




Banská Bystrica 29.05.2023
POZ 1321-2020/N-42-2023


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sweet Street Desserts, Inc., 722 Hiesters Lane Reading, Pennsylvania 19601, Spojené štáty americké zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného prihlasovateľom Sweet Street, s. r. o., Karloveská 3D, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika zastúpeným v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1321-2020 a zverejneného 2.12.2020 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1321-2020, sa zamieta pre tovary „*zákusky, koláče; cukrárske výrobky; bonbóny; cestá na jedlá; cestá na koláče; slané pečivo; kreker; lístkové cesto; mandľové cesto; cukríky; pastilky (cukrovinky); cukrovinky; fondán; ovocné želé (cukrovinky); penové zákusky (cukrovinky); jemné pečivo (cukrovinky); karamelky (cukríky); čokoláda; čokoládová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; koláče s plnkou; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; oblátky; palacinky; perníky, medovníky; pirohy a pirožky; sucháre; sušienky; torty; cukrovinkové cukrárske ozdoby; biskvity; suché pečivo; pralinky; pudíngy; keksy; sendviče; šerbety (zmrzlinové nápoje); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zmrzliny*“ v triede 30, pre služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu*“ v triede 35 a pre služby „*výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok a požiadaviek; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti výroby pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti výroby pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok*“ v triede 40 a pre všetky služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1321-2020 zostáva v konaní pre tovary „*čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; čajové nápoje; dresingy na šaláty*“ v triede 30, pre všetky tovary v triede 32, pre služby „*reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov*“ v triede 35 a služby „*zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti zostavovania tovarov na objednávku (pre tretie osoby)*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1321-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 25.2.2021 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 30, 32, 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom:

- staršej ochrannej známky EÚ „SWEET STREET DESSERTS“ č. 10223 s právom prednosti 9.11.1995 a zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- staršej ochrannej známky EÚ „SWEET STREET“ č. 11982816 s právom prednosti 15.7.2013 a zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),



- staršej ochrannej známky EÚ č. 11982816 s právom prednosti 15.7.2013 a zapísanej pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka).

Všetky tri staršie ochranné známky sú podľa namietateľa v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov staršími ochrannými známkami.

Podľa vyjadrenia namietateľa zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska je zámena porovnávaných označení veľmi pravdepodobná lebo obsahujú identické slovné spojenie „SWEET STREET“, ktoré je v nich dominantným a dištinktívnym prvkom, čím sa medzi nimi vytvára asociácia.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú podľa namietateľa slovné označenia tvorené slovným spojením „SWEET STREET“, ktoré je dominantným dištinktívnym prvkom. Namietateľ ďalej uviedol, že v prvej staršej ochrannej známke je na konci pridaný slovný prvok „DESSERTS“, ktorý s ohľadom na zapísané tovary pokladal za opisný a nedištinktívny. Podľa namietateľa tretia staršia ochranná známka je obrazová, v ktorej dominantným a pozornosť spotrebiteľa pútajúcim prvkom je slovné spojenie „SWEET STREET“. K tretej staršej ochrannej známke namietateľ uviedol, že ostatné obrazové prvky a slovné prvky „MOBILE ART KITCHEN“ sú opisné a nevýrazné.

K zverejnenému označeniu namietateľ uviedol, že obsahuje slovné spojenie „SWEET STREET“ v grafickej úprave a farebnom vyhotovení a je jediným dištinktívnym prvkom a dodal, že slovný prvok „Cukráreň“ je opisný a kvôli nepomerne menšiemu písmu a umiestneniu v dolnej časti označenia nebude naň kladený dôraz.

Podľa namietateľa dominantný dištinktívny prvok „SWEET STREET“ púta pozornosť spotrebiteľa a prekračuje tak mieru pozornosti venovanú ďalším prvkom v označení, a preto namietateľ konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Podľa namietateľa staršie ochranné známky budú vyslovované ako „swít strít“, resp. prvá staršia ochranná známka s výrazom „dezerts“. Namietateľ tiež uviedol, že spotrebiteľia majú tendenciu dlhé slovné spojenia skracať a výrazy bez rozlišovacej spôsobilosti vynechávať a tak podľa neho bude výslovnosť starších ochranných známok a zverejneného označenia rovnaká („swít strít“), keďže prvok „cukráreň“ zverejneného označenia je tiež bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval fonetickú zhodnosť porovnávaných označení.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ s ohľadom na slovné prvky „SWEET STREET“ porovnávaných označení, ktoré v slovenčine majú význam „sladká ulica“ uviedol, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú sémanticky zhodné.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že všetky tovary a služby zverejneného označenia pokladá za zhodné, podobné, priamo spojené a súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia vykazujú vysoký stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti vzhľadom na zhodný dominantný a dištinkatívny prvok „SWEET STREET“ a dodal, že porovnávané tovary a služby sú identické, veľmi podobné a súvisiace tovary a služby, ktoré spadajú do jednotnej skupiny tovarov a služieb s rovnakým účelom, ktoré oslovuje rovnakú skupinu spotrebiteľov, vyskytujú sa na rovnakých miestach a sú šírené zhodnými distribučnými kanálmi.

Namietateľ vyjadril názor, že aj keď je spotrebiteľ považovaný za primerane dobre informovaného, scestovaného a priemerne pozorného, nie je možné vylúčiť zámenu kolíznych označení resp. ich asociáciu a staršie ochranné známky a zverejnené označenie vykazujú vysoký stupeň podobnosti.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky obsahujú dominantný fantazijný dištinkatívny prvok „SWEET STREET“, a preto vykazujú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a dodal, že jeho označenie je originálne a svojim dlhodobým pôsobením na trhu získalo vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

V závere namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky POZ 1321-2020 bola zamietnutá v celom rozsahu tovarov a služieb.

Listom úradu z 27.7.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení z 27.1.2023 pripustil, že časť tovarov, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie v triede 30 je rovnaká a podobná tovarom, pre ktoré sú zapísané prvá a druhá staršia ochranná známka v triede 30.

Prihlasovateľ uviedol, že vo zverejnenom označení v triede 30 sa požaduje ochranu aj pre tovary „čokoláda; čokoládová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; čajové nápoje; dresingy na šaláty; sendviče; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny“, ktoré nie sú zhodné ani podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky a dodal, že ak sú tovary zatriedené do tej istej triedy, neznamena to, že automaticky ide o tovary podobné.

Ďalej prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené tovary v triede 32 nie je možné považovať za zhodné alebo podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky.

Prihlasovateľ poukázal na názor namietateľa, že pokladá tovary v triede 32 za kolízne aj v spojitosti s poskytovaním reštauračných služieb, lebo by mohlo dochádzať k vzniku asociácií a spojitostí medzi tovarmi a poskytovanými službami. Na uvedený názor namietateľa prihlasovateľ reagoval poukázaním na metodiku konania EUIPO vo veciach ochranných známk a dodal, že ak jedlá a nápoje sú konzumované v reštaurácii nie je to dostatočným dôvodom na konštatovanie podobnosti medzi nimi. Podľa prihlasovateľa, len skutočnosť, že jedlá a/alebo nápoje sú nevyhnutné pre služby reštaurácií, barov, kaviarní atď., nevedie spotrebiteľov k tomu, aby si mysleli, že zodpovednosť za výrobu daných tovarov a poskytovanie daných služieb spočíva na tom istom podnikateľovi.

Prihlasovateľ poukázal na to, že navrhovateľ žiadnym spôsobom neodôvodnil, prečo by mala vzniknúť asociácia a spojitosť medzi tovarmi (nápojmi) zverejneného označenia v triede 32 a službami „poskytovanie jedál; poskytovanie jedál so zameraním na sladké a slané výrobky prostredníctvom mobilných nákladných vozidiel“, pre ktoré je zapísaná jeho tretia staršia ochranná známka.

Prihlasovateľ uviedol, že nevidel žiadnu podobnosť medzi službami „obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné poradenstvo“ a „služby prostredníctvom rozvozovej dodávky“ a že podobnosť medzi týmito službami namietateľ žiadnym spôsobom bližšie neodôvodnil.

Prihlasovateľ poukázal na to, že existuje len nízka podobnosť medzi službami v triede 40 zverejneného označenia a tovarmi v triede 30 starších ochranných známk a svoj postoj odôvodnil tým, že služby v triede 40 sú prihlásené pre zákazkovú výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkov na objednávku a podľa požiadaviek zákazníka a nejde o maloobchodný predaj hotových výrobkov, či už v obchodných reťazcoch alebo špecializovaných obchodoch a služby „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby) a poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 40 tohto zoznamu“ sú úplne odlišné od tovarov v triede 30 starších ochranných známk.

Prihlasovateľ uviedol, že služby „služby poskytovania jedál a poskytovanie jedál so zameraním na sladké a slané výrobky prostredníctvom mobilných nákladných vozidiel“ v triede 43 sú zapísané len pre tretiu staršiu ochrannú známku a tieto sú podobné iba v nízkej miere so službami „stravovacie služby; kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); služby poskytovania jedál a nápojov s možnosťou odnesenia si ich so sebou (takeaway); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu“ v triede 43, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie.

Pri hodnotení vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je odlišné od všetkých troch starších ochranných známk. Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že hoci prvé dve staršie ochranné známky a zverejnené označenie obsahujú slovné prvky „SWEET STREET“, grafické spracovanie zverejneného označenia ho odlišuje od prvej aj druhej staršej ochrannej známky a dodal, že grafika zverejneného označenia je pre spotrebiteľa ľahko zapamätateľná a rozlišujúca, keďže slovné prvky porovnávaných označení sú do veľkej miery opisné vzhľadom na tovary a služby uvedené v zozname.

Čo sa týka tretej staršej známky prihlasovateľ konštatoval, že je so zverejneným označením na prvý pohľad vizuálne úplne odlišná.

Pri hodnotení fonetického hľadiska prihlasovateľ pripustil podobnosť starších ochranných známk a zverejneného označenia, kvôli prítomnosti slovných prvkov „SWEET STREET“.

Pri hodnotení sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľia postrehnú význam všetkých slovných prvkov „SWEET STREET“, „DESSERTS“, „CUKRÁREŇ“ a „MOBILE ART KITCHEN“ a keďže podľa neho tieto slovné prvky opisujú charakter, resp. zameranie tovarov a služieb, sémantická stránka označenia nezanechá v mysli spotrebiteľa taký vnem, na základe ktorého by bol schopný odlíšiť zhodné a podobné služby pochádzajúce od rôznych osôb.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdením namietateľa, že slovný prvok „SWEET STREET“ je dištinkatívny a fantazijný a ďalej uviedol, že všetky slovné prvky kolíznych označení „SWEET STREET“, „DESSERTS“, „CUKRÁREŇ“ a „MOBILE ART KITCHEN“ majú vzhľadom na charakter prihlásených, resp. zapísaných tovarov a služieb nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ svoje tvrdenie o vysokom stupni rozlišovacej spôsobilosti označenia „SWEET STREET“, ktoré získalo dlhodobým pôsobením na trhu, žiadnym spôsobom nepreukázal.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že len v dôsledku fonetickej podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti a to ani pri tovaroch a službách v triede 30 a 43, ktoré je možné považovať za zhodné a podobné.

Prihlasovateľ v závere navrhol, aby predmetné námietky podané proti zápisu POZ 1321-2020 boli zamietnuté.


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 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 , číslo spisu POZ 1321-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.6.2020 prihlasovateľom Sweet Street, s. r. o., Karloveská 3D, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.12.2020 pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sweet Street Desserts, Inc., 722 Hiesters Lane Reading, Pennsylvania 19601, Spojené štáty americké je majiteľom:

- ochrannej známky EÚ „SWEET STREET DESSERTS“ č. 10223 s právom prednosti 9.11.1995, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004 a zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- ochrannej známky EÚ „SWEET STREET“ č. 11982816 s právom prednosti 15.7.2013 a zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- ochrannej známky EÚ  č. 11982816 s právom prednosti 15.7.2013 a zapísanej pre služby v triede 43 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.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 30 – „*zákusky, koláče; cukrárske výrobky; bonbóny; cestá na jedlá; cestá na koláče; slané pečivo; kreker; lístkové cesto; mandľové cesto; cukríky; pastilky (cukrovinky); cukrovinky; fondán; ovocné želé (cukrovinky); penové zákusky (cukrovinky); jemné pečivo (cukrovinky); karamelky (cukríky); čokoláda; čokoládová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; čajové nápoje; koláče s plnkou; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; oblátky; palacinky; perníky, medovníky; pirohy a pirôžky; sucháre; sušienky; torty; cukrovinkové cukrárske ozdoby; biskvity; suché pečivo; pralinky; pudinky; keksy; dresingy na šaláty; sendviče; šerbety (zmrzlinové nápoje); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zmrzlina*“,

v triede 32 – „*citronády; ovocné džúsy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoholické nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; minerálne vody (nápoje); sóda; stolová voda (sifón); sýtené vody; pivo; zázvorové pivo; sirupy na výrobu nápojov*“,

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie*“

tovaru; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov“,

v triede 40 – „výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok a požiadaviek; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 40 tohto zoznamu“,

v triede 43 – „stravovacie služby; kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služby poskytovania jedál a nápojov s možnosťou odnesenia si ich so sebou (takeaway); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*bakery goods, namely pies (sweet) and cakes (sweet)*“ (pekárske výrobky, najmä koláče (sladké) a zákusky (sladké)).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*pastry, namely pastry (sweet), chilled and frozen desserts; biscuits, blondies, brownies, brulees, bundt cakes, cakes (sweet), cheesecakes, cereal bars, snack food (cereal based), namely sweet snack food (cereal based); cookies, crumbles, cupcakes, gingerbread, gluten-free desserts, layer cakes, macaroons, marshmallow bars and squares, molten cakes, pastries, pancakes, pies (sweet), pullman cakes, petit-beurre biscuits, petit fours, sweets, tarts, tiramisus and tortes*“ (cesto na pečivo, najmä cesto (sladké), chladené a mrazené zákusky; sušienky, blondies, brownies, crème brûlée, bábovky, koláče (sladké), tvarohové koláče, cereálne tyčinky, obilninové chuťovky, najmä sladké cereálne pochutiny; sušienky, koláče s posýpkou, cupcakes, perníky, bezlepkové zákusky, tortičky, makrónky, tyčinky a mäkké penové cukríky (marshmallow), lávové koláče, jemné pečivo, palacinky, koláče (sladkosti), koláče Pullman, sušienky, minizákusky, cukríky, tartaletky, tiramisu a torty).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „*provision of food; providing of food featuring sweet and savory goods via a mobile truck*“ (stravovacie služby, poskytovanie potravín predstavujúcich sladké a slané tovary prostredníctvom pojazdných výdajní).

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.

Tovary „*zákusky, koláče*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 30 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 30 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Tovary „*cukríky; jemné pečivo (cukrovinky); palacinky; perníky; sušienky*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 30 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Pre nasledujúce tovary v triede 30 zverejneného označenia je rovnako možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii zapísaných tovarov alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené tovary „*slané pečivo; kreker; oblátky; perníky, medovníky; sucháre; sušienky; biskvity; suché pečivo; keksy*“ a zapísané tovary v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku „*pekárske výrobky*“,
- prihlásené tovary „*penové zákusky (cukrovinky); jemné pečivo (cukrovinky); koláče s plnkou; torty*“ a zapísané tovary v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku „*koláče a zákusky*“.

Pre nasledujúce tovary v triede 30 zverejneného označenia je rovnako možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené tovary „*cukrárske výrobky; bonbóny; pastilky (cukrovinky); cukrovinky; fondán; karamelky (cukríky); čokoláda; pralinky*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*cukríky*“,
- prihlásené tovary „*cestá na jedlá; cestá na koláče; lístkové cesto; mandľové cesto*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*cestá na pečivo; cesto (sladké)*“ a zapísané tovary „*pekárske výrobky*“ pre prvú staršiu ochrannú známku,
- prihlásené tovary „*penové zákusky (cukrovinky); koláče s plnkou; torty*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*zákusky, koláče*“,
- prihlásené tovary „*slané pečivo; kreker; oblátky; sucháre; biskvity; suché pečivo; sendviče*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*obilninové chuťovky; sušienky; jemné pečivo*“,
- prihlásené tovary „*keksy*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*jemné pečivo*“,
prihlásené tovary „*medovníky*“ a zapísané tovary v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku „*perníky*“.

Prihlásené tovary „*cukrárske výrobky; bonbóny; cukríky; pastilky (cukrovinky); fondán; ovocné želé (cukrovinky); karamelky (cukríky); čokoláda; čokoládová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; palacinky; pirohy a pirôžky; cukrovinkové cukrárske ozdoby; pralinky; pudinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov*“ sú zároveň podobné so zapísanými tovarmi „*koláče a zákusky*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v tej istej triede, pretože majú rovnaký účel, sú poskytované rovnakej verejnosti rovnakými distribučnými kanálmi a môžu mať aj rovnakých výrobcov.

Pre ďalšie tovary zverejneného označenia „*šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny*“ prihlásené v triede 30 možno konštatovať podobnosť s tovarmi „*chladenými a mrazenými zákuskami*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v tej istej triede, pretože povahou, účelom a spôsobom použitia sú tieto tovary blízke, doplnkové resp. konkurenčné.

Prihlásené tovary „*čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; čajové nápoje; dresingy na šaláty*“, v triede 30 zverejneného označenia a tovary „*citronády; ovocné džúsy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoholické nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; minerálne vody (nápoje); sóda; stolová voda (sifón); sytené vody; pivo; zázvorové pivo; sirupy na výrobu nápojov*“ v triede 32 zverejneného označenia, nie sú podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zároveň sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné aj od zapísaných služieb tretej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu*“ v triede 35 sú podobné so službami „*poskytovaním potravín predstavujúcich sladké a slané tovary prostredníctvom pojazdných výdajní*“ v triede 43 tretej staršej ochrannej známky. Porovnávané služby majú rovnaký charakter aj účel, môžu sa vzájomne dopĺňať aj zastupovať, môžu mať rovnakých poskytovateľov aj spotrebiteľov.

Pre nasledujúce služby v triede 40 zverejneného označenia a zapísané tovary v triede 30 je možné konštatovať podobnosť v nízkej miere, keďže v prípade prihlásených služieb ide všeobecne o výrobu

pekárenských výrobkov, koláčov a zákuskov, ktoré sú ako také zapísané v triede 30 prvej a druhej staršej ochrannéj známky. Porovnávané služby a tovary majú doplnkový charakter, môžu byť poskytované rovnakým subjektom, rovnakými distribučnými kanálmi pre rovnakých spotrebiteľov. Konkrétne ide o prihlásené služby „výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok a požiadaviek“ v triede 40 a pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30 zapísané „pekárske výrobky, najmä koláče (sladké) a zákusky (sladké)“ a pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 30 zapísané „cesto na pečivo, najmä cesto (sladké), chladené a mrazené zákusky; sušienky, blondies, brownies, crème brûlée, bábovky, koláče (sladké), tvarohové koláče, cereálne tyčinky, obilninové chuťovky, najmä sladké cereálne pochutiny; sušienky, koláče s posýpkou, cupcakes, perníky, bezlepkové zákusky, makrónky, tyčinky a mäkké penové cukríky (marshmallow), lávové koláče, jemné pečivo, palacinky, minizákusky, cukríky, tartaletky, tiramisu; torty“.

Zároveň prihlásené služby „výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok a požiadaviek“ v triede 40 sú v nižšej miere podobné aj so „stravovacími službami“ v triede 43 tretej staršej ochrannéj známky. Porovnávané služby majú podobný charakter aj účel a tiež môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Prihlásené služby „poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti výroby pekárenských a cukrárskych výrobkov na objednávku (zákazková výroba); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti výroby pekárenských a cukrárskych výrobkov pre tretie osoby podľa ich objednávok“ v triede 40 zverejneného označenia sú v nízkej miere podobné so zapísanými tovarmi „pekárske výrobky, najmä koláče (sladké) a zákusky (sladké)“ v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku a zapísanými tovarmi „cesto na pečivo, najmä cesto (sladké), chladené a mrazené zákusky; sušienky, blondies, brownies, crème brûlée, bábovky, koláče (sladké), tvarohové koláče, cereálne tyčinky, obilninové chuťovky, najmä sladké cereálne pochutiny; sušienky, koláče s posýpkou, cupcakes, perníky, bezlepkové zákusky, makrónky, tyčinky a mäkké penové cukríky (marshmallow), lávové koláče, jemné pečivo, palacinky, minizákusky, cukríky, tartaletky, tiramisu; torty“ v triede 30 pre druhú staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby a tovary majú doplnkový charakter, môžu byť poskytované rovnakým subjektom, rovnakými distribučnými kanálmi pre rovnakých spotrebiteľov.

Služby „stravovacie služby“ sú obsiahnuté v zozname služieb prihlásených v triede 43 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 43 pre tretiu staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Pre nasledujúce služby v triede 43 zverejneného označenia je rovnako možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o prihlásené služby „kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služby poskytovania jedál a nápojov s možnosťou odnesenia si ich so sebou (takeaway)“ a zapísané služby v triede 43 pre tretiu staršiu ochrannú známku „stravovacie služby“.

Prihlásené služby „poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti stravovacích služieb, kaviarní; reštauračných (stravovacích) služieb; rýchleho občerstvenia (snackbarov); dodávania hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služieb poskytovania jedál a nápojov s možnosťou odnesenia si ich so sebou (takeaway)“ v triede 43 zverejneného označenia sú podobné v nízkej miere so zapísanými službami „stravovacie služby“ v triede 43 tretej staršej ochrannéj známky. Poradenstvo, konzultácie a informácie v predmetnej oblasti služieb podávajú aj samotný poskytovatelia týchto služieb, a teda je zrejme sa s predmetnými službami dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov.

Prihlásené služby „zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti zostavovania tovarov na objednávku (pre tretie osoby)“ v triede 40 a služby „reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov“ v triede 35 zverejneného označenia nie sú podobné so

zapísanými tovarmi a službami starších ochranných znáмок, lebo sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné od tovarov a služieb prvej druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1231-2020)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 10223)

SWEET STREET DESSERTS

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 11982816)

SWEET STREET

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 12539771)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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, je tvorené tromi slovnými prvkami „SWEET“, „STREET“ a „Cukráreň“, pričom prvé dva slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ sú napísané veľkými tlačnými písmenami žltou farbou. Slovný prvok „Cukráreň“ je napísaný podstatne menším bielym písaným písmom v grafickej úprave pod slovnými prvkami „SWEET“ a „STREET“ a všetky tri slovné prvky sú umiestnené na tmavosivom obdĺžnikovom podklade.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, ktorá je tvorená slovnými prvkami „SWEET STREET DESSERTS“ napísanými veľkými písmenami.

Druhá staršia ochranná známka je slovná, ktorá je tvorená slovnými prvkami „SWEET STREET“ napísanými veľkými písmenami.

Tretia staršia ochranná známka je obrazová tvorená slovnými prvkami „SWEET“, „STREET“, „MOBILE“, „ART“ a „KITCHEN“, napísanými veľkými bielymi písmenami. Slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ sú umiestnené vo vodorovnom čiernom obdĺžniku v strede označenia, slovné prvky „MOBILE“ a „ART“ sú umiestnené nad a slovný prvok „KITCHEN“ pod slovnými prvkami „SWEET STREET“ na čiernom kruhu a sú napísané oveľa menším písmom. Čierny obdĺžnik čierny kruh a sú orámované bielou čiarou, pričom v čiernom kruhu sú v strede tri biele špirály prekryté čiernym obdĺžnikom s nápisom „SWEET STREET“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia a prvej staršej slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje dvojicu slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“, ktoré

vzhľadom na ich veľkosť a postavenie možno označiť za dominantné prvky zverejneného označenia, ktoré budú spotrebiteľia vnímať prednostne v porovnaní s ďalším slovným prvkom „Cukráreň“ napísaným pod dvojicou slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „SWEET“, „STREET“ a „DESSERTS“.

Čo sa týka porovnania slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“ vo zverejnenom označení so slovnými prvkami staršej ochrannej známky „SWEET“, „STREET“ a „DESSERTS“, tu je možné konštatovať zhodu v slovných prvkoch „SWEET“ a „STREET“. Možno teda uviesť, že celkový vizuálny vnem, ktorý vyvolá prvá staršia ochranná známka a zverejnené označenie je zásadne ovplyvnený v podstate zhodnými slovnými prvkami „SWEET“ a „STREET“, resp. skutočnosťou, že prvé dva slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ prvej staršej ochrannej známky sú obsiahnuté vo zverejnenom označení, a preto aj napriek prítomnosti tmavosivého podkladu tvoriaceho pozadie pre dominantné slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ a prítomnosti ďalšieho oveľa menšieho slovného prvku „Cukráreň“ vo zverejnenom označení, resp. ďalšieho slovného prvku „DESSERTS“ v prvej staršej ochrannej známke, možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti.

Druhá staršia ochranná známka a zverejnené označenie sa zhodujú v slovných prvkoch „SWEET“ a „STREET“. Ďalšie rozdiely spočívajú v tom, že zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „Cukráreň“, ktorý je výrazne menší oproti slovným prvkom „SWEET“ a „STREET“ a tiež, že slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ zverejneného označenia majú žlté vyhotovenie na tmavosivom obdĺžnikovom podklade. Celkový vizuálny vnem, ktorý vyvolá druhá staršia ochranná známka a zverejnené označenie je zásadne ovplyvnený v podstate zhodnými slovnými prvkami „SWEET“ a „STREET“ a skutočnosťou, že celá druhá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení, a preto aj napriek prítomnosti ostatných prvkov vo zverejnenom označení, možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti.

Tretia staršia ochranná známka a zverejnené označenie obsahujú rovnaké slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ v dominantnom postavení. Zverejnené označenie aj tretia staršia známka síce obsahujú aj ďalšie slovné prvky „Cukráreň“ vo zverejnenom označení a „MOBILE“, „ART“ a slovný prvok „KITCHEN“ v tretej staršej ochrannej známke, avšak tieto sú vyhotovené oveľa menším pásmom a v celkovom vyhotovení označení sú len doplnkové. Spotrebiteľia budú zreteľne vnímať vo zverejnenom označení a v tretej staršej ochrannej známke hlavne slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ kvôli ich veľkosti oproti ostatným slovným prvkom a navyše zhodne umiestnené v obdĺžniku, a preto aj napriek prítomnosti ďalších odlišných slovných a grafických prvkov, sú porovnávané označenia čiastočne vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej aj druhej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa aj v prípade zverejneného označenia bude o označení zmieňovať pravdepodobne prostredníctvom slovných prvkov, ktoré sú najvýraznejšie. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať pri reprodukcii zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky spotrebiteľmi, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka, zaznejú slovné prvky „svít-strít“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „svít-strít-deserts“. Z uvedeného je zrejmé, že reprodukcia pri prvej staršej ochrannej známke bude podobná a pri druhej staršej ochrannej známke rovnaká ako pri zverejnenom označení. To isté platí aj pre spotrebiteľov bez znalosti anglického jazyka, zvuková interpretácia zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky bude „svet-stret“ a prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „svet-stret-deserts“.

Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „Cukráreň“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na jeho nevýrazné postavenie v označení a na snahu pomenovávať tovary a služby len dominantnými slovnými prvkami, a preto sa priemerný spotrebiteľ bude orientovať na základe výrazných a dominantných slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať podobnosť zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska vo vyššej miere a zhodu zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Pri posúdení podobnosti zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, obidve označenia budú pravdepodobne reprodukováané dominantnými slovnými prvkami, t. j. spotrebiteľ sa bude o oboch označeniach zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“, ktoré sú

najvýraznejšie. Pri zvukovej reprodukcii teda zaznejú v oboch označeniach zhodné slovné prvky „SWEET“ a „STREET“.

Reprodukcia zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky aj prostredníctvom ďalších slovných prvkov „Cukráreň“ a „MOBILE“, „ART“, „KITCHEN“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na ich nevýrazné postavenie v označení a na snahu pomenovávať tovary a služby len najvýraznejšími slovnými prvkami, ktorými v týchto porovnávaných označeniach sú „SWEET“ a „STREET“. Spotrebiteľia, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť anglického jazyka vyslovia tieto slovné prvky ako „svít-strít“ a spotrebiteľia bez znalosti anglického jazyka ako „svet-stret“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať zhodnosť zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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 a služieb.

Zverejnené označenie a všetky tri staršie ochranné známky obsahujú slovné prvky „SWEET“ a „STREET“. V preklade z anglického do slovenského jazyka slovo „SWEET“ znamená „sladká“, slovo „STREET“ má význam „ulica“ a v spojení „sladká ulica“. Pri zverejnenom označení slovenskí spotrebiteľia pod pojmom „Cukráreň“ rozumejú podnik, kde sa predávajú a podávajú cukrárenské výrobky a rôzne nápoje. Prvá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „DESSERTS“, ktorý v preklade do slovenského jazyka znamená „zákusky“. Tretia staršia ochranná známka obsahuje slovné prvky „MOBILE“, „ART“ a „KITCHEN“, ktoré v doslovnom preklade do slovenského jazyka znamenajú „pojazdná umelecká kuchyňa“. Uvedené slovné prvky sú vo vzťahu k tovarom prihláseným a zapísaným v triede 30 a 32 a kolíznym službám opisné. Tmavé obrazové prvky zverejneného označenia a tretej staršej ochrannej známky predstavujú len jednoduché grafické tvary na zvýraznenie svetlého písma na nich umiestnených slovných prvkov.

Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že všetky porovnávané označenia sú sémanticky podobné až zhodné, vzhľadom na to, že im je možné prisúdiť konkrétny a rovnaký, resp. podobný význam.

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 predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť. V prípade tovarov v triedach 30 a 32 ide hlavne o rôzne druhy cukrárenských výrobkov, potravín a tovarov určených na prípravu jedál a tiež o nápoje rôzneho druhu, a v prípade služieb v triedach 40 a 43 ide o služby v oblasti prípravy jedál a stravovania, ktoré si pri výbere vyžadujú nižší, resp. priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa, ktorý je možný predpokladať aj v prípade služieb v triede 35.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení možno konštatovať, zverejnené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska podobné a medzi

zverejneným označením a treťou staršou ochrannou známkou existuje čiastočná podobnosť z hľadiska vizuálneho. Z fonetického hľadiska je zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka podobná vo vyššej miere a zverejnené označenie a druhá a tretia staršia ochranná známka boli z fonetického hľadiska posúdené ako zhodné. Z hľadiska sémantického ide taktiež o veľmi podobné až zhodné označenia. Medzi všetkými kolíznymi označeniami bola zistená podobnosť, pričom môžeme hovoriť o podobnosti vo vyššej miere.

Zhodné slovné prvky porovnávaných označení „SWEET“ a „STREET“ sú vo všetkých štyroch porovnávaných označeniach dobre postrehnuteľné a zapamätateľné, pričom v prípade obrazových označení je možné tieto prvky považovať za dominantné. Spotrebiteľ sa pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením a staršími ochrannými známkami, ktoré sú zhodné a podobné, bude orientovať práve podľa slovných prvkov „SWEET“ a „STREET“, a preto je pravdepodobné, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti s nižšou alebo priemernou pozornosťou môžu zhodné prvky označení vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Všetky uvedené závery vo svojej komplexnosti a pri zohľadnení podobnosti porovnávaných označení ústia do konštatovania reálneho rizika pravdepodobnosti zámery alebo asociácie zverejneného označenia a prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné a to aj v prípade ich nižšej podobnosti, keďže celkovo možno podobnosť označení hodnotiť ako vyššiu.

Prihlasovateľ k porovnaniu tovarov v triede 30 uviedol, že tovary nie sú automaticky podobné ak sú zatriedené do tej istej triedy. K uvedenému je nutné uviesť, že úrad pristupuje k porovnaniu tovarov a služieb tak ako sú prihlásené a zapísané a porovnáva ich na základe ich podstaty a nie samotného zatriedenia do tried.

S tvrdením prihlasovateľa, že grafické spracovanie zverejneného označenia je odlišné od prvej aj druhej staršej ochrannej známky a že grafika zverejneného označenia je pre spotrebiteľa ľahko zapamätateľná a rozlišujúca, keďže slovné prvky „SWEET“ a „STREET“ porovnávaných označení sú do veľkej miery opisné vzhľadom na prihlásené tovary a služby nemožno súhlasiť. Použité dominantné slovné prvky „SWEET STREET“ nemožno považovať priamo za opisné. Ich význam v preklade je „sladká ulica“, čo je v podstate aj pre anglicky hovoriaceho priemerného slovenského spotrebiteľa „významový nezmysel“, takže priamo nehovoria o cukrovinkách a pekárenských tovaroch, v podstate len „provokujú“ myseľ spotrebiteľa zamyslieť sa nad nimi a hľadať tam spojitost, a preto možno konštatovať, že disponujú vo vzťahu k označovaným tovarom a službám priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň grafické prvky porovnávaných označení nepotláčajú dominanciu zhodných slovných prvkov, na základe ktorých sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať.

Namietateľ aj prihlasovateľ poukázali na niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora a v danej súvislosti je potrebné uviesť, že príklady z judikatúry, na ktoré obaja účastníci konania poukázali, sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámery a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifík predmetného prípadu.

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 Brezňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika