



Banská Bystrica 25. 3. 2022

POZ 329-2021/N-15-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok, Slovenská republika (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Tatranec“ do registra ochranných známok, prihláseného 2.2.2021 prihlasovateľom Róbertom Pajunkom, Košická 26, 066 01 Humenné 1, Slovenská republika zastúpeným v konaní spoločnosťou JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 329-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.2.2021, 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 ochrannej známky „Tatranec“, číslo spisu POZ 329-2021, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Tatranec“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 329-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 3.5.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa tovarov a služieb v triedach 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 12095361 s právom prednosti od 28.8.2013 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podobné, keďže obsahujú päť rovnakých začiatkových písmen a tiež rovnaké písmeno na siedmej pozícii. Namietateľ poukázal na to, že pri posudzovaní vizuálneho hľadiska je potrebné brať do úvahy aj svetelné podmienky, ktoré sú v mnohých prípadoch zhoršené a tiež formu písma (písané rukou), ktoré nedovoľujú detailné skúmanie označenia spotrebiteľmi a ktoré by umožnilo jednoznačné rozlíšenie medzi kolíznymi označeniami. Z uvedených dôvodov namietateľ považoval porovnávané označenia za vizuálne podobné vo vysokom stupni.

Čo sa týka porovnania z fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že porovnávané slová „TATRATEA“ a „TATRANEC“ budú znieť podobne a dodal, že aj pri fonetickej podobnosti zohráva väčšiu úlohu začiatok označenia. Podľa namietateľa fonetický rozdiel medzi označeniami sa nachádza výlučne až na poslednej tretej slabike. Namietateľ tiež poukázal na používanie skrátených verzii označení tovarov a služieb, ktoré je v kolíznych triedach obzvlášť populárne a uviedol príklady (namiesto „Jack Daniels“ používa spotrebiteľ označenie „Jack“, namiesto „Johnnie Walker“ „Johnnie“, namiesto „Jägermeister“ „Jäger“, namiesto „Captain Morgan“ „Captain“). Podľa namietateľa skrátené verzie spravidla eliminujú koncové slabiky alebo časti označení a nositeľom celého významu sa stáva začiatková časť označení, a preto skrátené

kolíznych označení budú ešte viac podobné, ak nie úplne identické. Namietateľ vyjadril názor, že je dôležité fonetickú podobnosť skúmať v reálnych podmienkach, v akých sa s označením spotrebiteľ stretáva napríklad pri hlasnej hudbe alebo konverzácií v baroch a reštauráciách. Z uvedených dôvodov namietateľ považoval porovnávané označenia za foneticky podobné vo vysokej miere.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie aj staršiu ochrannú známku si na základe časti slovného prvku „TATRA-“ spotrebiteľ bude spájať s pohorím Tatier. Podľa namietateľa je pri zverejnenom označení v spojitosti s kolíznymi tovarmi a službami vysoká pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou, a preto namietateľ považoval porovnávané označenia za sémanticky veľmi podobné.

Podľa namietateľa sú prihlásené tovary v triedach 33 identické s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a dodal, že účel použitia týchto tovarov, oblasť priemyslu, z ktorej pochádzajú, ich distribučné kanály, predajné miesta i okruh spotrebiteľskej verejnosti sú rovnaké. Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka služby v triede 40 explicitne neobsahuje, avšak konkrétne znenie prihlásených služieb veľmi úzko súvisí s tovarmi v triede 33 a na základe toho konštatoval, že prihlásené tovary v triede 33 sú výsledkom služieb (činností) zapísaných v triede 40.

Podľa namietateľa spotrebiteľ vníma súvis kolíznych tovarov v triede 33 a služieb v triede 40 ako úplne prirodzený a pokiaľ existuje veľká miera podobnosti medzi označeniami prihlasovateľa a namietateľa, a z nej vyplývajúce vysoké riziko zámeny tovarov v triede 33, toto riziko zámeny bude automaticky existovať aj medzi tovarmi v triede 33 staršej ochrannej známky a službami v triede 40 zverejneného označenia. Na základe uvedeného namietateľ považoval tovary v triede 33 a služby v triede 40 zverejneného označenia za identické a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Ďalej namietateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je závislá aj od známosti ochrannej známky na trhu, kde spoločnosť KARLOFF, s. r. o. pôsobí na trhu s označeniami so slovným spojením „TATRA“ od roku 2004 a jeho kľúčový produkt má označenie „TATRATEA“, ktorý sa stal na Slovensku v rokoch 2019 a 2020 naj dôveryhodnejšou značkou pre alkohol <https://doveryhodneznacky.sk/najdoveryhodnejsieznacky-2020/> a dodal, že tovary v triede 33 s označením „TATRA-“ sú spotrebiteľmi silne asociované s namietateľom.

Namietateľ tiež vyslovil názor, že priemerný spotrebiteľ nemusí nevyhnutne ovládať slovenský jazyk, lebo svoje produkty s označením „TATRATEA“ exportuje do viac ako 15 krajín a spotrebiteľ v týchto krajinách (ako aj spotrebiteľ z týchto krajín nachádzajúci sa na Slovensku) môže obe označenia „TATRATEA“ aj „Tatranec“ považovať za čisto fantazijné, a teda vizuálne, foneticky aj sémanticky mu môžu pripadať ako identické.

V závere namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je so staršou ochrannou známkou vizuálne, foneticky a sémanticky vysoko podobné a je určené pre zhodné a podobné tovary a služby a dodal, že kolízne označenia sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámeny a aj vzhľadom na známkový rad namietateľa sa spotrebiteľia môžu domnievať, že porovnávané tovary a služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia, číslo spisu POZ 329-2021, bola zamietnutá pre všetky tovary a služby v triedach 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 26.5.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.7.2021 pri porovnaní tovarov pripustil, že prihlásené a zapísané tovary v triede 33 pre kolízne označenia sú zhodné alebo veľmi podobné avšak nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že prihlásené služby v triede 40 sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v oblasti sprostredkovateľskej, obchodnej a reklamnej činnosti a nie pre služby v triede 40. Prihlasovateľ uviedol, že služby v triede 40 zverejneného označenia sú odlišné, resp. sú podobné len v minimálnej nevýznamnej miere.

Vo vzťahu k namietanej podobnosti označení sa prihlasovateľ nestotožnil so skutkovými ani právnymi dôvodmi, na ktorých namietateľ postavil námietky. Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ označil 75% písmen oboch označení za rovnaké pri fonetickej podobnosti, pritom však podľa prihlasovateľa namietateľ nezohľadnil veľkosť písma, akými sú kolízne označenia napísané.

Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľovi neuniknú koncovky označení „-TEA“ a „-NEC“, ktoré sú absolútne odlišné, najmä za predpokladu, ak je prvá časť označenia do veľkej miery opisná. Podľa prihlasovateľa je ťažisko rozlišovacej spôsobilosti oboch označení na ich koncovkách, ktoré sú diametrálne odlišné. Prihlasovateľ nesúhlasil s argumentom žalovaného, že pri rukou písaných označeniach sa tieto budú zhodovať a uviedol aj príklad, na ktorom demonštroval rozdielnosť označení napísaných písaným písmom.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že pri skúmaní podobnosti slovných označení nie je vizuálna podobnosť rozhodujúcim faktorom, lebo dominantná je fonetická podobnosť, pretože referencie medzi spotrebiteľmi, aj komunikácia k spotrebiteľom je najefektívnejšia hovorenou rečou. Prihlasovateľ považoval porovnanie fonetického hľadiska slovných označení za rozhodujúce.

Prihlasovateľ pri posúdení vizuálneho hľadiska uviedol, že porovnávané označenia sú podobné len v minimálnej miere a spotrebiteľ si dostatočne uvedomí ich rozdiely.

Prihlasovateľ pri posúdení fonetického hľadiska poukázal na staršiu ochrannú známku, ktorá končí dvoma samohláskami „-ea“, čo je podľa neho v slovenskom jazyku neštandardné a čo zvyšuje pozornosť spotrebiteľa pri ich výslovnosti. Podľa prihlasovateľa kombinácia krátkych samohlások sa môže prečítať ako dlhá samohláska „í“ alebo ako „ea“, ktorej predchádza neznelá párová spoluhláska „t“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že vo zverejnenom označení je koncovka harmonická, ukončená mäkkou spoluhláskou „c“, ktorej predchádza znelá nepárová zvučná spoluhláska „n“. V závere porovnania fonetického hľadiska uviedol, že v prípade porovnávania slovných označení gro leží na tomto hľadisku, a preto kolízne označenia nemožno hodnotiť ako podobné ani z dôvodu, že prvá časť označenia „tatra-“ je súčasťou oboch porovnávaných označení. Na základe uvedeného prihlasovateľ hodnotil označenia ako rozdielne.

Pri hodnotení sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že slovenský spotrebiteľ vzhľadom na to, že Tatry sú jedným z národných symbolov bude tento prvok vnímať opisne a vyšší dôraz bude klásť na ostatné zložky označení, preto podľa prihlasovateľa sémantickú podobnosť označení nemožno založiť len na tom, že namietateľ má sídlo pod Tatrami. Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že namietateľ poukázaním na ďalšie svoje označenia sa snažil vyvolať zvýšenie sémantickej podobnosti kolíznych označení, hoci tieto nie sú predmetom posudzovania v rámci podaných námietok. Prihlasovateľ tiež vyjadril názor, že pri akejkolvek snahe namietateľa o monopolizovanie „tatranského alkoholu“ nemôže mu byť poskytnutá právna ochrana, lebo pod Tatrami nie je jediným výrobcom alkoholických nápojov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ zámerne opomenul druhú časť svojej staršej ochrannej známky, kde podľa prihlasovateľa ide o slovné spojenie „TATRA + TEA“, ktorý sa medzi spotrebiteľmi označuje ako tatranský čaj, ktorý má nepochybne väzbu na z minulosti obľúbený nápoj „grog“ (horúca voda s rumom). Prihlasovateľ zverejnené označenie opísal ako jednoslovné, ktoré neevokuje v spotrebiteľovi význam ako staršia ochranná známka, lebo prihlasovateľ pod zverejneným označením videl osobu žijúcu v Tatrách alebo človeka, ktorého srdce patrí Tatrám, a preto je podľa prihlasovateľa potrebné obe porovnávané označenia hodnotiť ako odlišné.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že priemerný spotrebiteľ nemusí ovládať slovenský jazyk a zdôraznil, že v predmetnom prípade ide o slovenskú národnú prihlášku ochrannej známky, a preto priemerný spotrebiteľ bude osoba ovládajúca slovenský jazyk. Prihlasovateľ tiež považoval za skresľujúce to, že namietateľ poukázal na ocenenia, ktorých udelenie je podmienené zaplatením registračného poplatku, ktoré prihlasovateľ považuje za dobrý marketingový ťah na spotrebiteľa, avšak nie na posúdenie podobnosti a kvality označenia.

V závere prihlasovateľ uviedol, že považuje podané námietky za nedôvodné a porovnávané označenia za rozdielne, na základe čoho navrhol, aby úrad námietky 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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) 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 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 ochrannej známky „Tatranec“, číslo spisu POZ 329-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 2.2.2021 prihlasovateľom Róbertom Pajunkom, Košická 26, 066 01 Humenné 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.2.2021 pre tovary a služby v triedach 30, 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok, Slovenská republika je majiteľom ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 12095361 s právom prednosti od 28.8.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 33 – „*destiláty; digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; liehoviny s ovocím; víno*“,

v triede 40 – „*služby pálení, destilácia liehu pre iných; zákazková výroba alkoholických nápojov*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre tovary:

v triede 33 – „*alcoholic beverages (except beers), brandy, alcoholic cocktails, distilled beverages, alcoholic extracts, liqueurs and spirits, tea-based spirits*“ (alkoholické nápoje s výnimkou piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny na báze čaju).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 33 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*destiláty*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*destilované nápoje*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o rovnaké tovary.

Tovary zverejneného označenia „*digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; liehoviny s ovocím; víno*“ prihlásené v triede 33 spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov „*alkoholické nápoje*“ staršej ochrannej známky zapísaných v triede 33 a preto ich je možné považovať za zhodné tovary.

Výsledkom porovnania uvedených služieb „*služby páleníc, destilácia liehu pre iných; zákazková výroba alkoholických nápojov*“ prihlásených v triede 40 pre zverejnené označenie s tovarmi „*destilované nápoje; brandy; pálenky*“ zapísanými v triede 33 pre staršiu ochrannú známku je nutné konštatovať ich priamu a úzku previazanosť, a tým podobnosť, keďže ide o služby, ktoré poskytujú pálenice alebo liehovary a ktorých výsledkom sú práve alkoholické nápoje, destiláty alebo liehoviny. Uvedené služby a tovary môžu mať rovnakých poskytovateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 329-2021)

Tatranec

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 12095361)

TATRATEA

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.

V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú na začiatku slovného prvku päť rovnakých písmen na rovnakej pozícii „Tatra-“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je v posledných troch písmenách „-nec“ a „-TEA“. Keďže ide o slovné označenia a vzhľadom na smer čítania, spotrebiteľia budú s väčšou pozornosťou vnímať vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke hlavne začiatočnú časť slovného prvku „TATRA“ a ich pozornosti neunikne ani rovnaké predposledné písmeno „E“. Zhoda prvých piatich písmen je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen v závere označení, a preto na základe porovnania je možné konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „ta-tra-nec“ a v prípade staršej ochrannej známky ako „ta-tra-tea“, resp. interpretácia spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka, zaznie pri staršej ochrannej známke „ta-tra-tí“. Kolízne označenia sú zložené z rovnakého počtu hlások tvoriacich rovnako trojslabičné slová, ktoré potom majú pri výslovnosti zhodný rytmus. Zároveň dôraz a intonácia sa v slovenskom jazyku kladie na začiatok slova, ktorý je vzhľadom na prvé dve slabiky zhodný. Rozdiel je pri ich vyslovení v poslednej slabike, ktorú spotrebiteľ síce neprepočuje, avšak vzhľadom na zhodný dlhší začiatok, je dôvodné hovoriť o ich čiastočnej fonetickej podobnosti. Nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, že odlišná koncovka je podstatnou pri fonetickom vnímaní porovnávaných označení, keďže nie je ničím podložené to, že spotrebiteľ nebude začiatku označení venovať pozornosť a svoju pozornosť bude venovať koncovej slabike, ktorá jednak nie je v označeniach nijako oddelená, resp. zvýraznená a vo zverejnenom označení ani nenesie nejaký význam, pre ktorý by ho spotrebiteľ mal uprednostniť. Uvedené tvrdenie nezodpovedá prirodzene pozornejšiemu vnímaniu začiatku označení spotrebiteľom.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že použité slovo „Tatranec“ vo zverejnenom označení bude slovenský spotrebiteľ chápať ako označenie obyvateľa Tatier. V staršej ochrannej známke spotrebiteľ identifikuje slovo „TATRA“ s významom pohoria Tatier a anglické slovo „TEA“, ktoré je bežné a rozumie mu skoro každý slovenský spotrebiteľ vo význame čaj, čiže označeniu „TATRATEA“ prisúdi spotrebiteľ význam tatranský čaj. Porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že označenia sú podobné do tej miery, že budú spotrebiteľom vnímané v súvislosti s Tatrami, resp. niečím tatranským.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámenny

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.

V konkrétnom prípade bude okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na charakter kolíznych prihlásených tovarov a služieb a zapísaných tovarov, tieto možno považovať za tovary a služby, ktoré sú určené pre spotrebiteľov v dospelom veku a spotrebiteľská verejnosť im bude venovať priemernú mieru pozornosti.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené ako podobné v určitej miere, vzhľadom na súvis s Tatrami.

Uvedená podobnosť kolíznych označení bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú rovnaký slovný základ „Tatra-“, pričom spotrebiteľ vo zverejnenom označení aj v staršej ochrannej známke zaregistruje zhodu v prvých piatich písmenách, lebo označenie vníma zľava doprava (v smere čítania). Spoločný začiatok „Tatra-“ je síce naviazaný aj na možnosť jeho vnímania ako pôvodu takto označených tovarov a služieb a jeho rozlišovacia spôsobilosť je nízka, avšak v tomto prípade je potrebné zobrať do úvahy aj to, že prihlasovateľ, ktorý má nespočetné množstvo možností pri voľbe svojho označenia sa nesnažil dostatočne odlíšiť od existujúceho označenia na trhu, používaného pre zhodné a podobné tovary, keďže len pridanie odlišnej koncovky, ktorá má rovnako tri písmená ako koniec staršej ochrannej známky, t. j. ide o rovnako dlhé označenia s rovnakým počtom slabík, má za následok, že spotrebiteľ, či už pri vizuálnom, ale aj fonetickom kontakte by bol konfrontovaný s označeniami, ktoré sa zhodujú v dlhšej a z pohľadu pozornosti a vnímania podstatnej začiatkovej časti.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pri priemernej miere pozornosti spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení, pretože spotrebiteľia alkoholických nápojov a služieb týkajúcich sa výroby alkoholu sa budú orientovať hlavne podľa základu slova „Tatra-“, ktorý si zapamätajú. Zároveň odlišnosti v koncovkách „-nec“ a „-TEA“ nie sú dostatočné na ich jednoznačné odlíšenie, keďže spotrebiteľia zvyčajne nemajú možnosť porovnávať označenia súčasne vedľa seba, ani preskúmať ich detaily a na druhej strane je možné, že zverejnené označenie bude spotrebiteľmi vnímané ako ďalšie inovované označenie namietateľa.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie a staršia ochranná známka vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a porovnáwanej staršej ochrannej známky pre prihlásené tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, a to najmä na základe pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia s staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože aj spotrebiteľ s priemernou pozornosťou môže byť uvedený do omylu pri strete takto označených zhodných a podobných tovarov a služieb na trhu a môže sa domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa.

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:

KARLOFF, s.r.o., Pradiareň /40, 060 01 Kežmarok

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto