



Banská Bystrica 19. 12. 2019  
POZ 1935-2018/N-129-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Signature Foods Belgium nv, Steenweg op Tielon 53, B-2300 Turnhout, Belgicko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (ďalej „namietateľ“) proti zápisu

označenia **DELIA** do registra ochranných známk, prihláseného 3.9.2018 prihlasovateľom Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou VIVID LEGAL, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1935-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.11.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky **DELIA**, číslo spisu POZ 1935-2018, sa zamietá všetky pre tovary v triedach 29, 30, 31 pre tovary „prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **DELIA** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1935-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.2.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce tovarov v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 012284618



(ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej 3.8.2014 pre tovary triedach 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové a obsahuje jediný slovný prvok „delia“ zložený z piatich písmen v tmavočervenej farbe, ktorý je ohraničený čiernou čiarou v tvare obdĺžnika so zaguľatenými rohmi. Staršia ochranná známka obsahuje tiež jediný slovný prvok „délio“ zložený z piatich písmen, ktorý sa nachádza na šedom pozadí elipsoidného tvaru kde, slovný prvok je doplnený podčiarknutím korešpondujúcim s tvarom spodnej časti pozadia.


Pri vizuálnom porovnaní namietateľ zdôraznil, že slovné prvky zverejneného označenia a staršej ochrannej známky sa skladajú rovnako z piatich písmen, pričom prvé štyri z nich sú zhodné. Podľa namietateľa je z vizuálneho hľadiska pre spotrebiteľa nepodstatná rozdielna forma stvárnenia označení, najmä forma písma, keď zverejnené označenie je prezentované tlačenými písmenami a staršia ochranná známka je prezentovaná písmom v grafickej úprave. Prítomnosti dĺžna pri druhom písmene „é“ staršej ochrannej známky namietateľ považoval za minimálny rozdiel v označení. Čo sa týka grafických prvkov oboch označení namietateľ ich nepovažoval za natoľko významné, aby koncepčne odlišili kolízne označenia.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ založil na rovnakom začiatku označení a rozdiel len v koncových písmenách oboch označení, keďže v oboch prípadoch sú to samohlásky, „a“/„o“, neovplyvní fonetickú podobnosť označení, ktorá je podľa neho veľmi vysoká. Odchýlku v prítomnosti dĺžna pri druhom písmene staršej ochrannej známky považoval namietateľ za nepodstatnú.

Podľa namietateľa porovnávané kolízne označenia „délio“ a „delia“ sa v slovnej zásobe slovenského jazyka nevyskytujú a nemajú žiadny konkrétny význam, ale kvôli časti slovného prvku „deli“, si ich spotrebiteľia môžu spájať so slovami delikatesa, delikátny. Na základe uvedeného namietateľ dospel k záveru, že spotrebiteľ si obe kolízne označenia zaradi do spoločnej kategórie budú vnímané ako označenia s podobným či rovnakým významom.

Pri porovnaní tovarov namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že zhoda a vysoká podobnosť tovarov zverejnenej prihlášky s tovarmi staršej známky namietateľa je evidentná i napriek tomu, že sa niektoré vyskytujú v rôznych triedach. Namietateľ aj prihlasovateľ majú sortiment zameraný na potravinárske výrobky a účel tovarov v oboch prípadoch je rovnaký a napadnuté tovary zverejneného označenia sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako tovary staršej známky.

Namietateľ skonštatoval, že z porovnania kolíznych označení je zrejmé, že zverejnené označenie je podobné staršej známke a existuje pravdepodobnosť zámene na strane verejnosti. V dôsledku toho môže dôjsť veľmi ľahko k zámene označení a tovarov, obzvlášť ak majú kolízne označenia rovnaký a podobný sortiment tovarov a rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov. Spotrebiteľ preto môže byť uvedený do omylu o pôvode tovarov a vystavený riziku, že tovary označené týmito označeniami, bude považovať za tovary pochádzajúce z jedného obchodného zdroja.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1935-2018, bola zamietnutá pre všetky zverejnené tovary v triede 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 1.3.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 7.5.2019 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením.

Prihlasovateľ uviedol, že spolu prihláškou ochrannej známky číslo spisu POZ 1935-2018 požiadal o zápis do registra ochranných známok ďalších dvanástich označení a jedenásť z nich bolo platne zapísaných do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo vyjadrení konštatoval, že námietky obsahujú zavádzajúce a ničím nepodložené vyjadrenia a sú založené na subjektívnom porovnaní účelovo vybraných prvkov staršej ochrannej známky. Podľa prihlasovateľa namietateľ neuviedol žiadny dôkaz na podloženie tvrdení uvedených v námietkach.

Podľa názoru prihlasovateľa dôvody uvádzané v námietkach obsahovo nezodpovedajú zákonným dôvodom uvedeným v ustanovení § 7 ods. písm. a) bod 1 a 2 zákona o ochranných známkach, a aj z tohto dôvodu námietky nemajú oporu v právnych predpisoch.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že rovnaká dĺžka slovného prvku, či čiastočná zhoda v sekvencií písmen obsiahnutých v slovnom prvku obrazovej ochrannej známky má pri hodnotení miery podobnosti z vizuálneho hľadiska minimálny význam, pretože kolízne označenia z dôvodu výrazných odlišností ostatných vizuálnych prvkov vytvárajú dostatočne odlišný vizuálny dojem.

Podľa prihlasovateľa slovné prvky kolíznych označení sa podstatne líšia, farbou, typom písma, interpunkčnými znamienkami, veľkosťou písma, farbou a geometrickým tvarom pozadia. Prihlasovateľ vyslovil názor, že je zavádzajúce porovnávať výlučne slovné prvky kolíznych označení bez toho, aby boli pri porovnávaní zohľadnené všetky prvky označení vo vzájomných súvislostiach.

Prihlasovateľ vo vyjadrení pripustil, že slovný prvok zverejneného označenia možno z fonetického hľadiska považovať za čiastočne podobný so slovným prvkom staršej ochrannej známky, avšak rozdiel v dĺžke druhej samohlásky určujúci prízvuk („e“/„é“) v spojitosti s odlišnými samohláskami („a“/„o“) na ich

konci, je pri vyslovení oboch označení podstatne rozdielny.

Prihlasovateľ vo vyjadrení súhlasil s tvrdením namietateľa, že slovný prvok „DELIA“ a tiež slovný prvok „Délio“ nemajú žiadny konkrétny význam čo svedčí o rozdielnosti asociácií, ktoré tieto prvky vyvolávajú. Keďže tieto abstraktné slovné prvky nevyvolávajú v mysli spotrebiteľa obraz konkrétnej hmotnej veci, podľa prihlasovateľa ich spotrebiteľ vníma ako slová bez významu, a preto viac pozornosti bude venovať celkovému dojmu.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že oba slovné prvky kolíznych označení začínajú sekvenciou „deli“ a označil jeho argument ako značne zavádzajúci, lebo podľa prihlasovateľa slovný prvok zverejneného označenia začína sekvenciou písmen „DELI“ a slovný prvok staršej ochrannej známky začína sekvenciou písmen „Déli“. Argument namietateľa, že predmetné označenia si spotrebiteľia môžu spájať so slovami „delikatesa“ či „delikátny“ sa v uvedenej súvislosti javí ako nelogický, a to najmä vzhľadom na existenciu dlhého písmena „é“ v slovnom prvku „Délio“. Toto tvrdenie je navyše v rozpore so skorším tvrdením namietateľa, že ani jeden zo slovných prvkov kolíznych označení nemá žiadny konkrétny význam. Podľa názoru prihlasovateľa, vzhľadom na abstraktnú povahu slovných prvkov kolíznych označení je tvrdenie, že si ich priemerný spotrebiteľ zaradi do spoločnej kategórie absolútne nedôvodné a prihlasovateľ to považuje za špekulatívne a vecne neopodstatnené.

Prihlasovateľ nepoprel podobnosť tovarov kolíznych označení, ale aj poukázal na to, že iba zhoda či podobnosť tovarov kolíznych označení nestačí na vytvorenie dojmu vzájomnej prepojenosti podnikov prihlasovateľa a namietateľa.

Podľa názoru prihlasovateľa, pravdepodobnosť zámény zo strany spotrebiteľov sa musí posudzovať celkovo, pričom sa musia zohľadniť všetky rozhodujúce skutočnosti. Zhoda či podobnosť tovarov, kolíznych označení sama o sebe nie je dostatočným dôvodom pre vyslovenie ich zameniteľností a to najmä vzhľadom na výrazne odlišný celkový dojem, ktorý obe označenia vyvolávajú.



Prihlasovateľ nenamietal, že zameranie sortimentu ako aj okruh spotrebiteľskej verejnosti namietateľa a prihlasovateľa sú čiastočne podobné, ale vzhľadom na výrazné vizuálne, fonetické a sémantické odlišnosti kolíznych označení je vylúčené, aby spotrebiteľ nadobudol dojem, že predmetné tovary pochádzajú od jedného podniku prípadne od ekonomicky prepojených podnikov. Skutočnosť, že zverejnené označenie prihlasovateľ navrhuje zapísať pre z časti zhodné tovary je nedostačujúca na vyslovenie záveru o podobnosti či zameniteľnosti kolíznych označení.

Prihlasovateľ zdôraznil, že kolízne označenia nie sú zhodné a ani podobné, a preto neexistuje pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľov, pričom porovnanie tovarov namietateľom považoval za nepodstatné a navrhol, aby úrad podané námietky v celom rozsahu zamietol.

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

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

Namietateľ založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom bližšie nešpecifikoval či podľa bodu 1. alebo bodu 2 uvedeného zákonného ustanovenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  a staršia ochranná známka  nie sú zhodné, čo je jednou z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, úrad bude ďalej posudzovať podané námietky len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky DELIA, číslo spisu POZ 1935-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.9.2018 prihlasovateľom Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.11.2018 pre tovary v triedach 3, 4, 5, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Signature Foods Belgium nv, Steenweg op Tielon 53, B-2300 Turnhout,



Belgicko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 012284618 s právom prednosti od 6.11.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30 a 31 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

Námietky smerovali proti nasledovným prihláseným tovarom zverejneného označenia:

**v triede 29** - „maslo; prípravky na vývary (bujóny); konzervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; potravinársky repkový olej; džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby (neživé); potravinárska želatína; tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; slanina; margarín; marmelády; vajcia; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (neživé); potravinársky slnečnicový olej; hydina (mäso); konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; mäsové konzervy; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé mlieko; kompóty; kondenzované sladené mlieko“;

**v triede 30** - „cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); koreniny; sušienky; keksy; kakao; káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; cukor; ocot; kečup; pečivo (rožky); med; horčica; rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cestoviny“;

**v triede 31** - „citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie“;

**v triede 32** - „pivo; prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje)“;

**v triede 33** - „destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 29** - “meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and milk products; hummus [chickpea paste]; ajvar [preserved peppers]; anchovy; fish roe, prepared; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; shrimps, not live; vegetables, dried; mousses (vegetable -); vegetable salads; ham; salted meats; kefír [milk beverage]; caviar; kimchi [fermented vegetable dish]; olives, preserved; tofu; tapas, not included in other classes” (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výtlačky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; hummus [nátierka z cícera]; ajvar [konzervované papriky]; sardely; rybie ikry, spracované; semená, spracované; slnečnicové semená, spracované; krevety [morské raky] neživé; sušená zelenina; zeleninová pena; zeleninové šaláty; šunka; nasolené mäso; kefír; kaviár; kimchi [jedlo z kvasenej zeleniny]; konzervované olivy; tofu; tapas, pokiaľ nie je zahrnutý v iných triedach);

**v triede 30** - “coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastries, ices; sugar; syrups and treacles; yeast, baking-powder; salt; ice” (káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, tapioka, ságo; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo, zmrzliny; cukor; sirupy a melasy; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; ľad);

**v triede 31** - *“grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; fresh vegetables; seeds, natural plants and flowers; fresh chick peas”* (semená a poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach; čerstvá zelenina; semená, prírodné rastliny a kvetiny; čerstvý cícer).

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

V triede 29 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary *„mliečne výrobky; mlieko; kefír (mliečny nápoj); mäso; šunka; ryby (neživé); hydina (mäso); vajcia; konzervované olivy; zeleninové šaláty; tofu“*, rovnaké tovary sú chránené aj staršou ochrannou známkou, ide teda o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zozname staršej ochrannej známky sú obsiahnuté širšie všeobecné kategórie tovarov, ktoré zahŕňajú prihlásené špecifické tovary. Ide o tieto tovary:

- prihlásené *„maslo; smotana (mliečne výrobky); syry; tukové nátierky na chlieb; jogurt; šľahačka; kyslé mlieko; kondenzované sladené mlieko“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„mliečne výrobky“*;
- prihlásené *„slanina; klobásy, salámy, párky; pečeň; konzervované mäso; bravčové mäso; mäsové konzervy“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„mäso“*;
- prihlásené *„rybie plátky (filé); slede (neživé); sardinky (neživé); konzervované ryby; konzervy s rybami“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„ryby“*;
- prihlásené *„zemiakové lupienky“* a *„konzervovaná zelenina“* pre staršiu ochrannú známku zapísaná *„sušená zelenina“*.

Prihlásené *„prípravky na vývary (bujóny); polievky“* sú vo vysokej miere podobné tovarom, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to *„mäsové výťažky“*. Uvedené tovary majú rovnaký účel, rovnakých výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prihlásený *„margarín“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„maslo“*, sú konkurenčné tovary zhodujúce sa v spôsobe ich použitia, distribučných kanáloch, môžu mať aj rovnakých výrobcov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary sú podobné vo vysokej miere.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre tovary *„konzervovaný hrach; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; konzervy so zeleninou“* a pre staršiu ochrannú známku zapísané *„konzervované olivy“* sú rovnako upravené konzervovaním najčastejšie v slanom alebo sladkokyslom náleve, ktoré umožňuje predĺžiť ich prirodzenú skladovateľnosť. Uvedené tovary sú vo vyššej miere podobné svojou povahou, účelom a spôsobom použitia, pričom ide o navzájom konkurenčné výrobky, ktoré môžu mať aj rovnakých výrobcov a byť predávané na rovnakých predajných miestach.

Pre zverejnené označenie prihlásené *„džemy; potravinárska želatína; marmelády; jablkový kompót; brusnicový kompót; kompóty“* sú rôznymi variantami tepelného spracovania ovocia s vyššou koncentráciou cukru a preto okrem účelu použitia ich môže spájať so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku *„sirupy“* v triede 30 rovnaký pôvod, ako aj spotrebiteľská verejnosť. Keďže sirup je koncentrovaný roztok cukru v ovocnej šťave, je možné konštatovať, že porovnávané tovary sú svojim charakterom podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre *„paradajkový pretlak; kečup“*, teda tovar podobný s tovarom, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka *„sušená zelenina; zeleninová pena, konzervované olivy“*. V oboch prípadoch ide o podobné technologické spracovanie poľnohospodárskych produktov, pričom uvedené tovary majú rovnakých producentov, distribučné kanály aj spotrebiteľskú verejnosť.

Prihlásené *„potravinársky slnečnicový olej; potravinársky repkový olej“* sú rastlinnými alternatívami masla živočíšneho pôvodu. Rovnaký spôsob použitia a konkurenčný vzťah medzi týmito tovarmi je dôvodom konštatovania podobnosti uvedených tovarov a pre staršiu ochrannú známku zapísaného tovaru *„maslo“*.



Prihlásená „*kyslá kapusta*“ je účelom použitia a okruhom spotrebiteľskej verejnosti blízke jedlu so základom kvasenej zeleniny (čínskej kapusty) „*kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny)*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené tovary sú podobné.

Podobnosť na základe rovnakých výrobcov, distribučných kanálov a spotrebiteľskej verejnosti sa vzťahuje na prihlásenú „*bravčovú masť*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*mäso*“, resp. môže predstavovať kvôli svojim vlastnostiam aj alternatívu pre „*maslo*“, čo je tovar zapísaný pre staršiu ochrannú známku a teda ide o podobné tovary.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*konzervované ovocie; hrozienka sušené; mrazené ovocie*“ sú rastlinnými produktami, ktoré sú povahou, účelom a spôsobom použitia blízke najmä tovarom „*sušená zelenina*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú podobné v nízkej miere.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*ovocné šaláty*“, tovar je v nízkej miere podobný s tovarom, pre ktorý je zapísaná staršia ochranná známka v triede 31 „*záhradkárске a lesné produkty*“, ako aj s tovarom „*zeleninové šaláty*“, kvôli ich rovnakému charakteru, rovnakým producentom a aj rovnakým spotrebiteľom.

V triede 30 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*prípravky z obilnín; kuchynská soľ; jemné pečivárske výrobky; kakao; káva; čaj; múka; cukor*“, rovnaké tovary sú chránené aj staršou ochrannou známkou, ide teda o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zozname staršej ochrannej známky sú obsiahnuté širšie všeobecné kategórie tovarov, ktoré zahŕňajú prihlásené tovary. Ide o tieto tovary:

- prihlásené „*cestoviny; rezance*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*prípravky vyrobené z obilnín*“;
- prihlásené „*koreniny; korenie*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísaná „*soľ*“;
- prihlásené „*sušienky; keksy; zákusky; koláče; cukrovinky; plnené koláče*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*jemné pečivo*“;
- prihlásené „*kávové nápoje*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísaná „*káva*“;
- prihlásené „*bylinkové čaje (nie na lekárske použitie)*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísaný „*čaj*“;
- prihlásené „*droždie do cesta*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*kvasnice*“;
- prihlásené „*pečivo (rožky)*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísaný „*chlieb*“.

Prihlásené „*horčica; ocot; škorica (korenina)*“, keďže patria do skupiny tovarov, ktoré sú určené na ochucovanie jedál, môžu mať rovnakých výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľskú verejnosť ako tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku „*soľ*“. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú preto podobné.

Prihlásené „*omáčky na cestoviny*“ sú podobné s tovarmi „*ajvar; zeleninová pena; sušená zelenina*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29, pretože môžu mať rovnaký účel, rovnakých výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľskú verejnosť.

Tovary zverejneného označenia „*ovsené vločky*“ sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*múka*“, pretože tieto tovary sú rovnako výrobkami z obilia, môžu mať konkurenčný alebo doplnkový vzťah, majú rovnakých obvyklých výrobcov, distribučné kanály, predajné miesta a okruh spotrebiteľov.

Prihlásený „*med*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísaný „*cukor*“ sú tovary podobné. Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, ktoré zo sladidiel si vyberie, ich spôsob použitia aj spotrebiteľská verejnosť môžu byť rovnaké.

Prihlásená „*čokoláda*“ je podobná tovaru, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka „*kakao*“. Kakao je základnou surovinou pri výrobe čokolády. Uvedené tovary majú rovnakých výrobcov a sú určené rovnakým spotrebiteľom.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*žuvačky*“, ktoré sú cukrovinkami alebo cukrárskymi výrobkami. Povahou, účelom a spôsobom použitia sú tieto tovary blízke najmä tovarom „*jemné pečivo*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary pre svoju sladkú chuť a rovnakými predajnými miestami sú podobné v nízkej miere.

V triede 31 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*čerstvá zelenina*“, rovnaké tovary sú chránené aj staršou ochrannou známkou, ide teda o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov je konštatovaná zhoda na základe rovnakého princípu, a to z dôvodu, že v zozname staršej ochrannej známky sú obsiahnuté širšie všeobecné kategórie tovarov a ide o prihlásené „*citrusové ovocie; čerstvé ovocie; čerstvá cvikla*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty*“.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*čerstvé šampiňóny*“, teda pre konkrétny druh húb, ktoré sú rastlinnými produktmi. Povahou, účelom a spôsobom použitia sú tieto tovary podobné najmä tovaru „*čerstvá zelenina*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú podobné vo vyššej miere.

Prihlásené „*prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 sú podobné tovarom „*sirupy*“ v triede 30, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Sirupy sú cukrové zmesi (cukor rozpustený v ovocnej šťave) môžu byť základnou surovinou pri výrobe prípravku na výrobu nápoja alebo aj samotného nápoja. Uvedené tovary majú rovnakých výrobcov a sú určené rovnakým spotrebiteľom.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*ovocné džúsy*“, ktoré sú v nízkej miere podobné s tovarom „*sirupy*“ v triede 30 a tiež s „*čerstvou zeleninou*“ v triede 31, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, pretože povahou, účelom a spôsobom použitia sú tieto tovary blízke, doplnkové resp. konkurenčné.

Tovary „*pivo; minerálne vody (nápoje)*“ sú nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Uvedený tovar má pôvod, povahu aj spôsob použitia, ktorý je odlišný od potravín, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

V triede 33 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny*“ sú alkoholické nápoje, ktorých pôvod sa kvôli odlišnému charakteru, účelu, výrobcom a distribučným kanálom nespája s potravinami patriacich do tried 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, preto ide o tovary nepodobné.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1935-2018)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 012284618)



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

Zverejnené označenie je obrazovým označením, slovný prvok „DELIA“ je napísaný veľkým tlačným písmom v tmavočervenej farbe na bielom pozadí. Slovný prvok je umiestnený v strede obdĺžnikového rámiku, rámik je nakreslený tenkou čiernou čiarou so zaoblenými rohmi.

Staršia ochranná známka je obrazová, obsahuje slovný prvok „Délio“ v bielom vyhotovení, kde prvé veľké písmeno nasledujú malé písmená a sú napísané štylizovaným písmom pripomínajúcim písané písmo. Podklad slovného prvku tvorí elipsový útvar, majúci odtiene od čiernej až po svetlo šedú. Slovný prvok „Délio“ je podčiarknutý popri vnútornom spodnom okraji elipsovitého útvaru, od písmena „D“ sa biela čiara postupne rozširuje po písmeno „o“ slovného prvku „Délio“.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia obsahujú veľmi podobný slovný prvok („DELIA“ vo zverejnenom označení vs. „Délio“ v staršej ochrannej známke), ktorý je v oboch označeniach z hľadiska jeho veľkosti vizuálne najvýraznejším prvkom. Označenia sú doplnené aj o odlišné prvky spočívajúce v úprave písma a použitom pozadí. Je však potrebné uviesť, že obdĺžnikový rámik a farebné

vyhotovenie slovného prvku vo zverejnenom označení je úplne jednoduchou grafickou úpravou a staršia ochranná známka síce pôsobí zložitejším dojmom ako zverejnené označenie, obsahuje graficky upravené písmo, avšak tiež len na jednoduchom elipsovitom šedom pozadí, ktoré do popredia stavia práve slovný prvok. Je potrebné tiež uviesť, že v obrazovom označení si spotrebiteľia viac všimajú práve slovný prvok, pomocou ktorého môžu v budúcnosti naň odkázať, pričom v obidvoch prípadoch budú spotrebiteľia zreteľne vnímať veľmi podobné slovné prvky „DELIA“ vs „Délio“ a preto je nutné považovať porovnávané označenia za vizuálne podobné aspoň v určitej miere.

Z **hľadiska fonetického** je potrebné v obidvoch prípadoch hodnotiť reprodukciu obsiahnutých slovných prvkov. Zverejnené označenie bude vyslovované ako „dé-li-a“ a staršia ochranná známka ako „dé-li-o“, obe s rovnakým rytmom a intonáciou. Porovnávané označenia majú zhodné prvé dve slabiky „dé-li“ a ukončené sú veľmi podobnou samohláskou „a“ vs. „o“. Je nutné zdôrazniť, že aj napriek absencii dĺžna na písmene „e“ vo zverejnenom označení, je nepochybné, že prvá slabika zverejneného označenia „de“, na ktorú je prirodzene v slovenčine kladený dôraz, pri vyslovení zaznie ako slabika s dlhým „é“ podobne ako prvá slabika „dé“ zverejneného označenia. Zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je teda vysoko podobný.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „DELIA“ a „Délio“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo **sémantického hľadiska**.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

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

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

Zverejnené označenie je prihlásené a staršia ochranná známka je zapísaná pre rôzne druhy potravín a pochutín rastlinného či živočíšneho pôvodu, určených na prípravu jedál alebo ide o hotové potraviny na priamu konzumáciu, ktoré sú zhodne zatriedené do tried 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tieto tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje skôr nižšiu mieru pozornosti.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako čiastočne podobné z vizuálneho a podobné vo vyššej miere z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení neuplatní. Tvrdenie namietateľa, že slovo „deli“ je skrátená forma od slova „delikatesa alebo delikátny“ nie je ničím podložené, pretože ani v hovorovej reči nie je takáto slovná forma „deli“ ako skrátená od „delikatesa“ alebo „delikátny“, používaná.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámény



zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa reálna. V oboch prípadoch síce ide o obrazové označenia, avšak vzhľadom na ich vyhotovenie a jednoduché grafické stvárnenie bude

vnímanie spotrebiteľa sústredené hlavne na slovné prvky „DELIA“ vs „Délio“, ktoré sú dominantné v oboch označeniach. Uvedené dominantné slovné prvky sú vytvorené z písmen, z ktorých prvé štyri sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách, nevynímajúc druhé písmená v poradí „e“ a „é“, keďže dĺžka nad písmenom „e“ vzhľadom na pomer veľkosti písma a samotného dĺžka spotrebiteľa nemusia vôbec nepostrehnúť. Rozdiel je len v poslednom písmene „a“ vo zverejnenom označení a písmene „o“ v staršej ochrannej známke. Avšak, keďže spotrebiteľ vizuálne zaznamená zhodu v prvých štyroch písmenách, rozdiel v písmenách „a“ a „o“ nachádzajúcich sa na konci porovnávaných označení vzhľadom na to, že ide o samohlásky si ani nemusí všimnúť, resp. zapamätať, lebo spotrebiteľ citlivo vníma hlavne začiatok slova.

Zároveň je nutné uviesť, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania označení a musí sa spoľahnúť na nedokonalý vnem, ktorý si uchoval v pamäti, čo vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktorým venuje len nižšiu pozornosť vedie k záveru, že nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „DELIA“ a staršia ochranná známka „Délio“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a porovnáwanej staršej ochrannej známky pre uvedené tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné, je preto na trhu reálne.

V prípade zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky je dôvodné predpokladať, že pozornosť spotrebiteľa pritiahne slovný prvok, keďže ide o prvok dominantný, a ostatné prvky označení nie sú také výrazné a postačujúce na to, aby bolo možné reálne riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu tovarov a vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami úplne vylúčiť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podal dvanásť prihlášok ochranných známk, z ktorých jedenásť bolo úspešne zapísaných do registra a tiež, že je majiteľom ďalších dvoch zapísaných označení. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia a nie zápisnú schopnosť ostatných označení resp. ochranných známk prihlasovateľa.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora a v danej súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené príklady z judikatúry sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámeny a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená pre všetky tovary prihlásené v triedach 29, 30 a 31 a pre niektoré tovary prihlásené v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vo vzťahu k staršej ochrannej známke.

Vo vzťahu k tovarom, ktoré boli napadnuté námietkami a posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky nebola naplnená prvá kumulatívna podmienka uplatneného námietkového dôvodu, a teda pre takéto prihlásené tovary je nutné považovať predmetné námietky za nedôvodné.

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.  
Na Revíne 29  
831 01 Bratislava 37

VIVID LEGAL, s. r. o.  
Plynárenská 7/A  
821 09 Bratislava-Ružinov