

Banská Bystrica 27. 5. 2022
POZ 987-2021/N-49-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok, Slovenská republika (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „Tatranec“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 9.4.2021 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 987-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.5.2021, 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 „Tatranec“, číslo spisu POZ 987-2021, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 25, 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 obrazového označenia „Tatranec“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 987-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 29.7.2021 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 25, 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom:

- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 012095361 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 prvá staršia ochranná známka),
- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 018275265 s právom prednosti od 21.7.2020 a zapísanej pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 018457198 s právom prednosti od 21.4.2021 a zapísanej pre služby v triedach 40, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- staršej obrazovej ochrannej známky „KARLOFF“ č. 220076 s právom prednosti od 11.5.2007 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka alebo ďalej aj staršie ochranné známky).

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ uviedol, že tri staršie ochranné známky sú slovné, tvorené slovným prvkom „Tatratea“ a zverejnené označenie je obrazové obsahujúce slovný prvok „Tatranec“, pričom prvé písmeno „T“ je graficky napojené na obrys horského štítu.

Podľa namietateľa zverejnené označenie a prvá až tretia staršia ochranná známka sú podobné, keďže obsahujú päť rovnakých začiatkových písmen a tiež rovnaké písmeno na siedmej pozícii. Namietateľ uviedol, že obrazový prvok nebude rozpoznateľný a identifikovateľný, lebo je zobrazený tenšou čiarou ako slovný prvok. 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.

Namietateľ uviedol je majiteľom štvrtej staršej obrazovej ochrannej známky „KARLOFF“, ktorá sa skladá zo slovného prvku „KARLOFF“ a grafického prvku, ktorými je zobrazenie horských štítov. Grafické prvky zverejneného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky majú zhodnú pozíciu, podobné grafické spracovanie a identickú sémantiku. Podľa namietateľa tento grafický prvok nie je rozlišovací a spotrebiteľa utvrdí, že je použitý v súvislosti s jeho produktami a službami. 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 verzií označení tovarov a služieb, ktoré je v kolíznych triedach obzvlášť populárne a uviedol príklady (namiesto „Jack Daniels“ používa spotrebiteľ označenie „Jack“, namiesto „Johnnie Walker“ len „Johnnie“, namiesto „Jägermeister“ len „Jäger“, namiesto „Captain Morgan“ len „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 dôležitá 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.

Podľa namietateľa staršia ochranná známka „TATRATEA“ predstavuje názov alkoholického nápoja, ktorý sa spája s pohorím „Tatry“, čo úzko súvisí aj s výrobným podnikom sídliacim v Kežmarku. Namietateľ uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných známk so slovným prvkom „Tatra“ a že spotrebiteľa si tieto označenia spájajú s nápojmi z územia Tatier. Podľa namietateľa si zverejnené označenie bude priemerný spotrebiteľ spájať s pohorím Tatier a označením alkoholických nápojov a súvisiacich služieb týmto označením je vysoká pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami. Na základe uvedeného namietateľ považoval porovnávané označenia za sémanticky veľmi podobné.

Podľa namietateľa sú prihlásené tovary v triedach 25 a 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 konkrétne znenie prihlásených služieb v triede 40 veľmi úzko súvisí s tovarmi v triede 33 a na základe toho konštatoval, že zapísané tovary v triede 33 sú výsledkom služieb (činností) prihlásených 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 zámény 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 987-2021, bola zamietnutá pre všetky tovary a služby v triedach 25, 33 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 26.10.2021 vo vzťahu k štvrtej staršej ochrannej známke uviedol, že ide o absolútne odlišnú ochrannú známku a neexistuje fonetická ani vizuálna podobnosť medzi týmito označeniami a dodal, že obe označenia obsahujú obrysy kopcov, pričom stupeň sémantickej podobnosti má nízku úroveň a nemá zmysel sa ňou ďalej zaoberať.

Ďalej sa prihlasovateľ vyjadril k námietkam vo vzťahu k prvej až tretej slovnej staršej ochrannej známke.

Prihlasovateľ pri porovnaní tovarov pripustil, že prihlásené a zapísané tovary v triede 25 a 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 poukázal na zverejnené označenie, ktoré obsahuje vzhľadom na svoj rozmer dominantný grafický prvok tatranského štítu, kým prvá až tretia staršia ochranná známka sú len slovné. Podľa prihlasovateľa je vizuálna odlišnosť kolíznych označení daná práve doplňujúcim dominantným grafickým prvkom tatranského štítu umiestneného pozdĺž celého slovného prvku zverejneného označenia.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že pri skúmaní podobnosti predmetných označení je dominantná fonetická podobnosť, pretože referencie medzi spotrebiteľmi, aj komunikácia k spotrebiteľom je najefektívnejšia hovorenou rečou. Prihlasovateľ považoval porovnanie fonetického hľadiska kolíznych označení za rozhodujúce.

Prihlasovateľ pri posúdení vizuálneho hľadiska uviedol, že porovnávané označenia sú rozdielne, resp. podobné len v minimálnej miere (v prvej časti označenia bez rozlišovacej spôsobilosti), kedy si priemerný spotrebiteľ nepochybne dostatočne uvedomí rozdielnosť porovnávaných označení.

Prihlasovateľ pri posúdení fonetického hľadiska poukázal na staršie ochranné známky, ktoré končia 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 zámerné 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 Tatram, 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.

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 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 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 „Tatranec“, číslo spisu POZ 987-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.4.2021 prihlasovateľom Róbertom Pajunkom, Košická 26, 066 01 Humenné 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 12.5.2021 pre tovary a služby v triedach 25, 30, 33, 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok, Slovenská republika je majiteľom:

- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 012095361 s právom prednosti od 28.8.2013 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 018275265 s právom prednosti od 21.7.2020 a zapísanej pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 018457198 s právom prednosti od 21.4.2021 a zapísanej pre služby v triedach 40, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej obrazovej ochrannej známky „KARLOFF“ č. 220076 s právom prednosti od 11.5.2007 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených štyroch starších ochranných známkach. Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk a rozsah prihlásených tovarov a služieb a zapísaných tovarov a služieb, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 25 – „*obuv; odevy; pokrývky hlavy; manžety (časti odevov); kapucne (časti odevov); goliere (časti odevov); vrecká na odevy; opasky (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); podpätky na obuv; vložky do topánok; šilty; klobúkové kostry; topánky*“,

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

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

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 32 – „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

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),

v triede 35 – „*brokerage in respect of trading in goods, advertising, retail services relating to alcoholic beverages and non-alcoholic drinks, import and export agencies, organization of commercial or advertising exhibitions, business management, business administration*“ (sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, reklamná činnosť, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 – „*umbrellas and parasols; walking sticks; saddlery, whips and apparel for animals; luggage, bags, wallets and other carriers; card holders made of imitation leather; boxes made of leather; boxes of leather or leatherboard; card holders made of leather; cases of leather or leatherboard; casings, of leather, for springs; document cases of leather; imitation leather; labels of leather; leather and imitations of leather; leather for furniture; leather luggage straps; leather straps; moleskin [imitation of leather]; shoulder straps; shoulder belts; shoulder belts [straps] of leather; toiletry bags sold empty*“ (dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; sedlárske výrobky, biče a postroje na zvieratá; kufre, tašky, peňaženky a výrobky koženej galantérie; puzdrá na karty z imitácie kože; kožené škatule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené puzdrá na karty; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené puzdrá na pružiny; kožené puzdrá na dokumenty; imitácie kože; kožené štítky; koža a imitácie kože; koža na nábytok; kožené popruhy na batožinu; kožené

remienky; moleskin (imitácia kože); ramenné popruhy; ramenné pruhy; kožené náramenné pásy; toaletné tašky bez obsahu),

v triede 25 – „*clothing; footwear; headgear; parts of clothing, footwear and headgear*“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy; časti oblečenia, obuvi a pokrývok hlavy).

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 25 je zverejnené označenie prihlásené pre „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“, ktoré sú zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“ v tej istej triede.

Pre nasledujúce tovary v triede 25 je možné konštatovať zhodu s tovarmi v rovnakej triede druhej staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, alebo sú uvedené synonymickými názvami. Ide o:

- prihlásené tovary „*topánky*“ a zapísané tovary „*obuv*“,
- prihlásené tovary „*manžety (časti odevov); kapucne (časti odevov); goliere (časti odevov); vrecká na odevy; opasky (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov)*“ a zapísané tovary „*časti oblečenia*“,
- prihlásené tovary „*podpätky na obuv; vložky do topánok*“ a zapísané tovary „*časti obuvi*“,
- prihlásené tovary „*šilty; klobúkové kostry*“ a zapísané tovary „*časti pokrývok hlavy*“.

V triede 33 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*destiláty*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*destilované nápoje*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú 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*“ prvej staršej ochrannej známky zapísaných v triede 33 a preto ich je možné považovať za zhodné tovary.

Výsledkom porovnania uvedených služieb „*služby pálení, destilácia liehu pre tretie osoby; zákazková výroba alkoholických nápojov*“ prihlásených v triede 40 pre zverejnené označenie s tovarmi „*destilované nápoje; brandy; pálenky*“ zapísanými v triede 33 pre prvú 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 987-2021)



Prvá a druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 012095361 a č.018275265)

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.

