

Banská Bystrica 20.05.2024
POZ 788-2021/II-38-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. júla 2022 prihlasovateľom JANÁK BROS, spol. s r. o., Ledecká 19, 323 16 Plzeň, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, SLOVAKIPATENT Patentová a známková kancelária, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 788-2021/N-59-2022 zo 6. júna 2022 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 788-2021, do registra ochranných známok, podaným namietateľom M. Eng. Mariánom J., Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 788-2021/N-59-2022 zo 6. júna 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 788-2021/N-59-2022 zo 6. júna 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „



“, č. spisu POZ 788-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby, t. j. tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 254554 „

**YU
ZU**“

(ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018356223 „ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), s ktorými je prihlásené označenie podobné z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska zhodné (sémantické hľadisko z dôvodu, že slovné prvky sú bez významu, sa neuplatní), pričom kolízne tovary a služby sú zhodné alebo vysoko podobné. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti podľa namietateľa medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, ktoré prvostupňový orgán posúdil ako zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú podobnosť z vizuálneho hľadiska a z fonetického a sémantického hľadiska ich považoval za zhodné. Podobnosť, resp. zhoda porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk bola pritom založená na slovnom prvku „yuzu“, ktorý prvostupňový orgán považoval za prvok, na základe ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať. Aj napriek tomu, že prihlásené označenie je okrem slovného prvku „yuzu“ tvorené aj obrazovým prvkom – kúsokami rezov citrusového ovocia, tento vo vzťahu k nárokoványm tovarom je podľa prvostupňového orgánu prvkom opisného charakteru. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti reálna. Podľa prvostupňového orgánu vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „YUZU“ v porovnávaných označeniach nie je možné v predmetnom prípade vylúčiť ani existenciu pravdepodobnosti asociácie medzi nimi, teda spotrebiteľ sa môže domnievať, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán konštatoval naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu pre všetky nárokované tovary a služby na základe existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, neposudzoval už naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže by to nemalo vplyv na výsledok napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s posúdením existencie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení vykonaným prvostupňovým orgánom. Zastal názor, že prvostupňový orgán napriek tomu, že v napadnutom rozhodnutí jednoznačne uviedol, že slovo „yuzu“ označuje citrusové ovocie a rastliny z čeľade Rutaceae východoázijského pôvodu, v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény tejto skutočnosti neprikladal potrebnú dôležitosť.

Prihlasovateľ zdôraznil, že „yuzu“ je druh ovocia, t. j. v prípade slova „yuzu“ ide o druhové označenie. Aj napriek tomu, že ide o exotické ovocie, nie je spotrebiteľovi neznáme, nakoľko na slovenskom trhu sa výrobky z tohto ovocia bežne a dlhodobo predávajú. V tejto súvislosti prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil články, z ktorých vyplýva, že informácie o ovocí „yuzu“ mala slovenská verejnosť už od roku 2017, pričom prihláška prvej staršej ochrannej známky bola podaná až 24. júna 2020. Podľa názoru prihlasovateľa je tiež potrebné brať do úvahy rýchlosť šírenia informácií, ktorá je v informačnej dobe veľmi vysoká. Poukázal na to, že pri zadaní slova „yuzu“ do vyhľadávača sa zobrazí ponuka veľkého množstva výrobkov – potravín, ktoré obsahujú ovocie „yuzu“ alebo jeho časti (kôra) a ktoré sú v ponuke nezanedbateľného počtu významných, ale aj menších obchodov, ako napr. Pilulka lekáreň, lekáreň Dr. Max, NOTINO, mall.sk či grizly.sk. Prihlasovateľ zastal názor, že bez ohľadu na to, do akej miery spotrebiteľ pozná ovocie „yuzu“, toto slovo je v označeniach druhové, a teda vizuálne hľadisko musí byť rozhodujúce. Vychádzajúc z uvedených skutočností, t. j., že slovo „yuzu“ je druhovým označením a zároveň je jediným slovným prvkom porovnávaných obrazových označení, podľa prihlasovateľa toto slovo ako také nemôže byť rozhodujúcim prvkom pre výsledok ich porovnania.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého sa do registra, okrem iného, nezapíše označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu. Z uvedeného podľa prihlasovateľa jednoznačne vyplýva, že zo zápisu do registra ochranných známk sú vylúčené druhové označenia, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a každý má oprávnenie na ich používanie. Pokiaľ porovnávané označenia obsahujú jediný slovný prvok „yuzu“, ktorý je druhovým značením, vyhodnotenie označení ako zhodných z fonetického a sémantického hľadiska nie je podľa prihlasovateľa v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny rozhodujúce, ale pri tomto posúdení je potrebné vychádzať z vizuálneho porovnania kolíznych označení. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozhodnutia predsedu úradu zn. POZ 1902-2013 II/12-2016 zo 7. marca 2016 a zn. POZ 1126-2015/II-71-2020 z 21. augusta 2020, kde odvolací orgán okrem iného konštatoval, že samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, resp. v prvku bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámeny, a že spotrebiteľia prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným, dištinktívnym prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že prvostupňový orgán v prípade slova „yuzu“ nevzal do úvahy jeho druhovosť, avšak na druhej strane, pri plátkoch ovocia znázornených v prihlásenom označení postupoval inak a uviedol, že plátky, resp. rezy citrusového ovocia sú vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisného charakteru a nebral do úvahy ich grafické spracovanie. Prihlasovateľ tento postup prvostupňového orgánu považoval za nesprávny. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že vizuálne hľadisko musí byť pri porovnaní kolíznych označení rozhodujúce.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán síce konštatoval, že medzi porovnávanými označeniami je z vizuálneho hľadiska čiastočná podobnosť, avšak z napadnutého rozhodnutia je podľa prihlasovateľa zrejmé, že konštatovaná vizuálna podobnosť kolíznych označení je založená len na základe ich zhodného slovného prvku „yuzu/YUZU“, ktorý je prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti prihlasovateľ konštatoval, že zhodnosť slovného prvku „yuzu/YUZU“ v porovnávaných označeniach je len fonetická a sémantická, v žiadnom prípade však nie vizuálna.

Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú vizuálne odlišné. Uviedol, že v prihlásenom označení je vizuálne dominantný grafický prvok vo výrazných farbách, ktorým sú rezy ovocia yuzu v náhodnom rozmiestnení pozdĺž priečnej línie obdĺžnikovej plochy s najväčšou hustotou v strede tejto plochy, kde prakticky vytvárajú výrazný farebný podklad, pre slovný prvok „YUZU“. Grafický prvok prihláseného označenia nie je podľa prihlasovateľa štandardným, všeobecným vyobrazením ovocia yuzu, preto tvrdenie prvostupňového orgánu o nedištinktivnosti vyobrazenia nachádzajúceho sa v prihlásenom označení nepovažoval za relevantné. Zároveň prihlasovateľ poukázal na to, že slovný prvok prihláseného označenia je usporiadaný do jedného riadku a má takú grafickú úpravu, ktorá nijako nepripomína grafickú úpravu slovného prvku starších ochranných známk. Podľa prihlasovateľa grafické vyhotovenie starších ochranných známk je, vzhľadom na usporiadanie častí „YU“ a „ZU“ pod sebou do štvorca, ako aj prítomnosť nezvyčajnej grafickej úpravy písmen „U“, ktoré sú presne pod sebou a tvoria polovicu označenia, natoľko špecifické, že ani pri nižšej pozornosti relevantného spotrebiteľa nemôže dôjsť k pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne v celom rozsahu a prihlásené označenie zapíše do registra ochranných známk pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 31. októbra 2022 uviedol, že sa stotožňuje s napadnutým rozhodnutím, pričom k jednotlivým argumentom prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade uviedol nasledujúce.

Namietateľ striktne odmietol argumentáciu prihlasovateľa o druhovosti slovného prvku „yuzu“, pričom uviedol, že danú skutočnosť je nevyhnutne potrebné posudzovať výlučne v kontexte slovenského priemerného spotrebiteľa, pre ktorého je slovo „yuzu“ bez konkrétneho významu.

Existencia prihlasovateľom predložených troch článkov, v ktorých je podľa neho možné nájsť zmienku o slovnom prvku „yuzu“ v kontexte s istým exotickým ovocím citrónového druhu, podľa namietateľa nijakým spôsobom nepreukazuje druhovosť slovného prvku „yuzu“ v očiach priemerného slovenského spotrebiteľa pre kolízne tovary a služby. Namietateľ uviedol, že dva z troch predložených článkov sú z webovej stránky www.asiainfo.sk a www.kamzakrasou.sk, ktorých názvy už samé osebe evokujú, že sú určené predovšetkým užšej skupine spotrebiteľov (spotrebiteľia špecializujúci sa na oblasť gastronómie, predovšetkým na japonskú kuchyňu alebo spotrebiteľia špecializujúci sa na úplne iný segment trhu – kozmetiku). Namietateľ zastal názor, že túto úzku skupinu spotrebiteľov v žiadnom prípade nie je možné brať za relevantného spotrebiteľa dotknutých tovarov a služieb, a teda z existencie daných článkov nemožno vyvodiť predpoklad o akejkoľvek a už vôbec nie všeobecnej známosti daného slova medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou. V siedmych komentároch pod článkom uverejneným na webovej stránke www.kamzakrasou.sk komentujúci uviedli, že o slove „yuzu“ ešte nepočuli, čo podľa namietateľa potvrdzuje, že pre relevantného spotrebiteľa ide o neznámy výraz. Tretí článok predložený prihlasovateľom bol uverejnený na webovej stránke www.pravda.sk a informuje o aktivitách pani z Novej Vsi nad Žitavou a jej marmeládach. Namietateľ poukázal na to, že v tomto článku sa slovo „yuzu“ vyskytuje len jedenkrát na piatej strane, a to v spojitosti s istým receptom z Japonska. Berúc do úvahy uvedené namietateľ vyjadril presvedčenie, že z týchto článkov nemožno v žiadnom prípade vyvodiť predpoklad, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovo „yuzu“ ako konkrétny tovar/službu alebo ako druhové označenie.

Namietateľ zastal názor, že v prípade, ak by sa takéto vnímanie slova „yuzu“ pripustilo, úrad by musel odmietnuť zápisnú spôsobilosť označení v prípadoch, ak by tieto mali význam, odkaz alebo nejakú súvislosť v iných jazykoch a kultúrach. Podľa namietateľa by *de facto* išlo o posudzovanie zápisnej spôsobilosti s ohľadom na kategóriu priemerného spotrebiteľa v cudzích krajinách, čo považoval za neprípustné, pričom poukázal na označenia ako napr. „SALAK“ či „NONI“.

Na základe uvedeného je podľa namietateľa možné logicky vyvodiť, že pre priemerného slovenského spotrebiteľa slovo „yuzu“ predstavuje bezvýznamové slovo, ktoré nedokáže vyvolať asociáciu so žiadnym konkrétnym tovarom/službou a na tomto závere nemení nič ani existencia článkov prezentovaných zo strany prihlasovateľa v odôvodnení podaného rozkladu. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie EUIPO vo veci B 1 706 376 zo 6. októbra 2011, *Taste of Asia YUZU/YUZU*, v ktorom sa konštatuje, že slovo „YUZU“ nemá v jazykoch Európskej únie žiaden konceptuálny význam. Tento záver pritom potvrdil aj sám prihlasovateľ, ktorý vo svojom vyjadrení v inom obdobnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktoré sa týkalo identických označení, uviedol, že „YUZU“ je doposiaľ u nás neznáme ovocie.

Namietateľ v nadväznosti na to, že slovo „yuzu“ je pre priemerného slovenského spotrebiteľa slovom bez konkrétneho významu, konštatoval, že slovný prvok „yuzu“ je v porovnávaných označeniach dominantným a dištinkívnym prvkom, preto nie je možné fonetické a sémantické hľadisko z porovnávania označení vylúčiť tak, ako to uvádzal prihlasovateľ. Naopak, namietateľ zastal názor, že porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska je v tomto prípade vysoko relevantné. Pokiaľ ide o samotné vizuálne a fonetické porovnanie predmetných označení, namietateľ zotrval na jeho tvrdeniach uvedených v podaných námietkach, konkrétne že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia vysoko podobné a z fonetického hľadiska zhodné. Sémantické hľadisko sa v tomto prípade podľa namietateľa nemá vôbec uplatniť.

Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní nevzal do úvahy druhovosť slova „yuzu“, ako ani grafické spracovanie prihláseného označenia. Namietateľ posúdenie prvostupňového orgánu uvedené v napadnutom rozhodnutí považoval za správne. Obrazové prvky prihláseného označenia (pripomínajúce nakrájané kúsky ovocia), ktoré by podľa prihlasovateľa mali plniť rozlišovaciú funkciu, namietateľ v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami (spracované ovocie, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie a pod.) označil za opisné, a teda za prvky, ktoré nie sú schopné odkázať na obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené konštatoval, že na základe obrazového prvku obsiahnutého v prihlásenom označení priemerný slovenský spotrebiteľ nie je schopný identifikovať subjekt, ktorý takto označené tovary na trh uvádza, a preto za nosný a dominantný prvok prihláseného označenia považoval slovný prvok „YUZU“, ktorý

je navyše jediným foneticky reprodukovateľným prvkom prihláseného označenia a jeho umiestnenie do stredu prihláseného označenia ho robí aj vizuálne dominantným prvkom.

Pri zameraní sa na slovný prvok prihláseného označenia je podľa namietateľa nutné konštatovať jeho vysokú vizuálnu podobnosť s prvou staršou ochrannou známkou, a to s ohľadom na použitý font a sled jednotlivých písmen. Namietateľ tiež zastal názor, že argument prihlasovateľa, že slabiky prvej staršej ochrannej známky „YU“ a „ZU“, ktoré sú umiestnené pod sebou, a vodorovná čiara, ktorá sa nachádza nad písmenami „U“, vylúčia nebezpečenstvo zámeny, neobstojí. Uvedené podľa namietateľa vyplýva z toho, že obe porovnávané označenia sú jednoznačne foneticky reprodukovateľné ako „YUZU“, pričom je úplne bežnou praxou, že slabiky sa umiestňujú pod sebou aj v slovách, ktoré sa štandardne píšu horizontálne, a to najmä vtedy, keď je označenie umiestňované na menšie plochy produktov. Podľa namietateľa v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť, že priemerný spotrebiteľ vyhodnotí tovary a služby označené prvou staršou ochrannou známkou a prihláseným označením ako tovary majúce ten istý obchodný pôvod. Namietateľ poznamenal, že v prípade kolíznych tovarov ide o tovary masovej spotreby, resp. o tovary vysokého dopytu s pomerne nízkou cenou, čo vedie k pomerne nízkej miere pozornosti spotrebiteľa pri voľbe jednotlivých dotknutých tovarov. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na podrobnejšiu argumentáciu uvedenú v námietkach podaných proti zápisu prihláseného označenia do registra (body 9 až 19).

Namietateľ taktiež zdôraznil, že napriek tomu, že v odôvodnení rozkladu sa prihlasovateľ zameril na vyvrátenie vizuálnej podobnosti a nespochybniteľnej fonetickej zhodnosti porovnávaných označení, pri rozhodovaní je nevyhnutné vziať do úvahy aj výsledky porovnania kolíznych tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb je jednou z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená na to, aby bolo možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení na strane verejnosti. V súvislosti s uvedeným namietateľ poukázal na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého nižší stupeň podobnosti medzi kolíznymi tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti porovnávaných označení, resp. ochranných známok a naopak (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-234/06 P z 13. septembra 2007, BAINBRIDGE/Bridge, bod 48; rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-6/01 z 23. októbra 2002, MATRATZEN Markt CONCORD/MATRATZEN, bod 25).

Podľa namietateľa, ako vyplýva už z podaných námietok a konštatoval to aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, časť nárokovaných tovarov a služieb prihláseného označenia je zhodná s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky a zostávajúca časť kolíznych tovarov a služieb je vysoko podobná, pričom prihlasovateľ tieto závery nijako nerozporoval. Namietateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú podobné, pričom v tejto súvislosti odkázal na ním podané námietky, konkrétne na body 9 až 29.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

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

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

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

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 788-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19. marca 2021 prihlasovateľom JANÁK BROS, spol. s r. o., Ledecká 19, 323 16 Plzeň, Česká republika a zverejnená vo vestníku úradu 12. mája 2021 pre tovary „*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 29, „*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; lievanec; makrónky (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; puding; pudingy; 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 30, „*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 príchuťou 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; piva s limonádou; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy na prípravu nápojov; smoothie (mixované nápoje z čerstvého ovocia alebo zeleniny); sorbety (nápoje)“ v triede 32, „*alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové esencie; destilované nápoje; digestívy (likéry a liehoviny); likéry*“ v triede 33 a pre služby „*bary; bary s ponukou vodnej fajky; bufety; jedálne; kaviarne; reštaurácie; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; ozdobovanie tort; ozdobovanie potravín*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Marián J., Bratislava, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky č. 254554, s právom prednosti od 24. júna 2020, zapísanej pre tovary „spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mliečne výrobky; marmelády“ v triede 29, „sušienky, keksy; cukrovinky“ v triede 30, „pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; funkčné nápoje“ v triede 32, „alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; koktaily“ v triede 33, pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 32 a 33 tohto zoznamu; merchandising“ v triede 35, „sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); doprava, preprava; rezervácie zájazdov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; organizovanie turistických plavieb; rezervácie miesteniek na cestovanie; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia“ v triede 39, „priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti počítačových technológií; vývoj počítačových platforiem“ v triede 42 a „reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka); vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:

**YU
ZU**

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018356223 s právom prednosti od 24. júna 2020, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „fruit, processed; jams; fruit jellies; fruit pulp; milk products; marmalade“ (spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mliečne výrobky; marmelády) v triede 29, „biscuits; confectionery“ (sušienky, keksy; cukrovinky) v triede 30, „beer; non-alcoholic fruit extracts; soft drinks; protein-enriched sports beverages; energy drinks; functional beverages“ (pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; funkčné nápoje) v triede 32 a pre tovary „fruit extracts, alcoholic; alcoholic extracts; alcoholic beverages (except beer); cocktails“ [alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry);

alkoholické nápoje okrem piva; koktaily] v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka); vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska a zároveň zastal názor, že prvostupňový orgán napriek tomu, že v napadnutom rozhodnutí jednoznačne uviedol, že slovo „yuzu“ je označením druhu ovocia, tejto skutočnosti v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery neprikladal potrebnú dôležitosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*džemy; marmeláda; ovocná dreň; spracované ovocie; mliečne výrobky*“ v triede 29, ktoré sú obsiahnuté aj v zozname tovarov a služieb prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, označil prvostupňový orgán za zhodné. Za zhodné prvostupňový orgán považoval aj nárokované tovary prihláseného označenia „*ovocné želé*“ v triede 29 a tovary prvej staršej ochrannej známky „*ovocné rôsoly*“ v tej istej triede, pretože ide o synonymá. Nárokované tovary prihláseného označenia „*dusené ovocie; kandizované ovocie; kompóty; konzervované ovocie; mrazené ovocie; ovocie konzervované v alkohole; ovocie obalené v cukre; ovocné konzervy; ovocné lupienky*“ v triede 29, keďže ich možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov prvej staršej ochrannej známky „*spracované ovocie*“ v rovnakej triede, tak

isto ako nárokované tovary prihláseného označenia „jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne koktaily“ v triede 29 možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov prvej staršej ochrannej známky „mliečne výrobky“ v tej istej triede, posúdil prvostupňový orgán tiež ako zhodné.

Čo sa týka nárokováných tovarov prihláseného označenia „ovocné šaláty; občerstvenie (jedlo) na báze ovocia“ v triede 29, tieto podľa prvostupňového orgánu predstavujú tovary určené na priamu konzumáciu, ktoré majú rovnaký charakter a účel použitia ako tovary prvej staršej ochrannej známky „spracované ovocie“ v rovnakej triede. Prvostupňový orgán konštatoval, že predmetné tovary môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, spotrebiteľa, a preto ich považoval za podobné vo vyššej miere.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že nárokované tovary prihláseného označenia „cukrovinky; sušienky“ v triede 30 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov a služieb prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, a teda ide o zhodné tovary. Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „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; makróny (cukrovinky); marcipán; mäťové bonbóny na osvieženie dychu; ovocné želé (cukrovinky); pralinky“ v triede 30, tieto podľa prvostupňového orgánu možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „cukrovinky“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná prvá staršia ochranná známka, a teda ide o zhodné tovary.

Nárokované tovary prihláseného označenia „cukrárske výrobky; torty; koláče; menšie koláče; minizákusky (tortičky); mrazený jogurt (mrazený sladký výrobok); produkty určené na konzumáciu v mrazenom stave; puding; pudinky; sorbety (zmrzliny); zmrzlina“ v triede 30 a tovary prvej staršej ochrannej známky „cukrovinky“ v rovnakej triede prvostupňový orgán považoval za podobné. Uvedené vyplynulo z toho, že účelom predmetných tovarov je uspokojenie chuťových pohárikov, pričom tieto výrobky môžu byť v konkurenčnom postavení, môžu mať rovnakého výrobcu, predajné a distribučné miesta, vrátane okruhu spotrebiteľov.

Podľa prvostupňového orgánu tovary prihláseného označenia „cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; croissanty; lievance; müsli; palacinky; perník; vafle“ nárokované v triede 30 a tovary prvej staršej ochrannej známky „sušienky, keksy“ v rovnakej triede možno svojim účelom označiť za sladké chuťovky, ktoré si môžu vzájomne konkurovať, môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, rovnaké distribučné kanály vrátane spotrebiteľa, a preto ide o podobné tovary.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „cestá na torty; cesto“ nárokované v triede 30, tieto sú podľa prvostupňového orgánu doplnkovým tovarom k tovarom prvej staršej ochrannej známky „sušienky, keksy“ v rovnakej triede. Predmetné tovary môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu, taktiež môžu mať rovnaké distribučné kanály vrátane spotrebiteľa, a preto sú podľa prvostupňového orgánu podobné.

Čo sa týka nárokováných tovarov prihláseného označenia „čaj; káva; ľadový čaj; nápoje na báze čaju“ v triede 30 a tovarov prvej staršej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ v triede 32, prvostupňový orgán konštatoval, že predmetné tovary si môžu aj napriek ich rozdielnemu zatriedeniu vzájomne konkurovať, môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a byť ponúkané na rovnakých miestach pre rovnaký okruh spotrebiteľov, a preto ich označil za podobné tovary.

Za podobné prvostupňový orgán považoval aj tovary prihláseného označenia „med; zlatý sirup“ v triede 30 a tovary prvej staršej ochrannej známky „marmelády; džemy“ v triede 29. Napriek ich rozdielnemu zatriedeniu prvostupňový orgán konštatoval, že ich možno označiť za sladké dochucovadlá, ktoré majú rovnaký účel a spôsob použitia, vzájomne si môžu konkurovať, taktiež môžu mať rovnakého výrobcu/predajcu a tiež rovnaký spôsob distribúcie.

Podobnosť prvostupňový orgán konštatoval aj v prípade tovarov prihláseného označenia „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 tovarov prvej

staršej ochrannej známky „*spracované ovocie*“ v triede 29. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné tovary prvej staršej ochrannej známky predstavujú širokú kategóriu tovarov, medzi ktoré patria aj špeciálne produkty používané na prípravu a dochucovanie jedál, podobne ako vymenované nárokované tovary. Zároveň uviedol, že predmetné porovnávané tovary sú vo vzájomnom konkurenčnom postavení.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*cukrárske polevy (na torty); zmesi na torty; prášky na prípravu zmrzlín; príchute na torty iné ako esenciálne oleje*“ v triede 30, vo vzťahu k nim prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, pričom ide o tovary, ktoré môžu byť doplnkové k tovarom prvej staršej ochrannej známky „*cukrovinky*“ v rovnakej triede. Prvostupňový orgán konštatoval, že predmetné tovary môžu mať rovnaký spôsob distribúcie a tiež rovnaké predajné miesta vrátane spotrebiteľa. S ohľadom na uvedené konštatoval ich podobnosť, aj keď v nižšej miere.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*nápoje pre športovcov obohatené o proteíny; nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; pivo*“ v triede 32 posúdil prvostupňový orgán ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ v rovnakej triede. Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*limonády; minerálne vody (nápoje); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje na báze medu; nealkoholické nápoje s príchuťou 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*“ v triede 32, tieto podľa prvostupňového orgánu možno zahrnúť pod všeobecný pojem „*nealkoholické nápoje*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka v rovnakej triede, a teda ide o zhodné tovary.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*koktaily na báze piva; piva s limonádou*“ v triede 32 a tovary prvej staršej ochrannej známky „*pivo*“ v rovnakej triede sú podľa prvostupňového orgánu svojim charakterom, účelom a spôsobom použitia vo vysokej miere podobné. Prvostupňový orgán doplnil, že taktiež môžu mať rovnaké predajné miesta, okruh spotrebiteľov a zároveň si môžu aj konkurovať.

V prípade ostatných tovarov, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované v triede 32, t. j. tovarov „*nealkoholické esencie na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; sirupy na prípravu limonád; sirupy na prípravu nápojov*“, prvostupňový orgán konštatoval, že ide o tovary určené na výrobu a dochutenie nealkoholických nápojov, resp. tieto sa môžu vzájomne dopĺňať, môžu mať rovnakého pôvodcu ako tovary prvej staršej ochrannej známky „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32. Zároveň predmetné tovary môžu mať rovnaké distribučné a predajné miesta, a preto ich prvostupňový orgán označil za podobné.

Čo sa týka tovarov nárokovaných v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, hoci tieto prvostupňový orgán podrobne neanalyzoval, vzhľadom na to, že námietkam vyhovel a prihlášku zamietol pre všetky nárokované tovary a služby, je zrejmé, že podmienku zhody, resp. podobnosti považoval aj vo vzťahu k týmto tovarom za splnenú. Zo zoznamov tovarov a služieb prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je pritom zrejmé, že v prípade kolíznych tovarov v triede 33 ide o zhodné tovary.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*bufety; jedálne; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie; kaviarne; samoobslužné jedálne*“ v triede 43, prvostupňový orgán tieto označil za zhodné so všeobecným označením služieb „*reštauračné (stravovacie) služby*“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná prvá staršia ochranná známka. Rovnako tak služby prihláseného označenia „*bary; bary s ponukou vodnej fajky*“ v triede 43 prvostupňový orgán považoval za zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*bary (služby)*“ v tej istej triede.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*ozdobovanie tort; ozdobovanie potravín*“ v triede 43, prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú zamerané na dohotovenie výrobkov a pokrmov z ich vizuálnej stránky, t. j. dodávajú finálnemu pokrmu určitý estetický charakter a môžu byť realizované samostatne alebo ako súčasť poskytovania služieb „*reštauračné (stravovacie) služby*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka v rovnakej triede. Prvostupňový orgán doplnil, že predmetné služby si môžu vzájomne konkurovať alebo môžu mať rovnakého poskytovateľa, a preto ide o služby podobné.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmavať.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti z vizuálneho hľadiska a zhode z fonetického a sémantického hľadiska.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, konkrétne napadol vizuálne porovnanie predmetných označení a zároveň nesúhlasil s posúdením vplyvu prvku „yuzu“ na podobnosť kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne posúdi podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Obidve porovnávané označenia sú obrazové. Prihlásené označenie je tvorené čiernym obdĺžnikom, na ktorom sú znázornené plátky citrusového ovocia žltej a oranžovej farby tak, že najviac plátok je umiestnených v strede obdĺžnika, pričom ich rozmiestnenie pokračuje smerom k ľavému dolnému a pravému hornému okraju, ale ich množstvo sa znižuje. Zároveň v strede obdĺžnika, na plátkoch citrusového ovocia je umiestnený slovný prvok „yuzu“, napísaný do riadku mierne štylizovaným typom písma čiernej farby. Prvá staršia ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „YUZU“, ktorého slabiky „YU“ a „ZU“ sú umiestnené pod sebou a zarovnané do štvorca. Nad písmenami „U“, ktoré sú umiestnené pod sebou, sa nachádza vodorovná čiara.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tak prihlásené označenie, ako aj prvá staršia ochranná známka sú obrazové označenia pozostávajúce zo slovného prvku „yuzu“, ktorý je v prípade prihláseného označenia napísaný do riadku, štylizovaným typom písma čiernej farby a v prípade prvej staršej ochrannej známky je tento slovný prvok rozdelený na dve časti, resp. slabiky „YU“ a „ZU“, ktoré sú umiestnené pod sebou a zarovnané do štvorca. Keďže spotrebiteľ číta zľava doprava a zhora dole, je zrejmé, že spotrebiteľ tak v prihlásenom označení, ako aj v prvej staršej ochrannej známke jasne rozpozná slovný prvok „YUZU“. Prvá staršia ochranná známka je doplnená o dve vodorovné čiary nad písmenami „U“, čo však nič nemení na tom, že uvedené písmená budú väčšinou spotrebiteľov vnímané ako písmená „U“, pretože čiarky nad písmenami „U“ budú spotrebiteľia vnímať ako súčasť grafickej úpravy písma. Prihlásené označenie sa od prvej staršej ochrannej známky odlišuje obrazovým prvkom predstavujúcim zobrazenie plátok citrusového ovocia, ktoré tvoria podklad pre slovný prvok „YUZU“. S ohľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „YUZU“ v kolíznych označeniach, ktorého grafická úprava môže v oboch prípadoch evokovať japonské, resp. čínske písmo, aj napriek opísaným odlišnostiam porovnávaných označení, istú mieru ich vizuálnej podobnosti nemožno vylúčiť.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. V zmysle uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia, tak ako to uviedol aj prvostupňový orgán, budú zhodne reprodukované ako „juzu“. V tejto súvislosti možno uviesť, že záver o fonetickej zhodnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V predmetnom prípade sú porovnávané označenia tvorené zhodným slovným prvkom „yuzu“, ktorý pomenúva citrusové ovocie

pôvodom z východnej Ázie, pričom tento význam, vzhľadom na zvyšujúcu sa dostupnosť exotických potravín aj pre slovenského spotrebiteľa bude pravdepodobne spotrebiteľskej verejnosti známy. V prihlásenom označení tento význam podporuje aj vyobrazenie plátkov citrusového ovocia. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje porovnávané označenia za sémanticky zhodné.

V súvislosti s poukazom namietateľa na rozhodnutie EUIPO vo veci B 1 706 376 zo 6. októbra 2011, Taste of Asia YUZU/YUZU, v ktorom sa konštatuje, že slovo „YUZU“ nemá v jazykoch Európskej únie žiaden konceptuálny význam, orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že úrad rozhodnutiami EUIPO ani ich odôvodneniami nie je viazaný. Zároveň je potrebné uviesť, že v predmetnom prípade išlo o prvostupňové rozhodnutie, od vydania ktorého uplynulo už viac ako 10 rokov. S ohľadom na zvyšujúcu sa popularitu cudzokrajných jedál a ingrediencií, vrátane ázijských, v priebehu uvedeného obdobia došlo k zmene informovanosti spotrebiteľskej verejnosti v tomto smere. Obzvlášť spotrebiteľ zaujímavý sa o ázijské kuchyne, napr. japonskú, ktorý sa s týmto označením môže stretnúť, nebude tento slovný prvok považovať za prvok bez konkrétneho významu.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorého miera pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na dotknuté tovary a služby široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti. Na doplnenie možno uviesť, že prihlasovateľ posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa relevantného spotrebiteľa a miery jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom a službám, v podanom rozklade nenapadol.

Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o slovný prvok „yuzu“, z ktorého pozostáva prvá staršia ochranná známka a ktorým je tvorené aj prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako bolo uvedené už skôr, slovný prvok „yuzu“ predstavuje označenie exotického citrusového ovocia, a teda vo vzťahu ku všetkým kolíznym tovarom (súhrnne označeným ako spracované ovocie, mliečne výrobky; obilninové výrobky, cukrovinky, čokoláda a výrobky z nej, med, dochucovadlá a príchuť, alkoholické a nealkoholické nápoje), bude tento prvok spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý poukazuje na ich obsah a zloženie. Rovnako obrazový prvok prihláseného označenia, ktorý predstavuje zobrazenie plátkov citrusového ovocia, má vo vzťahu ku kolíznym tovarom nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Vo vzťahu ku kolíznym službám v triede 43, t. j. vo vzťahu k reštauračným a stravovacím službám, možno tak slovný prvok porovnávaných označení „yuzu“, ako aj obrazový prvok prihláseného označenia považovať za prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože vo vzťahu k nim nepopisujú ani nenaznačujú žiadnu z vlastností predmetných služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pri posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvkoch, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nevedie k pravdepodobnosti zámery. Ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámery bude existovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka posúdené do istej miery vizuálne podobné a z fonetického a sémantického hľadiska ako zhodné. Zároveň nárokované tovary a služby prihláseného označenia boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Podobnosť, resp. zhoda prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk bola založená na prítomnosti slovného prvku „YUZU“ v oboch porovnávaných označeniach a zároveň na podobnej grafickej úprave tohto slovného prvku. Hoci spoločný slovný prvok porovnávaných označení vo vzťahu ku kolíznym tovarom predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, vzhľadom na podobnú grafickú úpravu tohto slovného prvku v porovnávaných označeniach, ako aj skutočnosť, že obrazový prvok prihláseného označenia znázorňujúci plátky citrusového ovocia vytvára len podklad pre slovný prvok a zároveň podporuje význam slovného prvku „YUZU“, teda vo vzťahu ku kolíznym tovarom je prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, odlišnosti medzi porovnávanými označeniami nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby spotrebiteľ dokázal porovnávané označenia pri ich použití na zhodných a podobných tovaroch navzájom od seba odlíšiť, a to obzvlášť v prípade, keď nebude mať možnosť porovnať označenia vedľa seba. V prípade kolíznych služieb, vo vzťahu ku ktorým spoločný slovný prvok porovnávaných označení „YUZU“, ako aj obrazový prvok prihláseného označenia, ktorý podporuje význam slova „yuzu“, má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, je pravdepodobnosť zámery ešte vyššia, pretože v tomto prípade aj sémantické hľadisko zohráva dôležitú úlohu, pričom z tohto hľadiska sú prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka zhodné. Pokiaľ budú totiž spotrebiteľia vnímať tak v prihlásenom označení, ako aj v prvej staršej ochrannej známke, že tieto označujú totožný predmet – exotické citrusové ovocie yuzu, ktorého uvedenie v označeniach predstavuje vo vzťahu ku kolíznym službám fantazijný prvok, významným spôsobom to ovplyvní celkový dojem z porovnávaných označení, a to tak, že porovnávané označenia budú pre spotrebiteľov vysoko podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade pritom zastáva názor, že v preskúvanom prípade hrozí riziko tak priamej zámery posudzovaných označení, ako aj riziko ich asociácie zo strany spotrebiteľskej verejnosti, pokiaľ by si ich spotrebiteľská verejnosť priamo nezamenila (uvedené riziko môže nastať vo vzťahu k službám, kde asociácia môže byť založená na použití rovnakého slovného prvku, ktorý má vo vzťahu k službám fantazijný charakter). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT, Piaristická 255/9, 911 01 Trenčín 1, Slovenská republika
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika