



*Banská Bystrica 13. 10. 2022
POZ 2245-2021/N-103-2022*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, Gentstraat 1, B-9971 Lembeke, Belgicko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic & Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „DINOSAUR“ do registra ochranných známk, prihláseného 27.8.2021 prihlasovateľom ARIKA s. r. o., Pri rybníkoch 786, 027 43 Nižná, Slovenská republika zastúpeným v konaní spoločnosťou BDO Legal s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2245-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.10.2021, 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 vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „DINOSAUR“, číslo spisu POZ 2245-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „DINOSAUR“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2245-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 12.1.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „DINOSAURUS“ č. 1387448 s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka);

- slovej medzinárodnej ochrannej známky „DINOSAURUS“ č. 619627A s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Podľa namietateľa prvá staršia ochranná známka je obrazová pozostávajúca zo slovného prvku „DINOSAURUS“ vo farebnom vyhotovení a doplnená o grafický prvok dinosaura. Druhá staršia ochranná známka je slovná v štandardnom type písma pozostávajúca z desiatich písmen „D-I-N-O-S-A-U-R-U-S“. Zverejnené označenie je podľa namietateľa obrazové pozostávajúce zo slovného prvku „DINOSAUR“ a grafického prvku dinosaura v tvare písmena „S“ vo farebnom vyhotovení.

Namietateľ porovnal druhú staršiu ochrannú známku a zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska a usúdil, že sa takmer zhodujú v slovnom prvku „DINOSAURUS“ vs „DINOSAUR“ a líšia sa v grafickom prvku v podobe dinosaura a umiestnenom na pozícii písmena „S“ vo zverejnenom označení ako aj vo farebnom vyhotovení zverejneného označenia.

Namietateľ z vizuálneho hľadiska porovnal aj prvú staršiu ochrannú známku a zverejnené označenie a usúdil, že sa takmer zhodujú v slovnom prvku „DINOSAURUS“ vs „DINOSAUR“ a tiež v grafických prvkoch dinosaura a poukázal na rozdielne farebné vyhotovenie slovných prvkov. Namietateľ vyjadril názor, že uvedené rozdiely porovnávaných označení nemôžu mať vplyv na celkový vizuálny vnem porovnávaných označení, lebo priemerný spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na zapamätaný nedokonalý vnem. Namietateľ tiež poukázal na zásadu prednostného vnímania slovných prvkov v porovnaní s grafickými prvkami, naviac ak tieto dopĺňajú význam slovného prvku. Namietateľ vizuálne porovnanie uzavrel konštatovaním vyššej miery podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známok.

Porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním vysokej miery podobnosti z dôvodu, že zverejnené označenie je ako celok obsiahnuté v starších ochranných známkach, pričom jediný rozdiel podľa neho spočíva v posledných dvoch písmenách „US“.

Pri porovnaní sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovný prvok starších ochranných známok „DINOSAURUS“ označuje obrovského jaštera, ktorý žil v dobe druhohôr a slovný prvok zverejneného označenia „DINOSAUR“ je skratkou slovného prvku „DINOSAURUS“. Namietateľ dodal, že priemerný spotrebiteľ si pod označením „DINOSAUR“ predstaví dinosaura, a preto konštatoval identickosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

V závere porovnania namietateľ vyjadril názor, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú podobné.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že porovnávané tovary v triede 30 zverejneného označenia sú aj bez podrobnejšieho porovnania identické, podobné a súvisiace s tovarmi, pre ktoré sú staršie ochranné známky v triede 30 zapísané.

Podľa namietateľa existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny týchto označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch a tiež možnosť vzniku asociácie so staršími ochrannými známkami. Namietateľ tiež uviedol, že spotrebiteľ bude pri zhodných, podobných a súvisiacich tovaroch presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom a zverejnené označenie je len ďalšou známkou zo známkového radu namietateľa.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 2245-2021 zamietol v rozsahu všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 27.1.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 1.4.2022 porovnal prvú staršiu ochrannú známku so zverejneným označením a uviedol, že v prípade obrazového označenia totiž môže práve grafický (obrazový) prvok zaujímať miesto porovnateľné s miestom slovného prvku. Prihlasovateľ poukázal na rozdielnu dĺžku slovných prvkov, na odlišný celkový vizuálny dojem označení vytváraný farebnosťou, obrazovými a slovnými prvkami. Podľa prihlasovateľa samotný slovný prvok „DINOSAURUS“ prvej a druhej staršej ochrannej známky je bežné slovo používané v bežnom slovenskom, ale aj anglickom jazyku a ako také bez ďalšieho nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ uviedol, že vysoká frekvencia výskytu slovného prvku „DINOSAURUS“ svedčí o nízkej, resp. žiadnej rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného prvku (spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie konkrétneho poskytovateľa konkrétnych tovarov a služieb) a dodal, že slovný prvok „DINOSAURUS“, resp. celkovo tematika dinosaurov je pomerne frekventovaná aj v zapísaných označeniach, či už v obrazovej alebo slovnej podobe. Podľa prihlasovateľa slovo „DINOSAURUS“ nie je spôsobilé vytvoriť väzbu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti len vo vzťahu k jedinému subjektu. Prihlasovateľ v posudzovanom prípade považoval za dištinktívne prvky práve grafické prvky, a to jednak obrázok dinosaura, ako aj grafické úpravy písma slovných prvkov. Prihlasovateľ ďalej poukázal na odlišnosti grafickej úpravy písma slovných prvkov oboch označení.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou zdôraznil, že ide o porovnanie obrazového označenia obsahujúce slovný aj grafický prvok so slovnou ochrannou známkou obsahujúcou iba slovný prvok bez akejkoľvek grafickej úpravy.

Podľa prihlasovateľa s prihliadnutím na odlišnosti a podobnosti slovných prvkov porovnávaných označení, ako aj ich farebné vyhotovenie v kombinácii s odlišnými obrazovými prvkami, možno predpokladať, že porovnávané označenia ako celky zanechajú u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišný celkový vizuálny dojem. Prihlasovateľ uviedol, že rozdielnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska je dobre postrehnuteľná a zároveň neprehliadnuteľná aj pri bežnej pozornosti venovanej porovnávaným označeniam.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované spotrebiteľmi ako „dinosaur“, resp. spotrebiteľmi aj so základnou znalosťou anglického jazyka ako „dajnosor“ a staršie ochranné známky budú vyslovované v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti ako „dinosaurus“.

Prihlasovateľ výslovnosť označení analyzoval aj pomocou slabík a uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované tromi slabikami ako di/no/saur (resp. daj/no/so:r), zatiaľ čo staršie ochranné známky budú reprodukované štyrmi slabikami ako di/no/sau/rus. Prihlasovateľ tiež poukázal na rozdiely v posledných slabikách porovnávaných označení (/rus) a (/saur) a poznamenal, že porovnávané označenia z hľadiska reprodukcie slovného prvku v závere nespĺvajú, resp. nie sú vyslovované nezreteľne, ale práve naopak. Podľa prihlasovateľa odlišnosť v zakončení porovnávaných označení spočíva v samohláske „u“ nasledovanou párovou neznelou spoluhláskou „s“ starších ochranných známk, ktorá je dobre a zreteľne počuteľná. Prihlasovateľ uviedol, že samohlásky tvoria základnú hlasovú a tónovú zložku reči, pričom rozdiel medzi jednotlivými samohláskami dobre počuteľný vďaka odlišnej artikuláčnej otvorenosti ústnej dutiny počas ich artikulácie a dodal, že obdobné konštatovanie sa vzťahuje aj na spoluhlásku „s“, pretože táto spoluhláska je foneticky výrazná, a teda počuteľná zreteľne a ostro.

Podľa prihlasovateľa uvedené fonetické rozdiely slovných prvkov v porovnávaných označeniach sú dostatočne výrazné a pre priemerného spotrebiteľa ľahko vnímateľné, na základe čoho prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú foneticky dostatočne odlišné aj čo sa týka reprodukcie zverejneného označenia v anglickom jazyku.

V závere fonetického porovnania prihlasovateľ uviedol, že význam jednotlivých prvkov podobnosti alebo odlišnosti z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického) medzi porovnávanými označeniami môže závisieť nielen od ich vnútorných vlastností, ale aj od podmienok obchodovania s tovarmi a so službami, ktorými sa kolidujúce označenia označujú. Podľa prihlasovateľa v prípade, že tieto tovary sa bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberá tovar, sa musí spoľahnúť predovšetkým na vyobrazenie označenia na tomto výrobku, a preto podľa prihlasovateľa bude vizuálna podobnosť kolidujúcich označení vo všeobecnosti najdôležitejšia, a teda fonetická podobnosť kolidujúcich označení ustúpi do pozadia.

Pri porovnaní sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „DINOSAUR“ vo zverejnenom označení pochádza z anglického jazyka a v preklade znamená dinosaurus, ktorý žil na našej planéte pred miliónmi rokov. Podľa prihlasovateľa porovnávané označenia budú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať významový vnem súvisiaci s vyhynutým pravekým jašterom, avšak táto podobnosť je rovnako ako v predchádzajúcich hľadiskách založená len na slovných prvkoch, ktoré ako také nedisponujú rozlišovacou spôsobilosťou. Prihlasovateľ vyjadril názor, že pojem „dinosaurus“ či „dinosaur“ zo sémantického hľadiska zdanlivo evokuje dostatočne zrozumiteľný význam, avšak poznamenal, že stále ide o veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne druhy a typy pravekých jašterov z hľadiska ich veľkosti, anatomických znakov a ďalších vlastností (napr. pohybujúce sa po dvoch, alebo štyroch končatinách, bylinožravé, mäsožravé a pod.). Podľa prihlasovateľa sa uvedená rozdielnosť prejavuje aj v grafických prvkoch porovnaných označení, keď je evidentné, že obidva dinosaury - jaštery patria k rôznym druhom. Podľa prihlasovateľa jeden pojem „dinosaurus“ či „dinosaur“ môže vo vedomí rôznych spotrebiteľov vyvolať rôzne predstavy, spravidla viažuce sa ku konkrétnemu druhu a typu dinosaura.

Pri porovnaní tovarov kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním navrhovateľa, že ide o identické, podobné a súvisiace tovary.

Podľa prihlasovateľa je zjavné, že prihlásené tovary v triede 30 sú podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky len v tom, že ide o potraviny zväčša určené na priamu konzumáciu, čo však neznamená, že ide o tovary svojím charakterom spadajúce do rovnakého trhového sektoru.

Prihlasovateľ uviedol, že pre prihlásené tovary je charakteristické, že sú v značnej miere tvorené všeobecným pomenovaním „chuťovky“, pod ktorým si spotrebiteľ predstaví všeobecne menšie (jednoduchšie) jedlo, niečo na

zahryznutie, na zajedenie, obvykle slanej chuti. Podľa prihlasovateľa v spojení s príslušným prívlastkom týkajúcim sa kvalitatívneho zloženia, pôvodu alebo špecifického technologického spôsobu výroby danej potraviny je teda zrejmé, že v prípade zverejneného označenia pôjde o iné potraviny (potraviny iného druhu) ako tie, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky.

Podľa prihlasovateľa tovary, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky sú pomenované ako sušienky, keksy, prípadne cukrovinky, perníky, medovníky, teda pojmami, pri ktorých sa v mysli spotrebiteľa nepochybné vybaví obraz z hľadiska prípravy pečenej potraviny, väčšinou suchej a obvykle sladkej chuti.

V závere porovnania tovarov kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia a tovary starších ochranných známk majú odlišný charakter a nemajú ani konkurenčné, ani komplementárne postavenie, keďže svojím charakterom nespádajú do rovnakého trhového sektoru a sú zamerané na iný okruh spotrebiteľov.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení prihlasovateľ konštatoval, že pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami možno vylúčiť aj v prípade, že by prihlásené tovary v triedach 30 boli posúdené ako zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk. Prihlasovateľ rovnako vylúčil aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a starších ochranných známk.

Na záver prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol z dôvodu, že nie sú naplnené podmienky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

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.

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 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 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 obrazovej ochrannej známky „DINOSAUR“, číslo spisu POZ 2245-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.8.2021 prihlasovateľom ARIKA s. r. o., Pri rybníkoch 786, 027 43 Nižná, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.10.2021 pre tovary v triede 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, Gentstraat 1, B-9971 Lembeke, Belgicko je majiteľom:

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „DINOSAURUS“ č. 1387448 s právom prednosti od 14.4.2017 a s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „DINOSAURUS“ č. 619627A s právom prednosti od 4.8.1989, ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, a ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

v triede 30 – „*cereálne chuťovky; chuťovky pozostávajúce prevažne z extrudovaných cereálií; chuťovky vyrobené z cereálií; chuťovky vyrobené z kukurice; chuťovky vyrobené z obilnej múky; obilninové chuťovky; extrudované potravinové výrobky z kukurice; potraviny vyrobené z kukurice; potraviny vyrobené z obilnín*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*biscuits, bakery and confectionery goods; industrial pastry; confectionery; gingerbread; speculoos (caramelized biscuits); waffles; cookies; spreads on the basis of cookies, speculoos (caramelized biscuits), coffee or chocolate*“ (sušienky, pekárenske a cukrárske výrobky; priemyselné pečivo; cukrovinky; perník; speculoos (karamelizované sušienky, keksy); vafle; sušienky, keksy; nátierky na báze sušienok, keksov, speculoos (karamelizované sušienky, keksy), kávy alebo čokolády).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*cereal biscuits*“ (cereálne sušienky).

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 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.

Zverejnené označenie je v triede 30 prihlásené pre tovary „*cereálne chuťovky; chuťovky pozostávajúce prevažne z extrudovaných cereálií; chuťovky vyrobené z cereálií; chuťovky vyrobené z kukurice; chuťovky vyrobené z obilnej múky; obilninové chuťovky; extrudované potravinové výrobky z kukurice; potraviny vyrobené z kukurice; potraviny vyrobené z obilnín*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*sušienky, pekárenske a cukrárske výrobky; priemyselné pečivo*“ v triede 30, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Tvrdenie prihlasovateľa o rozdielnych technológiách výroby chuťoviek a sušienok a o ich rozdielnych chutiach ako je slaná alebo sladká, je v tomto prípade nutné považovať za irelevantné. Za chuťovku môže byť považovaná rovnako napríklad aj sušienka, ktorá môže byť vyrobená rovnakým technologickým postupom ako bližšie nešpecifikovaná chuťovka, ktorá môže mať rovnako sladkú alebo slanú chuť. Je pritom zrejmé, že všeobecne definované uvedené tovary staršej ochrannej známky pokrývajú všetky bližšie špecifikované varianty chuťoviek a potravín prihlásených v triede 30 pre zverejnené označenie.

Uvedené prihlásené tovary sú z rovnakých dôvodov zhodné aj s tovarmi „*cereálne sušienky*“ v triede 30, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2245-2021)



Prvá staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka č. 1387448)



Druhá staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka č. 619627A)

DINOSAURUS

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, jeho slovný prvok „DINOSAUR“ je napísaný veľkým tlačným rôznofarebným písmom rôznej veľkosti. Najväčšie písmeno „S“ v slovnom prvku má na hornom konci znázornenú hlavu a na dolnom konci telo so štyrmi nohami a chvostom tvoriaceho tyrkysového dinosaura. Ostatné farebné písmená majú na sebe rôznofarebné fliačky.

Prvá staršia ochranná známka je obrazová a obsahuje šikmo umiestnený slovný prvok „DINOSAURUS“, nad ktorým je zobrazená zelená hlava dinosaura. Slovný prvok, ktorého písmená sú rôznofarebné a tiež hlava dinosaura sú zobrazené na tmavohnedom podklade.

Druhá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „DINOSAURUS“.

Na základe porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z **vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že celý slovný prvok „DINOSAUR“ zverejneného označenia je obsiahnutý v slovnom prvku „DINOSAURUS“ prvej staršej ochrannej známky. Obidva tieto slovné prvky sú napísané veľkým tlačným písmom tak, že po sebe idúce písmená sú rôznofarebné. Označenia sú doplnené aj o ďalšie odlišne stvárnené prvky, avšak rovnako predstavujúce dinosaurov a použité navyše je tmavohnedé pozadie v prvej staršej ochrannej známke. Z vizuálneho hľadiska v obrazových označeniach kvôli veľkosti a farebnému vyhotoveniu vystupujú do popredia uvedené, čo sa týka písmen a farebnosti vysoko podobné slovné prvky. Ďalej je potrebné uviesť, že v obrazovom označení si spotrebiteľia viac všímajú práve slovný prvok, ktorý si dokážu zapamätať a najmä pomocou neho na označenie vedia neskôr odkázať.

V tomto prípade budú spotrebiteľia vo všetkých označeniach zreteľne vnímať veľmi podobné zložením písmen a aj farebne podobne koncipované slovné prvky „DINOSAUR“ vs „DINOSAURUS“, a preto je nutné napriek odlišnostiam považovať porovnávané označenia za vizuálne podobné aspoň v určitej miere.

Druhá staršia ochranná známka a zverejnené označenie obsahujú veľmi podobné slovné prvky „DINOSAURUS“ vs „DINOSAUR“. Slovný prvok zverejneného označenia je však farebný a obsahuje zakomponovaný v písmene "S" aj obrazový prvok dinosaura. Na základe uvedeného je možné, vďaka podobnosti slovných prvkov tvoriacich skoro zhodné slovo aj napriek ich grafickým rozdielom, konštatovať, že z vizuálneho hľadiska tieto označenia vykazujú aspoň určitú mieru podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska** je možné uviesť, že všetky označenia budú reprodukovateľné prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „dinosaur“ a v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky ako „dinosaurus“. Je nutné zdôrazniť, že aj napriek absencii dvoch písmen „us“ na konci zverejneného označenia, je nepochybné, že zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou je vysoko podobný až zhodný, keďže pozornosť spotrebiteľa ku koncu vnemu klesá a spotrebiteľ môže posledné dve písmená prepočítať, ale určite zachytí zhodný a pomerne dlhý začiatok zodpovedajúci reprodukcii ôsmich zhodných písmen.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a 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 identifikácii nimi označovaných tovarov. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „DINOSAUR“, prvá a druhá staršia ochranná známka obsahujú rovnaké slovné prvky „DINOSAURUS“, pričom zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka obsahujú aj obrazové prvky znázorňujúce dinosaura. Slovný prvok „DINOSAUR“ čo je skrátaná podoba slova „DINOSAURUS“ a tiež obrazové prvky dinosaurov zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky budú spotrebiteľia vnímať vo význame veľkého vyhynutého jaštera z obdobia druhohôr. Porovnaním zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že sú zhodné.

Nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že spotrebiteľia budú analyzovať, o aký druh dinosaura v tom ktorom označení ide a podľa toho označenia odlišovať.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 staršie ochranné známky sú zapísané pre rôzne druhy potravín a pochutín na priamu konzumáciu, ktoré sú zhodne zatriedené do triedy 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tieto tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou bola zistená čiastočná podobnosť z hľadiska vizuálneho. Z fonetického hľadiska bola medzi porovnávanými označeniami konštatovaná vysoká podobnosť až zhoda a pri sémantickom hľadisku bola medzi kolíznymi označeniami zistená zhoda.

Zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „DINOSAUR“ a „DINOSAURUS“ a obrazovými prvkami znázorňujúcich dinosaurov, a teda aj napriek malému rozdielu v slovných prvkoch na konci „-US“ a rôznemu grafickému znázorneniu „dinosaur“ je celkový dojem zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, kvôli veľmi podobnému slovnému prvku a rovnakej koncepcii a jeho farebnosti veľmi podobný.

Zverejnené označenie v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou navyše obsahuje obrazový prvok pripomínajúci dinosaura a písmená jej slovného prvku sú farebné, avšak uvedené nezabezpečí odlišenie druhej staršej ochrannej známky od zverejneného označenia. Zverejnené označenie je zložené z prvku slovného a obrazového, pričom v prípade tohto druhu označení spotrebiteľia prednostne vnímajú prvok slovný, pretože jeho prostredníctvom sa o takto označených tovaroch pri ich výbere a kúpe zmieňujú.

Zároveň je potrebné zobrať do úvahy, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uchoval v pamäti, a preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky pre prihlásené tovary v triede 30, ktoré boli posúdené ako zhodné, pretože spotrebiteľ s nižšou mierou pozornosti môže byť uvedený do omylu pri strete takto označených zhodných tovaroch na trhu, pretože si zverejnené označenie môže kvôli skoro rovnakému slovnému prvku, ktorý má minimálne priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ako aj ich podobnej koncepcii a farebnosti buď priamo zameniť s prvou staršou ochrannou známkou alebo na základe asociácie dôjde k jeho zamene s druhou staršou ochrannou známkou, keďže sa môže domnievať, že zverejnené označenie je ďalším obrazovým variantom tejto slovnej ochrannej známky namietateľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že nemožno na trhu vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zhodné tovary označené zverejneným označením a staršími ochrannými známkami vyvolajú mylnú predstavu o tom, že pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Prihlasovateľ poukázal na to, že vysoká frekvencia výskytu slovného prvku „DINOSAURUS“ svedčí o nízkej, resp. žiadnej rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného prvku a že spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie konkrétneho poskytovateľa konkrétnych tovarov a služieb. S uvedeným argumentom nie je možné súhlasiť a v tomto prípade je dôležité upozorniť na fakt, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná, tak ako bolo už v rozhodnutí uvedené, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný a voči ktorým nie je v tomto prípade prvkom opisným, ale prvkom fantazijným, t. j. s dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovaciu spôsobilosť označení nie je možné posudzovať vzhľadom na jeho frekvenciu výskytu v internetových vyhľadávačoch.

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

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