Zverejnené označenie je obrazové a je tvorené dominantným slovným prvkom „Tatranec“ napísaným hrubým písmom v čiernej farbe v miernej grafickej úprave, nad ktorými je obrazový prvok zobrazujúci vysokohorský štít nakreslený tenkými čiarami. Prvá a druhá staršia ochranná známka sú slovné identické označenia tvorené slovným prvkom „TATRATEA“.

Z vizuálneho hľadiska pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľov prednostne upúta slovný prvok „Tatranec“, pričom tento a slovný prvok tvoriaci prvú a druhú staršiu ochrannú známku obsahujú na začiatku 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 prvej a druhej staršej ochrannej známke hlavne začiatočnú časť slovného prvku „TATRA“ a ich pozornosti neunikne ani rovnaké predposledné písmeno „E, resp. e“ v trojpísmenkovej koncovke. Zverejnené označenie tiež obsahuje výrazne tenšou kontúrou nakreslený vysokohorský štít, ktorý však zásadne neovplyvní celkový vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením, lebo tento obrazový prvok je kvôli svojej kompozícii v označení nevýrazný. Zhoda prvých piatich písmen v porovnávaných označeniach je spôsobilá potlačiť odlišnosť písmen v závere označení, a preto na základe porovnania je možné konštatovať, že kolízne označenia sú z vizuálneho hľadiska v určitej aj keď v nižšej miere podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „ta-tra-nec“ a v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky ako „ta-tra-te-a“, resp. interpretácia spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka, bude pri oboch starších ochranných známkach „ta-tra-tí“. Kolízne označenia sú zložené z rovnakého počtu hlások tvoriacich pri anglickej výslovnosti rovnako trojslabičné slová, ktoré potom majú pri výslovnosti zhodný rytmus. Zároveň sa pri reprodukcii dôraz kladie na začiatok

slova, ktorý je vzhľadom na prvé dve slabiky zhodný. Rozdiel je pri ich vyslovovaní v poslednej slabike, resp. slabikách, 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 upriami na koncovú časť, ktorá jednak nie je v označeniach nijako oddelená, resp. zvýraznená a vo zverejnenom označení ani nenesie nejaký význam, pre ktorý by ju 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 prvej a druhej 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. V prípade zverejneného označenia je prítomný aj ďalší prvok a to grafické znázornenie vysokohorského štítu, ktorý môže tiež byť aj tatranský. Porovnaním zverejneného označenia a prvej a druhej 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 zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 prípade dotknutých tovarov v triede 25 bude príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu až priemernú mieru pozornosti. V prípade tovarov a služieb v triede 33 a 40 bude okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tiež tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť a 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 zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známku je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná nižšia vizuálna a čiastočná fonetická podobnosť. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené tiež ako podobné v určitej miere, vzhľadom na súvis s Tatrami.

Uvedená podobnosť kolíznych označení bola konštatovaná vzhľadom na to, že slovný prvok zverejneného označenia a aj prvej a druhej staršej ochrannej známky obsahuje rovnaký slovný základ „Tatra-“, pričom ide o zhodu v prvých piatich písmenách z ôsmich, ktorú spotrebiteľ s istotou zaregistruje, lebo označenie vníma zľava doprava (v smere čítania). Prítomnosť obrazového prvku, ktorým je grafické znázornenie vysokohorského štítu zásadne neovplyvní celkový vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že je vytvorený nevýrazne,

len tenkou linkou a zakomponovaný do naopak výrazne napísaného slovného prvku a navyše je nutné zdôrazniť, že priemerný spotrebiteľ sa aj pri obrazových označeniach orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých sa môže spätne na označenie odvolávať. 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, z nich ešte jedno zhodné, ako koniec staršej ochrannej známky, t. j. ide o rovnako dlhé označenia s rovnakým počtom slabík, má za následok to, že spotrebiteľ, či už pri vizuálnom, ale aj fonetickom kontakte by bol konfrontovaný s označeniami, ktoré obsahujú, resp. sú tvorené veľmi podobným slovným prvkom, pričom grafické spracovanie prítomné vo zverejnenom označení nebráni tomu, aby sa spotrebiteľ domnieval, že v prípade zverejneného označenia môže ísť len o obrazový variant prvej, resp. druhej staršej ochrannej známky namietateľa.

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

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie a prvá a druhá 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 porovnávaných starších ochranných známk pre prihlásené tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné a to najmä na základe pravdepodobnosti ich asociácie.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach. Vzhľadom na rovnaký, resp. širší rozsah tovarov a služieb zapísaných pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v porovnaní s ostatnými staršími ochrannými známkami a vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia posudzovaný vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke, sa úrad bližšie nezaoberal porovnávaním zverejneného označenia s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, keďže ani ich detailné posudzovanie by nemohlo vzhľadom na uvedené ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

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, Slovenská republika

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