



Banská Bystrica 25. 11. 2020
POZ 2048-2019/N-158-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mlékárna Hlinsko, a. s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „SALKO“ do registra ochranných známok, prihláseného 16.9.2019 prihlasovateľom Pavlom Novotným, Krušovská 2301/44, 955 01 Topoľčany (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2048-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.12.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „SALKO“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2048-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2. 3. 2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnjej ochrannej známky „SALKO“ č. 179377 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triedach 5 a 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 18.11.1994 a slovnjej ochrannej známky EÚ „Salko“ č. 012337523 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triedach 16, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 24.11.2013.

Namietateľ upozornil, že zverejnené označenie je tvorené jedným slovným prvkom „SALKO“, ktorý je zhodný so slovným prvkom tvoriacim staršie ochranné známky „SALKO/Salko“. Kolízne označenia sú tak zhodné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska a vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ pri prvotnom vnímaní zverejneného označenia nemá ešte dostatok informácií o jeho pôvode, nemožno očakávať, že by mohol odlíšiť takto označované tovary alebo služby. Namietateľ podotkol, že by spotrebiteľ mohol byť oklamán pri výbere tovaru alebo služby označených zverejneným označením, čo sa týka identity výrobcu.

Služby prihlásené v triede 35 pre zverejnené označenie a zapísané tovary v triede 16 pre druhú staršiu ochrannú známku namietateľ po ich porovnaní vyhodnotil ako podobné, a to aj z toho dôvodu, že namietateľ tiež pre svoje výrobky robí reklamu a uverejňuje ich v rôznych letákoch (predložené letáky s výrobkom „SALKO“).

V ďalšej časti námietok namietateľ podotkol, že globálne zhodnotenie pravdepodobnosti zámény vyžaduje prihliadnuť na vzájomné závislosti medzi relevantnými faktormi, a to najmä podobnosť medzi označeniami a medzi tovarmi a/alebo službami, pričom nižší stupeň podobnosti jedného je vyvážený väčším stupňom

podobnosti druhého. V súvislosti s uvedeným je potrebné aj v predmetnom prípade zohľadniť fakt, že ide o úplne zhodné označenia, čo by malo vyvážiť prípadný nižší stupeň podobnosti tovarov, resp. služieb.

Namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na skôr uvedené skutočnosti považuje zákonné podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za splnené.

Namietateľ zdôraznil, že dlhoročným používaním v obchodnom styku, reklamnými akciami, svojou kvalitou a obľúbenosťou sa jeho ochranná známka „SALKO“ stala všeobecne známou známkou na území Slovenskej republiky. Upozornil, že najmä sladené kondenzované mlieka „Salko“ sú dostupné už dlhé roky takmer v každom obchode s potravinami. Namietateľ skonštatoval, že je prostredníctvom distribútorov (najmä spoločnosť Accom Slovakia s. r. o.) na Slovensku dlhodobo zavedený a jeho výrobky pozná takmer každý spotrebiteľ. Podotkol, že na všetkých výrobkoch dodávaných na slovenský trh je uvedený namietateľ ako výrobca, takže všetky tieto výrobky sú s ním spájané.

Medzi najobľúbenejší a vo veľkom rozsahu dodávaný tovar namietateľ zaradil kondenzované sladené mlieka „Salko“ (výpis zo stránky namietateľa, 7 katalógov spoločnosti Accom Slovakia s. r. o., partneri spoločnosti Accom Slovakia s. r. o.).

Namietateľ na základe všetkých uvedených skutočností tvrdil, že ochranná známka „SALKO“ sa stala všeobecne známou známkou, pretože spotrebiteľia takto označené výrobky spájajú s ním a každý iný takto alebo podobne označený výrobok budú považovať za výrobok namietateľa. Označovaním akýchkoľvek iných výrobkov alebo služieb označením „SALKO“ by mohli byť dotknuté práva namietateľa ako užívateľa všeobecne známej známky „SALKO“.

