu sa priamo podobá na písmeno „o“. Podobne vo vzťahu k argumentu prihlasovateľa, že ani písmená „TT“ v staršej ochrannej známke nemusia byť vnímané len ako zdvojené písmeno „T“, ale pripomínajú Ludolfovo číslo „Pí“ je potrebné nesúhlasiť a prikloniť sa k pravdepodobnejšej verzii, že spotrebiteľ bude slovný prvok staršej ochrannej známky vnímať ako zložený z písmen „O“ a „T“.

V prípade porovnania zo **sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnené označenie bude vnímané ako slovný prvok „toto“ vo význame ukazovacieho zámena. Staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „TOTTO“, ktoré spotrebiteľ môže vnímať ako fantazijné, bez konkrétneho významu, ale nie je ani vylúčené, že si ho taktiež spojí s ukazovacím zámenom „toto“. Sémantické hľadisko sa v tomto prípade buď neuplatní, alebo budú označenia považované za sémanticky zhodné.

#### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

V predmetnom prípade tvorí príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu prihlásených služieb „*maloobchodné a veľkoobchodné služby*“ v triede 35 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorým spotrebiteľ venuje priemernú úroveň pozornosti.

Tieto služby však boli posúdené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto aj keď boli porovnávané označenia označené z vizuálneho hľadiska za podobné a z fonetického a sémantického hľadiska za zhodné, je nutné konštatovať, že nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok definovaných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach – zhodnosť alebo podobnosť prihlasovaných služieb pre zverejnené označenie so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku, a preto nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení na trhu a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že podľa neho nebola prihláška ochrannej známky POZ 2176-2020 podaná v dobrej viere, keďže prihlasovateľ musel vedieť o okolnostiach pôvodného rozhodnutia vo veci POZ 595-2019, pričom opätovne podal rovnakú prihlášku ochrannej známky pre rovnaké služby v triede 35, o ktorej

vedel, že porušuje práva staršej ochrannej známky je nutné uviesť, že po zrušení zápisu staršej ochrannej známky pre služby v triede 35 nemá uvedené tvrdenie namietateľa opodstatnenie, a preto sa ním úrad bližšie v tomto rozhodnutí nezaoberal.

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:**

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika