

# Z rozhodnutí ÚPV SR

**Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1991-2022/II-11-2024 z 5. 4. 2024**

**(právoplatnosť 8. 4. 2024)**

**Decision of the President of the Office, Nr. POZ 1991-2022/II-11-2024, 5. 4. 2024**

## ABSTRAKT

Prihláška slovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre tovary a služby v triedach 5, 7, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby z dôvodu, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nim opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len informáciu o druhu, zameraní, účele a charaktere tovarov a služieb, t. j. že ide o automatizované zariadenie na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. o produkty obsahujúce proteíny a služby spájané s prevádzkou a prenájmom automatov pripravujúcich proteínové produkty. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené výlučne slovným prvkom „PROTEINOMAT“ napísaným štandardným typom písma, bude spotrebiteľ vnímať vo význame automatizovaného zariadenia určeného na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produktov obsahujúcich proteíny, a spotrebiteľ takto označené tovary a služby prihlasovateľa nedokáže odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

## ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for goods and services in classes 5, 7, 32, 35 and 39. The Trademark and Design Department refused the application for all the goods and services applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Trademark and Design Department found that it only provides the relevant consumer public with information or the type, focus, purpose and features of the goods and services, that it is an automated device for the preparation and dispensing of protein products, or products containing proteins and services connected with the operation and rental of machines preparing protein products. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark and Design Department, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for, which consists exclusively of the word „PROTEINOMAT“ written in a standard typeface, will be perceived by the consumer as meaning an automated device intended for the preparation and dispensing of protein products, or products containing proteins.

## Kľúčové slová

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – slovné označenie

## Key words

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Word mark

## Prihlásené označenie

(POZ 1991-2022)

**PROTEINOMAT**

## Prihlásené označenie (POZ 1991-2022)

trieda 5 – výživové doplnky; proteínové výživové doplnky  
trieda 7 – predajné automaty  
trieda 32 – srvátkové nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje  
trieda 35 – prenájom predajných automatov  
trieda 39 – prenájom predajných automatov

Prihláška slovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná 12. októbra 2022 pre tovary a služby v triedach 5, 7, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože relevantnej spotrebiteľskej

verejnosti, ktorú tvorí jednak odborná verejnosť v oblasti predaja a služieb zameraných na šport, zdravie, zdravú výživu a zdravý životný štýl či regeneráciu organizmu, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, poskytuje len informáciu o druhu, zameraní, účele a charaktere tovarov a služieb t. j. že ide o automatizované zariadenie na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produkty obsahujúce proteíny a služby spájané s prevádzkou a prenájmom automatov pripravujúcich proteínové produkty. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie, ktoré vzniklo spojením výrazu „proteino-“, odvodeného od podstatného mena „proteín“, a koncovky „-mat“. Prvostupňový orgán konštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať vo význame automatizovaného zariadenia na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produktov obsahujúcich proteíny.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a teda neprekonal namietané zápisné výluky.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s prvostupňovým orgánom konštatovanou zápisnou nespôsobilosťou prihláseného označenia, predovšetkým s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pričom v rámci rozkladu predložil nové dôkazné materiály, ktorými doplnil dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania.

Odvolačný orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Zároveň konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, keďže ako celok vo vzťahu k nim opisuje ich druh, zameranie, resp. účel. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „PROTEINOMAT“ napísaným štandardným typom písma. Hoci prihlásené označenie predstavuje jeden slovný prvok, podľa odvolacieho orgánu bude spotrebiteľom okamžite a bez ďalšieho uvažovania zrejmé, že ide o spojenie dvoch slovných prvkov, a to slovného prvku „proteino-“ a koncovky „-mat“. Prvá časť „proteino-“ je odvodená od slova „proteín“, t. j. od podstatného mena označujúceho vysokomolekulovú

prírodnú látku zloženú z jednotlivých aminokyselín, ktorá je pre život esenciálna, a koncovka „-mat“ predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, ktorá je bežne používaná na označenie zariadení samočinne vykonávajúcich určené úkony (napr. kávomat, bankomat a pod). Na základe uvedeného odvolací orgán uzavrel, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame automatizovaného zariadenia určeného na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produktov obsahujúcich proteíny.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, odvolací orgán uviedol, že vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, v predmetnom prípade ňou bude široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvoria jednak bežní spotrebiteľia, ako aj odborná verejnosť. Konštatoval, že vo vzťahu k nárokovým tovarom „predajné automaty“ v triede 7 prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jasnú informáciu, že takto označené tovary predstavujú automatizované zariadenia určené na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov. Čo sa týka tovarov nárokovovaných v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podľa odvolacieho orgánu aj vo vzťahu k nim bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vnímať ako opisné, poskytujúce jej len informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené ako náplne do proteínových automatov, resp. že tieto produkty bude možné zakúpiť v proteínových automatoch. Napokon vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie podľa odvolacieho orgánu vnímať ako informáciu o ich účele a zameraní, teda, že takto označené služby sa týkajú proteínových automatov.

K argumentu prihlasovateľa, že na území Slovenskej republiky vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom PROTEINOMAT SLOVAKIA, s. r. o., teda pod obchodným menom, súčasťou ktorého je prihlásené označenie, odvolací orgán uviedol, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Odvolací orgán zdôraznil, že posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia, resp. označenia tvoreného obchodným menom, ako ochrannej známky. Na doplnenie uviedol, že v prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda je potrebné, aby označenie predstavujúce ochrannú známku bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb.

Vo vzťahu k tvrdeniu prihlasovateľa, že prihlásené označenie predstavuje modelové označenie proteínového automatu, odvolací orgán uviedol, že uvedená skutočnosť nijakým spôsobom nevyvracia fakt, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti, teda týmto argumentom nie je možné prekonať konštatované zápisné výluky.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach odvolací orgán uviedol, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby, pričom povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa.

V posudzovanom prípade prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil produktový leták PROTEINOMAT, printscreen obsahujúci výsledky vyhľadávania kľúčového slova „proteinomat“ vo vyhľadávачi Google a printscreen obsahujúci výsledky vyhľadávania kľúčového slova „proteinomat“ na sociálnej sieti Instagram. Spolu s rozkladom prihlasovateľ predložil výsledok vyhľadávania k doméne proteinomat.sk a e-mailové komunikácie z augusta 2021, septembra 2021 a januára 2022.

V tejto súvislosti odvolací orgán poukázal na skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky. V danom prípade bola prihláška ochrannej známky podaná 12. októbra 2022, a preto bolo potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

Po zhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivito, ako aj vo vzájomných súvislostiach odvolací orgán konštatoval, že prihlasovateľ síce prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky používal v súvislosti s proteínovými automatmi (trom subjektom zaslal cenové ponuky), ale takéto zaslanie cenovej ponuky trom subjektom nemožno považovať za taký rozsah používania prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, resp. aspoň jej významná časť, bude prihlásené označenie, ktoré samo osebe je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokáže identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, a nebude ho vo vzťahu k nim vnímať len ako označenie opisujúce ich druh, zameranie, resp. účel.

Čo sa týka skutočnosti, že prihlasovateľ mal pred podaním prihlášky ochrannej známky vytvorenú webovú stránku [www.proteinomat.sk](http://www.proteinomat.sk), ako aj profily s názvom „proteinomat“ na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, odvolací orgán konštatoval, že z dôkazov o samotnej existencii webovej stránky, ako aj profilov na sociálnych sieťach nie je zrejmé, aký bol ich obsah, ako ani to, koľko spotrebiteľov, resp. zákazníkov tieto navštívilo, pričom prihlasovateľ nepredložil žiadne také printscreeny webovej stránky, resp. uvedených profilov na sociálnych sieťach, ktoré by osvedčovali používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokoványmi tovarmi a službami, a taktiež žiadne dôkazy o ich návštevnosti. Vzhľadom na uvedené odvolací orgán zastal názor, že tieto dôkazné materiály nie sú spôsobilé preukázať žiadne skutočnosti v súvislosti s používaním prihláseného označenia a predovšetkým nemajú ani žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k rozsahu používania prihláseného označenia. Doplnil, že preukázanie dostatočného rozsahu používania označenia, ktoré samo osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je pritom jednou z kľúčových skutočností na to, aby bolo možné konštatovať, že takéto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania, keďže túto je možné nadobudnúť len základe rozsiahleho a intenzívneho používania označenia.

Pokiaľ ide o predložený produktový leták, odvolací orgán uviedol, že tento v dôsledku absencie datovania neosvedčuje používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené odvolací orgán dospel k záveru, že z predloženými dôkaznými materiálmi nebolo v konaní preukázané, že prihlásené označenie (opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti) nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška slovnej ochrannej známky „PROTEINOMAT“ zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

**Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 795-2021/II-34-2024 z 20. 5. 2024  
(právoplatnosť 21. 5. 2024)**

**Decision of the President of the Office, POZ 795-2021/II-34-2024, 20. 5. 2024**

**ABSTRAKT**

Prihlasovateľ podal prihlášku obrazovej ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a starších obrazových ochranných známok zapísaných pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých je majiteľom, existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť ich zámény. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k všetkým nárokovaným tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán konštatoval naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu pre všetky nárokované tovary a služby na základe existencie pravdepodobnosti zámény zverejneného 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 rozhodnutia. Odvolací orgán, ktorý preskúmaval napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k všetkým nárokovaným tovarom a službám zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

**ABSTRACT**

The applicant sought to register the figurative mark for goods and services in classes 29, 30, 32, 33 and 43. An opposition was based on two earlier figurative marks registered for goods and services in classes 29, 30, 32, 33 and 43 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division upheld the opposition and rejected the trade mark application. The Opposition Division found likelihood of confusion between the published sign and the first earlier trademark in relation to all the claimed goods and services that have been assessed as identical or similar to varying degrees to the goods and services of the first earlier trademark. In view of the above, the Opposition Division did not assess the fulfilment of the conditions of the applied objection ground in relation to the second earlier trademark, as it would not have an impact on the outcome of the decision. The Appeal Body, which came to the same conclusion that there was a likelihood of confusion between the marks in relation to all claimed goods and services which were found to be identical or similar, dismissed the appeal and confirmed the decision.

**Kľúčové slová**

Pravdepodobnosť zámény podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – splnenie kumulatívnych podmienok – vyhovenie námietkam – zamietnutie prihlášky ochrannej známky – zamietnutie rozkladu.

**Key words**

Likelihood of confusion – Article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has been fulfilled – Opposition upheld – Trade mark application rejected – Appeal dismissed.

**Staršie ochranné známky  
(OZ č. 254554 a OZ EÚ č. 018356223)**

The image shows two identical trade marks. Each consists of the letters 'YU' stacked above the letters 'ZU' in a bold, black, sans-serif font.

**Zverejnené označenie  
(POZ 795-2021)**

The image shows the published sign, which is the word 'YUZU' in a bold, black, sans-serif font.

**Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 254554)**

trieda 29 – spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mliečne výrobky; marmelády,  
trieda 30 – sušienky, keksy; cukrovinky,  
trieda 32 – pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; funkčné nápoje,  
trieda 33 – alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; koktaily,  
trieda 35 – maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 32 a 33 tohto zoznamu; merchandising,  
trieda 39 – 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,  
trieda 42 – 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,  
trieda 43 – reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania.

**Druhá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 018356223)**

trieda 30 – fruit, processed; jams; fruit jellies; fruit pulp; milk products; marmalade (spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mliečne výrobky; marmelády),  
trieda 32 – 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),  
trieda 33 – fruit extracts, alcoholic; alcoholic extracts; alcoholic beverages (except beer); cocktails [alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; koktaily].

**Zverejnené označenie (POZ 795-2021)**

trieda 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,  
trieda 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 (bombóny); karamely (cukrovinky, bombóny); káva; koláče; ľadové lízanky; ľadový čaj; lievance; makrónky (cukrovinky); marcipán; mäťové bombóny 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 (zmrzlina); sušienky; cestá na torty; cesto; vafle; zeleninové a ovocné omáčky k mäsám (dochucovadlá); zlatý sirup; zmrzlina,  
trieda 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; piva s limonádou; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy na prípravu nápojov; smoothie (mixované nápoje z čerstvého ovocia alebo zeleniny); sorbety (nápoje),  
trieda 33 – alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové esencie; destilované nápoje; digestívy (likéry a liehoviny); likéry,  
trieda 43 – bary; bary s ponukou vodnej fajky; bufety; jedálne; kaviarne; reštaurácie; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; ozdobovanie tort; ozdobovanie potravín.

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok boli 12. 8. 2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 254554 (ďalej prvá staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018356223 (ďalej druhá staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary v triedach 29, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach námietkam vyhovieť a prihláška

ochrannej známky bola zamietnutá. Podľa prvostupňového orgánu existuje medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou pravdepodobnosť zámény vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. V rámci porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval vyššiu mieru ich podobnosti z vizuálneho hľadiska a z fonetického a sémantického hľadiska ich považoval za zhodné. Doplnil, že v prípade, že spotrebiteľ bude slovný prvok, ktorým sú porovnávané označenia tvorené, považovať za fantazijný (nebude poznať, že slovný prvok „YUZU“ označuje citrusové ovocie a rastliny z čeľade Rutaceae východoázijského pôvodu), sémantické hľadisko sa pri porovnaní podobnosti posudzovaných označení neuplatní. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že s ohľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok s podobnou grafickou úpravou písmen, pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti reálna. Zároveň doplnil, že 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. Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známkou, prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na konštatovanie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu pre všetky nárokované tovary a služby na základe existencie pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou nebolo potrebné posudzovanie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Prihlasovateľ v podanom rozklade s posúdením existencie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení vykonaným prvostupňovým orgánom nesúhlasil. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska a 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.

Odvolačný orgán vo vzťahu k podmienke zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb porovnávaných označení uviedol, že prvostupňový orgán pri porovnaní tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky 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, rovnako ako aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené (v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť), pričom dospel k záveru, že nárokované tovary a služby sú zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené závery prvostupňového orgánu neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, odvolací orgán, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, tieto závery nepreskúmal.

Pokiaľ ide o posúdenie ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, ktorého vykonanie bolo v podanom rozklade spochybnené prihlasovateľom, odvolací orgán posúdil podobnosť zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka vizuálneho porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, odvolací orgán konštatoval, že tak zverejnené označenie, ako aj prvá staršia ochranná známkou sú obrazové označenia pozostávajúce zo slovného prvku „YUZU“, ktorý je v prípade zverejneného 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. Odvolací orgán uviedol, že nakoľko spotrebiteľ číta zľava doprava a zhora dole, je zrejme, že spotrebiteľ tak v zverejnenom označení, ako aj v prvej staršej ochrannej známke jasne rozpozná slovný prvok „YUZU“. Súčasne poukázal na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známkou 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 čiary nad písmenami „U“ budú spotrebiteľia vnímať ako súčasť grafickej úpravy písma. Podľa odvolacieho orgánu celkový vizuálny dojem, ktorým porovnávané označenia pôsobia na spotrebiteľa, je veľmi podobný, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že grafická úprava písmen oboch porovnávaných označení môže evokovať, že ide o japonské, resp. čínske písmo. S ohľadom na uvedené sa odvolací orgán stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známkou sú vizuálne podobné vo vyššej miere. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v rámci posudzovania vizuálneho hľadiska neprihliadol na samotné usporiadanie písmen kolíznych označení, odvolací orgán s uvedeným nesúhlasil, pričom poukázal na str. 6 (predposledný odsek) napadnutého rozhodnutia, z ktorého jasne vyplýva, že uvedené prvostupňový orgán zohľadnil.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky odvolací orgán v zhode s názorom

prvostupňového orgánu konštatoval, že porovnané označenia budú zhodne reprodukované ako „juzu“, pričom poukázal na skutočnosť, že záver o fonetickej zhodnosti porovnaných označení prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska odvolací orgán uviedol, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnané označenia majú pre neho konkrétny význam. V posudzovanom prípade slovo „yuzu“ pomenúva citrusové ovocie pôvodom z východnej Ázie, pričom odvolací orgán pripustil, že tento význam vzhľadom na zvyšujúcu sa dostupnosť exotických potravín aj pre slovenského spotrebiteľa bude pravdepodobne spotrebiteľskej verejnosti známy. Vzhľadom na skutočnosť, že porovnané označenia sú tvorené rovnakým slovným prvkom, ktorý bude spotrebiteľ v prípade obidvoch kolíznych označení vnímať v rovnakom význame, odvolací orgán dospel k záveru, že porovnané označenia sú sémanticky zhodné.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej 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, odvolací orgán v prvom rade uviedol, že rozhodnutiami EUIPO ani ich odôvodneniami nie je viazaný. Zároveň uviedol, že v predmetnom prípade išlo o prvostupňové rozhodnutie, od vydania ktorého uplynulo už viac ako 10 rokov. Zastal názor, že 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 zaujímajúci sa o ázijské kuchyne, napr. japonskú, sa s týmto označením môže stretnúť, a preto tento slovný prvok nebude považovať za prvok bez konkrétneho významu.

Odvolací orgán za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov a služieb (t. j. tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné), s ohľadom na ich charakter, považoval širokú spotrebiteľskú verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti. Na doplnenie uviedol, že prihlasovateľ posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa relevantného spotrebiteľa a miery jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom a službám, v podanom rozklade nenašiel.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny odvolací orgán konštatoval, že popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, je potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov zverejneného označenia. Vo všeobecnosti totiž

platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

V posudzovanom prípade slovný prvok „YUZU“, z ktorého pozostáva prvá staršia ochranná známka a ktorým je tvorené aj zverejnené označenie, predstavuje označenie exotického citrusového ovocia, a teda vo vzťahu k všetkým kolíznym tovarom (súhrnne označeným ako spracované ovocie, mliečne výrobky; obilninové výrobky, cukrovinky, čokoláda a výrobky z nej, med, dochucovadlá a príchute, alkoholické a nealkoholické nápoje), bude tento prvok spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý poukazuje na ich obsah a zloženie. Vo vzťahu ku kolíznym službám v triede 43, t. j. vo vzťahu k reštauračným a stravovacím službám, odvolací orgán slovný prvok „YUZU“ označil za prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože vo vzťahu k nim neopisuje ani nenaznačuje žiadnu z vlastností predmetných služieb.

Odvolací orgán v nadväznosti na uvedené poukázal na skutočnosť, že ak sa porovnané označenia zhodujú v prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov, pričom samotná zhoda v prvkoch, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nevedie k pravdepodobnosti zámeny. Ak porovnané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámeny bude existovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, odvolací orgán konštatoval, že v predmetnom prípade boli zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka posúdené ako vizuálne podobné a zhodné z fonetického a sémantického hľadiska. Zároveň nárokovanie tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Podobnosť, resp. zhoda zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk bola založená na prítomnosti slovného prvku „YUZU“ v obidvoch porovnaných označeniach a zároveň na podobnej grafickej úprave. Zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka pritom okrem uvedeného slovného prvku neobsahujú žiadne ďalšie prvky (obrazové prvky – čiary nad písmenami „U“, budú spotrebiteľia vnímať ako súčasť grafickej úpravy písma). Hoci spoločný slovný prvok porovnaných označení vo vzťahu ku kolíznym tovarom predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, celkový dojem z porovnaných označení je veľmi podobný. Podľa odvolacieho orgánu grafická úprava použitá v porovnaných označeniach nie je natoľko odlišná, aby spotrebiteľ dokázal porovnané 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 má spoločný slovný prvok porovnávaných označení „YUZU“ priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, je pravdepodobnosť zámény podľa odvolacieho orgánu ešte vyššia, pretože v tomto prípade aj sémantické hľadisko zohráva dôležitú úlohu, pričom z tohto hľadiska sú zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka zhodné. Doplnil, že pokiaľ budú spotrebiteľia vnímať zverejnené označenie, ako aj prvú staršiu ochrannú známku tak, 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. Odvolací orgán zároveň uviedol, že v preskúmanom prípade hrozí na strane spotrebiteľskej verejnosti riziko tak priamej zámény posudzovaných označení, ako aj riziko ich asociácie, 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).

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, a to vo vzťahu k všetkým tovarom a službám zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## Rozhodnutie OZ 254157/I-7-2023 z 9. 3. 2023

### Decision OZ 254157/I-7-2023, 9. 3. 2023

#### ABSTRAKT

Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254157 za neplatnú bol zamietnutý. Návrh bol uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu, že navrhovateľ je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

#### ABSTRACT

The application for a declaration of invalidity of the trade mark No. 254157 was rejected. The proposal was filed according to Article 35 (3) in connection in Article 7 (j) of Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the ground that the contested trademark application was filed in a bad faith.

#### Kľúčové slová

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; vedomosť o používaní zhodného označenia; absencia nečestného úmyslu prihlasovateľa a zlej viery

#### Key words

Invalidity proceeding; knowledge of the use of an identical sign, no dishonest intention on the part of the applicant; no bad faith

#### Napadnutá ochranná známka (OZ 253486)



Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254157



(ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú bol uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) z dôvodu, že navrhovateľ je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ v ňom uviedol, že začiatkom roka 2020, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky,