



Banská Bystrica 10. 3. 2014  
POZ 868-2010 /N-30-2014/Ris.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CARAT DISTILLERY Trade s.r.o., Senecká cesta 23, Šamorín, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Geško, Hulín a partneri, s. r. o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava 2 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Carat Club“ do registra ochranných známok, prihláseného 27.5.2010 prihlasovateľom RC Slovakia, s.r.o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Karin Jakubcovou, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 868-2010 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.5.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Carat Club“, číslo spisu POZ 868-2010, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Carat Club“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 868-2010 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 25.7.2013 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnjej ochrannej známky „CARAT CLUB“ č. 234821 (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.4.2007, ktorá je okrem iného zapísaná pre služby v triede 41, ktorými sú *„prenájom dekorácií; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie nočných klubov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie hudobných a tanečných akcií; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“*.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie, s právom prednosti od 27.5.2010, je slovné označenie so znením „Carat Club“ a je prihlasované v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre služby *„prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných a tanečných akcií“*.

Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že má k ochrannej známke so znením „CARAT CLUB“ skoršie právo prednosti, a preto žiada, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 868-2010 zamietol pre služby *„prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných a tanečných akcií“* prihlasované v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 2.10.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 3.2.2014 uviedol, že staršia ochranná známka je v čiernobielym vyobrazení a je zapísaná pre tovary a služby v triedach 14, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 a 43 na rozdiel od zverejneného označenia, ktoré je v červenom vyobrazení (typickom pre prihlasovateľa)

a napísané iným typom písma. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že verejnosť práve prostredníctvom farebného prevedenia vníma jeho služby (nočné bary), a preto je vizuálna podobnosť sporných označení vylúčená.

Prihlasovateľ podotkol, že používa zverejnené označenie nepretržite od roku 2007, kedy začal prevádzkovať nočný klub Carat Club v hoteli Crowne Plaza, a tak sa predmetné označenie dostalo do povedomia relevantnej verejnosti, ktorú tvorí v prevažnej väčšine mužská časť verejnosti vzhľadom na ponúkané služby nočných barov.

Vzhľadom na uvedenú farebnú odlišnosť a okruh spotrebiteľov prihlasovateľ považuje pravdepodobnosť zámery kolíznych označení za vylúčenú aj vzhľadom na to, že namietateľ neprevádzkuje žiaden nočný podnik, resp. podobnú prevádzku na území Bratislavy, a preto nemôže dôjsť k zámene z pohľadu verejnosti.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že namietateľ nepredložil žiaden dôkaz o používaní staršej ochrannej známky v súvislosti so službami, pre ktoré je zapísaná v triede 41, teda pre nočné kluby a uvedenú činnosť nemá ani zapísanú v predmete činnosti v obchodnom registri na rozdiel od prihlasovateľa, ktorý má v predmete činnosti organizovanie spoločenských podujatí, predaj na priamu konzumáciu piva, vína, destilátov a iných nápojov a pohostinskú činnosť.

Zameniteľnosť sporných označení je podľa prihlasovateľa málo pravdepodobná aj vzhľadom na to, že namietateľ sa dostal do pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s tovarmi zapísanými v triede 33, ako sú alkoholické nápoje Carat Brandy, Fernet Carat, čo vyplýva aj z jeho obchodného mena (Carat Distillery Trade, s.r.o.).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ uviedol, že namietateľom uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nebráni zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 868-2010 do registra.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Carat Club“, a to slovnej v priloženej úprave, číslo spisu POZ 868-2010 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 27.5.2010 prihlasovateľom RC Slovakia, s.r.o., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.5.2013 pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CARAT DISTILLERY Trade s.r.o., Senecká cesta 23, Šamorín je majiteľom slovnej ochrannej známky „CARAT CLUB“ č. 234821 s právom prednosti od 24.4.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 14, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúci zoznam služieb:

**v triede 41** – „prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných a tanečných akcií“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce služby:

**v triede 41** – „prenájom dekorácií; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie nočných klubov; prevádzkovanie karaoke; organizovanie hudobných a tanečných akcií; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“.

Pri posudzovaní prihlasovaných služieb „prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných a tanečných akcií“ v triede 41 so službami zapísanými staršiu ochrannú známku v triede 41 „prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie hudobných a tanečných akcií; organizovanie živých vystúpení a hudobných koncertov“ možno hovoriť bez nutnosti ich podrobného porovnávania, že ide o zhodné služby, majúce zhodnú povahu, účel a uspokojujúce rovnaké potreby zákazníkov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 868-2010)

Staršia ochranná známka (OZ 234821)

Carat  
Club

CARAT CLUB

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

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z **vizuálneho hľadiska** je potrebné zdôrazniť, že sporné označenia pozostávajú zo slovných prvkov tvorených zhodnými slovami „Carat“ a „Club“. V staršej ochrannej známke je slovný prvok napísaný bežným typom písma veľkej tlačenej abecedy, pričom obe slová „CARAT“ a „CLUB“ tvoriace slovný prvok sú napísané v jednom riadku.

Vo zverejnenom označení je slovný prvok napísaný bežným typom písma červenej farby s veľkými začiatočnými písmenami „C“ u oboch slov „Carat“ aj „Club“ umiestnenými pod sebou v dvoch riadkoch. Možno predpokladať, že uvedené odlišnosti (rozdielna farba a veľkosť písma a rozmiestnenie slovných prvkov) si spotrebiteľ nemusí uvedomiť, resp. by si ich mohol všimnúť len vtedy, ak by predmetné porovnávané označenia mal možnosť porovnať vedľa seba.

Pri zvážení všetkých uvedených skutočností a s prihliadnutím na uvedené minimálne odlišnosti je možné konštatovať, že celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný vzhľadom na zhodné slovné prvky, a preto porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere.

**Z fonetického hľadiska** možno pokladať porovnanie za jednoznačné vzhľadom na to, že ako zverejnené označenie, tak aj staršia ochranná známka pozostávajú z rovnakých slovných prvkov, a preto budú interpretované rovnakým spôsobom, a to ako „carat club“, resp. vzhľadom na to, že priemerná znalosť anglického jazyka u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti je všeobecne rozšírená, ako „kærət klʌb“. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a pri identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Kolízne označenia sú tvorené zhodnými slovnými prvkami pozostávajúcimi zo slova „carat“, ktoré z významového hľadiska predstavuje jednotkou hmotnosti používanú pre diamanty, drahokamy alebo perly, alebo staršie označenie miery rýdzosti zlata a platinových zliatin, čo v spojení s ďalším slovom slovného prvku „club“ vo význame spoločenskej miestnosti, klubovne alebo pohostinského zariadenia (Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1997, str. 472) môže navodzovať vnem, že ide o kluby výnimočnej kvality, resp. určené pre niekoho výnimočného. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov. Kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámény. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb [prevádzkovanie nočných klubov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie hudobných a tanečných akcií] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, avšak tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vyššej miere a z fonetického a sémantického hľadiska bola konštatovaná ich zhoda na základe rovnakých slovných prvkov „Carat Club“ tvoriacich jednak zverejnené označenie, ako aj staršiu ochrannú známku. Zároveň boli všetky služby zverejneného označenia prihlasované v triede 41 posúdené ako zhodné so zapísanými službami staršej ochrannej známky, čo v spojitosti s nižším stupňom pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti a s konštatovanou vyššou mierou podobnosti označení vedie k jednoznačnému záveru, že pre zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény na trhu, a to aj z hľadiska ich vzájomnej asociácie, keď červenú farbu a odlišné umiestnenie zhodných slovných prvkov vo zverejnenom označení v porovnaní so staršou ochrannou známkou môže spotrebiteľ vnímať ako nový variant staršej ochrannej známky namietateľa alebo ako označenie subjektu prepojeného s namietateľom.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že staršia ochranná známka sa nepoužíva v súvislosti so službami, pre ktoré je zapísaná v triede 41, teda pre nočné kluby a namietateľ uvedenú činnosť nemá zapísanú v predmete činnosti v obchodnom registri je potrebné uviesť, že ide o platnú ochrannú známku, pričom na rozdiel od

konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky, kedy zákon umožňuje majiteľovi napadnutej ochrannej známky namietat' nepoužívanie staršej ochrannej známky v zmysle § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v námietkovom konaní úrad na tento argument nemôže prihliadať.

Podobne aj tvrdenie prihlasovateľa, že zverejnené označenie používa od roku 2007 je pre toto konanie, v ktorom si namietateľ uplatňuje práva zo staršej ochrannej známky; teda ochrannej známky so skoršou prioritou ako má napadnuté zverejnené označenie, irelevantné.

Pri zohľadnení všetkých skutočností je potrebné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

#### Doručiť:

JUDr. Karin Jakubcová  
Dvořákovo nábřežie 10  
811 02 Bratislava

Geško, Hulín a partneri, s. r. o.  
Ľubinská 3  
811 03 Bratislava 1