Ochranná známka „SALKO“ je jednou z najznámejších známok pre mlieko na trhu bývalej Československej republiky a namietateľ skonštatoval, že táto skutočnosť je známa v takom rozsahu, že ju nie je potrebné preukazovať.

Namietateľ skonštatoval, že považuje zákonné podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach za splnené a v závere odôvodnenia podaných námietok požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 28.4.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.7.2020 uviedol, že jeho prihláška ochrannej známky sa týka úplne odlišných tovarov a služieb (tr. 9, 35, 41 a 42), ako sú zapísané staršie ochranné známky (tr. 5, 16, 29, 30), a preto nemôže dôjsť ku konfliktu záujmov ani ku zámene na strane verejnosti.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „SALKO“, číslo spisu POZ 2048-2019, zapísal do registra ochranných známok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ si v podaní námietok uplatnil ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a d) zákona o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „SALKO“, číslo spisu POZ 2048-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.9.2019 prihlasovateľom Pavlom Novotným, Krušovská 2301/44, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.12.2019 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Mlékárna Hlinsko, a. s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko, Česká republika, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „SALKO“ č. 179377, zapísanej pre tovary v triedach 5 a 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 18.11.1994,

- slovej ochranej známky EÚ „Salko“ č. 012337523, zapísanej pre tovary v triedach 16, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 24.11.2013.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochranej 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 ochranej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „*CD disky; DVD disky; USB kľúče; optické nosiče údajov; gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; hudobné mincové automaty; puzdrá na okuliare; hologramy; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; videokazety; nahraté magnetické nosiče údajov; nahraté optické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahratý softvér na počítačové hry*“,

v triede 35 – „*reklama; inzertné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie údajov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozmnožovanie dokumentov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie štatistík; organizovanie obchodných podujatí na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; služby porovnávania cien; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných filmových a hudobných veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; obchodné sprostredkovanie služieb zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných známk, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov;*

obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s digitálnymi a analógovými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi kompaktnými diskami, s počítačovým softvérom (nahraté počítačové programy), s nahratým softvérom na počítačové hry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov, interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; podpora predaja (pre tretie osoby)“,

v triede 41 – „požičiavanie audionahrávok; vydávanie časopisov a periodík (okrem reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; vyučovanie; vzdelávanie; požičiavanie kinematografických filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; tvorba videozáznamov; reportárske služby; zábava; diskotéky (služby); produkcia filmov (nie reklamných); hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; nočné kluby (zábava); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby orchestrov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie hudobných súťaží (okrem reklamných); organizovanie karnevalov; výchovno-zábavné klubové služby; filmové štúdiá; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; publikačné služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videoprístrojov; požičiavanie televíznych prijímačov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; zábavné parky; poskytovanie športovísk; požičiavanie nahrávacích zariadení; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; školenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby)“, a

v triede 42 – „hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontroly kvality; expertízy (inžinierske práce); grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie počítačových stránok (pre tretie osoby); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 5 – „dietetické výrobky, potraviny pre deti“, a

v triede 29 – „mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrobkov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty, výrobky zo strukovín“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 16 - „stationery products, especially packaging, envelopes; labels and promotional materials; labels; envelopes and packaging made of plastics, other promotional products from paper and plastics, bottle wrappers of cardboard or paper“ [papiernické výrobky, predovšetkým obaly; obálky, štítky a propagačné materiály; sprievodky; obálky a obaly z plastov, iné propagačné výrobky z papiera a plastov; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše],

v triede 29 – „sweetened milk; condensed milk“ [sladené mlieko, kondenzované mlieko], a

v triede 30 – „coffee-, cocoa- or chocolate- based beverages; frozen pastry; biscuits and confectionery; tea; fruit teas; tea blends; tea drinks“ [kávové, kakaové a čokoládové nápoje; mrazené pečivo; sušienky, cukrovinky; čaj; ovocné čaje; čajové zmesi; čajové nápoje].

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triede 9, a to pre rôzne *druhy záznamových médií a tiež prístroje na prenos, nahrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu*. Obe staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary v triedach 5, 29 a 30, pričom tieto tovary predstavujú *dietetické výrobky, mlieka, sladené a kondenzované mlieka, rôzne druhy mliečnych výrobkov, mäso či spracovanú zeleninu a ovocie, kávu, čaj, mrazené pečivo*. Ide o tovary nepodobné, keďže nemajú zhodný ani podobný účel, povahu, zloženie, výrobcov, spôsob použitia, distribučné kanály ani spotrebiteľa.

Ako nepodobné možno vyhodnotiť aj prihlásené tovary v triede 9 a zapísané tovary pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 16. Kým zapísané tovary v triede 16 predstavujú výroky z papiera a lepenky, a to najmä obaly a obálky, štítky, tak tovary prihlásené v triede 9 možno súhrnne označiť ako *záznamové nosiče, audiovizuálne prístroje*, t. j. majú svoj špecifický účel použitia - sú určené na zaznamenanie dát, prenos a reprodukciu, prípadne na nahrávanie zvuku a obrazu. Možno skonštatovať, že ide o výrobky vyrobené z odlišných materiálov, tovary nemajú rovnaký charakter, povahu, majú odlišný účel i spôsob použitia a sú určené odlišnej skupine spotrebiteľov. Tiež predajné miesta a výrobcovia sú odlišné. Uvedené tovary preto nie sú podobné.

Rovnaký záver, teda konštatovanie nepodobnosti sa vzťahuje aj na prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia a zapísané tovary v triede 16 pre druhú staršiu ochrannú známku.

Medzi prihlasovanými službami a zapísanými tovarmi niet podobnosti, aj napriek tomu, že namietateľ zdôrazňoval, že prihlásené služby vzťahujúce sa na oblasť reklamy v triede 35 zverejneného označenia sú podobné s tovarmi v triede 16, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, a to z toho dôvodu, že namietateľ tiež pre svoje výrobky, či už sám alebo prostredníctvom slovenských distribútorov, robí reklamu a uverejňuje ju v letákoch. Táto skutočnosť však nie je postačujúca na konštatovanie podobnosti prihlasovaných služieb a zapísaných tovarov. Z ustálenej praxe týkajúcej sa porovnávaní tovarov a služieb vyplýva, že povaha a účel reklamných služieb sa zásadne líši od výroby výrobkov. Z tohto dôvodu sa reklamné služby nepodobajú výrobkom alebo službám, ktoré sa propagujú. To isté platí pre porovnávanie reklamných služieb s výrobkami, ktoré sa môžu použiť ako prostriedok šírenia reklamy, ako napr. disky DVD, tlačovina či letáky. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované služby v triede 35 *„reklama, online reklama na počítačovej sieti; aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama“*, ktoré patria do oblasti reklamy, propagačnej činnosti s cieľom posilniť pozíciu subjektu na trhu, sa nezhodujú a ani nepodobajú svojím účelom, zameraním či povahou so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 16. Odlišné sú aj distribučné kanály a ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí.

Zároveň je potrebné k tvrdeniu namietateľa o tom, že si pre svoje výrobky robí reklamu a uverejňuje ju v letákoch tiež uviesť, že reklama na vlastné výrobky nie je služba v zmysle niceského triedenia tovarov a služieb. Službou v tomto zmysle je napr. riadenie reklamnej agentúry, alebo tvorba reklamných kampaní pre tretie strany, pričom tieto služby sú poskytované špecializovanými spoločnosťami na objednávku pre tretie strany.

Ďalšiu časť prihlasovaných služieb v triede 35 možno súhrnne nazvať ako služby v oblasti obchodného manažmentu a kancelárskych prác, konkrétne ide o služby *„inzertné služby podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie údajov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo*

podnikateľských informácií; rozmnožovanie dokumentov; vzťahy s verejnosťou; vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie štatistík; organizovanie obchodných podujatí na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; služby porovnávania cien; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných filmových a hudobných veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; spracovanie textov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby)“. Účelom týchto služieb je pomáhať spoločnostiam riadiť ich podnikanie stanovením stratégie a smerovania spoločnosti, čo zahŕňa zhromažďovanie informácií a poskytovanie odborných znalostí a nástrojov zákazníkom, a tiež potrebnej podpory na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Tieto služby zahŕňajú aj všetky druhy konzultačných, poradenských a asistenčných činností vrátane poskytovania informácií z danej oblasti, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom sú tieto informácie poskytované. Tovary zapísané v triede 16 pre druhú staršiu ochrannú známku sa zreteľne líšia svojím obchodným pôvodom, účelom, distribučnými kanálmi a vzájomne sa s prihlásenými službami pre zverejnené označenie nedopĺňajú a ani im nekonkurujú. Len skutočnosť, že môže ísť o tovary využívané v súvislosti s poskytovaním služieb obchodného manažmentu či kancelárskych služieb, nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie ich podobnosti.

Pred porovnaním prihlasovaných služieb (tr. 35 maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu) a zapísaných tovarov (tr. 5, 16, 29 a 30) je potrebné uviesť, že maloobchodné služby sa vo všeobecnosti nepodobajú výrobku, ktorý je možné predat' v rámci maloobchodu. Okrem toho, že majú rozdielnu povahu, keďže služby sú nehmotné, zatiaľ čo výrobky sú hmotné, slúžia aj na rôzne účely. Spôsob používania výrobkov a služieb sa líši. Ne konkurujú si, ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Navyše sa nezameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti.

Služby zverejneného označenia „*obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; obchodné sprostredkovanie služieb zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných znáмок, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s digitálnymi a analógovými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi kompaktnými diskami, s počítačovým softvérom (nahraté počítačové programy), s nahratým softvérom na počítačové hry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov, interpretov, sólistov, orchestrálnych telies*“ v triede 35 predstavujú obchodné služby a služby súvisiace s nákupom a predajom tovarov, tiež sú zamerané na obchodné aktivity, pričom môžu zahŕňať aj poskytovanie informácií dôležitých na realizáciu nákupu a predaja tovarov. Predmetné služby môžu byť považované za v nižšej miere podobné s tovarmi, pokiaľ ide o špecificky definované služby vo vzťahu k týmto tovarom, t. j. v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a na základe toho možno predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*papiernické výrobky, predovšetkým obaly; obálky, štítky a propagačné materiály; sprievodky; obálky a obaly z plastov, iné propagačné výrobky z papiera a plastov; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše*“ v triede 16. Pre prihlasované služby v triede 35 neboli nájdené žiadne takto špecifikované a priamo súvisiace tovary v triede 16, a preto možno skonštatovať, že nie sú podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku. Možno skonštatovať, že v tomto prípade si poskytovateľ prihlásených služieb spotrebiteľ nebude zamieňať s výrobcom tovarov zapísaných v triede 16.

Rovnaký záver, teda konštatovanie nepodobnosti sa vzťahuje aj na prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia, ktoré sa týkali *obchodného sprostredkovania služieb uvedených v triedach 35 a 41, či obchodného sprostredkovania tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD, vystúpení a účinkovania*

výkonných umelcov a tovary zapísané v triede 16. Tieto služby predstavujú činnosť podnikateľa vykonávanú za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická alebo právnická osoba mohla uzavrieť s treťou osobou zmluvu alebo realizovať určitú obchodnú záležitosť. Sprostredkovateľská činnosť môže byť vykonávaná na základe zmluvy o sprostredkovaní, komisionárskej zmluvy, mandátnej zmluvy či zmluvy o obchodnom zastúpení. Predmetná služba je teda založená na vykonávaní činnosti, kde sprostredkovateľ získava odmenu za sprostredkovanie. V predmetnom prípade nie je možné založiť podobnosť medzi týmito službami, keďže ich aktivita sa viaže na služby, pre ktoré nie sú staršie ochranné známky zapísané. Tak, ako už bolo uvedené, predmetné tovary a služby sa líšia svojou povahou, účelom a predovšetkým podnikateľským subjektom, ktorý dané tovary vyrába a služby poskytuje.

Staršie ochranné známky sú zapísané aj pre tovary, ktoré možno súhrne charakterizovať ako *dietetické potraviny, mlieka, mliečne výrobky, mäso, spracovanú zeleninu a ovocie, kávové a čokoládové nápoje, čaje, cukrovinky* v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov alebo služieb. Predmetné tovary majú v porovnaní so všetkými prihlasovanými službami v triede 35, okrem odlišnej povahy a účelu, odlišné aj distribučné kanály, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí, a preto možno skonštatovať, že prihlasované služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné so zapísanými tovarmi v triedach 5, 29 a 30 pre staršie ochranné známky.

Nemožno opomenúť, že zverejnené označenie je prihlasované aj pre služby v triedach 41 (napr. vzdelávanie, organizovanie kultúrnych podujatí, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie audionahrávok) a 42 (napr. služby z oblasti informačných technológií, tvorby a údržby počítačového softvéru, a tiež služby spojené s požičiavaním počítačového softvéru, ďalej pre služby zaoberajúce sa expertízami, grafickým dizajnérom, ktoré sú poskytované reprezentantmi profesií, ako sú fyzici, inžinieri, informatici) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršie ochranné známky sú okrem tovarov z triedy 16, na ktoré upozornil namietateľ, zapísané aj pre tovary, ktoré možno súhrne charakterizovať ako *dietetické potraviny, mlieka, mliečne výrobky, mäso, spracovanú zeleninu a ovocie, kávové a čokoládové nápoje, čaje, cukrovinky* v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov alebo služieb. Predmetné kolízne tovary majú však v porovnaní s prihlasovanými službami v triede 41 a 42 okrem odlišnej povahy a účelu, odlišné aj distribučné kanály, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí, rovnako neexistuje medzi nimi konkurenčný ani doplňujúci vzťah, a preto možno skonštatovať, že prihlasované služby v triedach 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s týmito zapísanými tovarmi v triedach 5, 16, 29 a 30 pre staršie ochranné známky.

Z uvedeného porovnania tovarov a služieb prihlásených v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre zverejnené označenie s tovarmi zapísanými v triedach 5 a 29 pre prvú staršiu ochrannú známku a s tovarmi zapísanými v triedach 16, 29 a 30 pre druhú staršiu ochrannú známku vyplynulo, že všetky porovnávané tovary a služby boli vyhodnotené ako nepodobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2048-2019)

SALKO

Prvá staršia ochranná známka
(OZ č. 179377)

SALKO

Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 012337523)

Salko

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že zverejnené označenie „SALKO“ je tvorené jedným slovným prvkom, rovnako ako prvá aj druhá staršia ochranná známka „SALKO/Salko“. V prípade zverejneného označenia ide o slovo vyhotovené veľkými písmenami. Prvá staršia ochranná známka je tvorená zhodným slovom vytvoreným veľkými písmenami „SALKO“ a druhá staršia ochranná známka „Salko“ pozostáva z prvého veľkého písmena a ostatné písmená sú malé. V súvislosti s uvedeným,

je potrebné upozorniť na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo samotné, takže nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami (rozsudok z 22/05/2008, T -254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, bod 43), a preto sú označenia zhodné.

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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si pri výbere a nákupe vyžadujú pozornosť spotrebiteľa, ktorej stupeň sa môže v závislosti od ceny a účelu použitia tovarov pohybovať od nižšej po priemernú. Zároveň je potrebné bližšie vysvetliť, že relevantná verejnosť v prípade tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky predstavuje širokú verejnosť, bežne nakupujúcu tovary, ako sú mliečne výrobky, kondenzované mlieko či iné potravinárske výrobky, čaje či jednoduché papiernické výrobky, ako sú obálky a štítky, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky (tr. 5, 16, 29, 30). Tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenie (tr. 9, 35, 41 a 42) svojím zameraním a účelom poukazujú na odlišného spotrebiteľa, ako bol špecifikovaný v prípade tovarov starších ochranných známk, t. j. ide o spotrebiteľa zaujímajúceho sa o prístroje na nahrávanie a prenos zvuku či obrazu, zaujímajúceho sa o vystúpenia umelcov či hudobnú a vydavateľskú činnosť, a o tovary a služby súvisiace s činnosťou nahrávacích štúdií, hudobného a zábavného priemyslu, a preto stupeň jeho pozornosti pri výbere tovarov či služieb môže variovať od priemerného po vyšší. Možno skonštatovať, že príslušná relevantná verejnosť je vzhľadom na odlišnú povahu kolíznych tovarov a služieb rozdielna.

K uvedenému je potrebné ešte uviesť, že z vyjadrení prihlasovateľa a namietateľa a tiež zo znenia zoznamov tovarov a služieb (zoznamy tovarov a služieb boli zapísané a prihlásené pre kolízne ochranné známky v súlade s činnosťou predmetných subjektov) vyplynulo, že kým spoločnosť namietateľa figuruje na trhu s potravinami, tak prihlasovateľ sa venuje najmä tvorbe a organizovaniu hudobných vystúpení, predaju nosičov s jeho hudobnou produkciou, a preto len veľmi ťažko predpokladať, že by si navzájom na trhu mohli konkurovať.

Úrad v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény považuje zároveň za potrebné uviesť, že slovný prvok „Salko“ môže byť spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako fantazijné označenie. Avšak časť spotrebiteľov si tento slovný prvok môže spájať s konkrétnym výrobkom – sladeným kondenzovaným mliekom, čomu v prípade starších ochranných známk zodpovedajú zapísané tovary v triede 29. Namietateľ na podporu svojho tvrdenia o súvislosti slovného prvku „Salko“ s tovarom - sladené kondenzované mlieko, predložil dôkazy v podobe letákov z obchodných reťazcov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré výrobky „Salko“ nepretržite v rámci svojho sortimentu spotrebiteľom ponúkajú. Ďalej predložil katalógy spoločnosti Accom Slovakia, s. r. o., partnerov spoločnosti Accom Slovakia, s. r. o., a výpis zo svojej webovej stránky.

Predložené letáky z obchodných reťazcov Billa, Tesco, Lidl, Kaufland, Metro a z obchodov s potravinami Lobač, Agro, Noba a Sintra sú z obdobia november – december 2019, teda po dátume podania prihlášky zverejneného označenia - 16.9.2019. Obsahujú vyobrazenie ponúkaného tovaru – kondenzovaného mlieka Salko, s opisom Tatra Salko alebo tradičné Salko . Katalógy spoločnosti Accom Slovakia, s. r. o., (distribútor

výrobkov namietateľa na Slovensku) sú z obdobia rokov 2016 až 2019 (sedem katalógov) a obsahujú vyobrazenia rôznych potravinárskych výrobkov, medzi nimi aj vyobrazenie sladeného kondenzovaného mlieka s označením „Salko“ a tiež vyobrazenia jeho variácií (karamel, plnotučné, light). Katalógy predstavujú doklady vyhotovené obchodno-distribučnou spoločnosťou, pričom nie sú určené pre bežnú spotrebiteľskú verejnosť, ale pre nákupcov či odberateľov výrobkov od tejto spoločnosti. Kópiu výpisu partnerov spoločnosti Accom Slovakia, s. r. o., a tiež kópiu webovej stránky namietateľa s vyobrazeniami výrobkov - kondenzované mlieko s označením „Salko“, možno zaradiť medzi interné materiály a nepreukazujú reálny stret spotrebiteľa a výrobkami. Na základe posúdenia obsahu predložených dôkazov možno skonštatovať, že tieto vypovedajú o tom, že časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti si môže utvoriť spoj medzi konkrétnym výrobkom - kondenzovaným mliekom - a staršími ochrannými známkami „Salko“ tak, ako to tvrdil namietateľ.

V závere možno konštatovať, že napriek tomu, že kolízne označenia boli vyhodnotené ako zhodné, tak pri zohľadnení nepodobnosti tovarov a služieb a tiež odlišného relevantného spotrebiteľa týchto tovarov a služieb, je nutné uviesť, že neexistuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti vzhľadom na rozdielne trhy. Rozdielne charakteristiky porovnávaných tovarov a služieb dôvodne vylučujú predpoklad, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými tovarmi a službami a zapísanými službami predpokladala, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

Keďže pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach musia byť naplnené obe podmienky, a to zhodnosť alebo podobnosť označení a zároveň zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov alebo služieb, pričom v predmetnom prípade jedna z uvedených podmienok (zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb) nebola splnená, nebolo možné uplatnenému námietkovému dôvodu vyhovieť.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je užívateľom všeobecne známej známky „Salko“, pretože spotrebiteľia takto označené výrobky spájajú s ním a každý iný takto alebo podobne označený výrobok budú považovať za výrobok namietateľa. Označovaním akýchkoľvek iných výrobkov alebo služieb označením „Salko“ by mohli byť dotknuté práva namietateľa ako užívateľa všeobecne známej známky „Salko“. Namietateľ zdôraznil, že dlhoročným používaním v obchodnom styku, reklamnými akciami, svojou kvalitou a obľúbenosťou sa jeho ochranná známka „SALKO“ stala všeobecne známou známkou na území Slovenskej republiky. Upozornil, že najmä sladené kondenzované mlieka „Salko“ sú dostupné už dlhé roky takmer v každom obchode s potravinami a predložil dôkazy, už skôr uvedené (letáky, katalógy, výpis obchodných partnerov, výpis webovej stránky namietateľa), ktoré smerovali aj k preukázaniu namietateľom tvrdenej skutočnosti, že staršia ochranná známka sa stala všeobecne známou známkou v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. d) 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 všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti, za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že oprávnenou osobou na podanie námietok z tohto dôvodu je užívateľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s prihláseným označením. Všeobecne známa známka predstavuje označenie, ktoré nezískava ochranu zápisom do registra, ale svojou známosťou v okruhu spotrebiteľov a nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre výrobky, či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra. Všeobecne známa známka požíva ochranu na území daného štátu od chvíle, keď sa tam stala všeobecne známou. Požiadavka preskúmania času nadobudnutia všeobecnej známosti pramení z princípu práva prednosti, ktorý je uplatnený

aj v ustanovení § 7 písm. d), z ktorého vyplýva, že predpoklady všeobecnej známosti musia byť splnené pred dňom podania prihlášky kolízneho (mladšieho) označenia, t. j. pred 16.9.2019.

Z predložených dôkazov (letáky, katalógy spoločnosti Accom Slovakia, s. r. o., výpis jej partnerov a výpis z webovej stránky namietateľa) posúdených vyššie vyplynulo, že sa viažu len na jeden druh tovaru – kondenzované mlieko, ktoré predstavuje tovar spadajúci do už posúdeného zoznamu zapísaných tovarov oboch starších ochranných známk.

Z už vykonaného porovnania prihlásených tovarov a služieb pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršie ochranné známky vyplynulo, že tovary a služby nie sú zhodné ani podobné, čo znamená, že nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach splnené súčasne.

Vzhľadom na uvedené nie je dôvodné a účelné skúmať preskúvanie ďalšej podmienky, či namietateľ je užívateľom označenia, ktoré nadobudlo status všeobecne známej známky, keďže toto posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia. Námietky podané v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach možno tak pokladať za neopodstatnené.

Vzhľadom na tieto 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:

Pavol Novotný
Krušovská 2301/44
955 01 Topoľčany

Ing. Zuzana Gajdošíková
Ambroseho 5
851 02 Bratislava