



Banská Bystrica 21.09.2023
POZ 1663-2022/N-91-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známkov, prihláseného 16.8.2022 prihlasovateľom Diskonto s. r. o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1663-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.9.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1663-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 13.12.2022 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“



č. 12095361, obrazovej ochrannej známky  č. 235050 a obrazovej ochrannej známky  č. 247098, ktoré sú v porovnaní so zverejneným označením staršími ochrannými známkami, pričom zverejnené označenie a ochranné známky namietateľa sú podobné.

Namietateľ pri porovnávaní zverejneného označenia s ochrannými známkami, ktorých je majiteľom, zdôraznil, že vo zverejnenom označení je dominantným prvkom slovný prvok „TATROVKA“, ktorého najväčším písmenom je „V“ graficky upravené do podoby srdca a srdce je obsiahnuté vo zverejnenom označení dvakrát. Slovné prvky „TATRATEA“ a „TATROVKA“ obsahujú identický počet písmen a štyri začiatkové („TATR-“) sú zhodné a tiež písmeno „-A“ na poslednej ôsmej pozícii. Obrazové ochranné známky namietateľa obsahujú v štylizovanom písmene „T“ srdce. Rozdielnosť označení spočívajúca v troch písmenách umiestnených v ich koncových častiach nie je podľa namietateľa na odlíšenie porovnávaných označení dostatočná.

Namietateľ poukázal na podmienky, v ktorých sa spotrebiteľ s označeniami alkoholických nápojov stretáva, a uviedol príklady zhoršených svetelných podmienok, ktoré nedovoľujú detailne skúmať označenia, čím sa zvyšuje riziko ich zámeny. Takisto uvedenie tovarov prihlasovateľa a namietateľa v nápojom lístku

neobsahuje všetky znaky označení, keďže sú uvedené ako slovné označenia, prípadne sú písané rukou na tabuli, skle alebo na papieri. Vizualna podobnosť označení sa tak ešte zvyšuje, prípadne minimálna odlišnosť sa úplne stratí. Prihlasovateľ nemá možnosť tieto objektívne okolnosti ovplyvniť. Kolízne označenia sú tak podľa namietateľa vizuálne veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska budú slovné prvky „TATRATEA“ a „TATROVKA“ znieť podľa namietateľa podobne. Väčšiu úlohu pri porovnaní zohráva rovnako ako pri vizuálnom porovnaní začiatok označení, a ten, ako aj ich zakončenie, sú rovnaké. Namietateľ poukázal na to, že v praxi sa medzi spotrebiteľmi často uplatňuje používanie skrátených verzií označení produktov a služieb, ako napr. namiesto Jack Daniels sa používa „Jack“, namiesto Johnnie Walker je to „Johnnie“, namiesto Jägermeister je to „Jäger“. Tieto podoby eliminujú koncové slabiky alebo časti označení a nositeľom významu sa stáva začiatková časť. Skrátené podoby predmetných označení budú tak podľa namietateľa veľmi podobné, ak nie úplne identické. Zvukové podmienky, v akých barman informuje zákazníka o ponuke nápojov alebo si zákazník objednáva u čašníka, nie sú ideálne na to, aby zákazníkovi umožnili jednoznačne identifikovať rozdiely medzi označeniami. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že označenia sú foneticky podobné vo vysokej miere.

Pri sémantickom porovnaní označení namietateľ uviedol, že jeho ochranná známka „TATRATEA“ predstavuje názov alkoholického nápoja, ktorý sa spája s pohorím „Tatry“, čo úzko súvisí so sídlom jeho výrobného podniku. Namietateľ je zároveň majiteľom viacerých ochranných známk so slovným prvkom „TATRA-“. Namietateľ sprístupnil svoje výrobné priestory širokej verejnosti formou exkurzií, čo prehĺbilo asociáciu produktov s označením „TATRA-“ s namietateľom. Pri použití označenia „TATROVKA“ na alkoholických nápojoch je podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť asociácie s ochrannými známkami namietateľa. Porovnávané označenia tak považoval namietateľ za sémanticky veľmi podobné.

Tovary prihlásené v triedach 16 a 33 sú podľa namietateľa zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané jeho ochranné známky.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny namietateľ zdôraznil význam ochrannej známky na trhu a uviedol, že jeho spoločnosť pôsobí na trhu s označeniami so slovným prvkom „TATRA, Tatranský“ od roku 2004 až do súčasnosti a jeho kľúčovým produktom je „TATRATEA“, ktorý sa v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022 stal naj dôveryhodnejšou značkou v kategórii alkohol na Slovensku. Uvedené je výsledkom dlhoročnej intenzívnej práce na budovaní značky, obrovského množstva energie a času, ako aj sústavných a vysokých investícií do reklamy a marketingu. Produkty v triede 33 s označením „TATRA-“ sú podľa namietateľa asociované práve s jeho firmou.

Namietateľ poukázal na celkový dojem vyvolaný kolíznymi označeniami a uviedol, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú dominantné prvky, teda v prípade zverejneného označenia slovný prvok „TATROVKA“ a vyobrazenie srdca. Opätovne zdôraznil rovnaké začiatky slovných prvkov a vyobrazenie srdca vo zverejnenom označení, čo môže podľa názoru namietateľa utvrdiť váhajúceho spotrebiteľa v tom, že ide o produkt namietateľa.

Na vnímanie označení priemerným spotrebiteľom budú vplyvať podmienky, ktoré už namietateľ uviedol, pričom doplnil, že spotrebiteľ nemusí nevyhnutne ovládať slovenský jazyk, pretože produkty s označením „TATRATEA“ exportuje do viac ako 15 krajín. Priemerný spotrebiteľ v tých krajinách, ako aj na Slovensku môže označenia „TATRATEA“ aj „TATROVKA“ považovať za čisto fantazijné, a teda vizuálne, foneticky aj sémanticky mu môžu pripadať ako identické.

Namietateľ uviedol, že za priemerného spotrebiteľa sa považuje široká skupina dospelých populácie (aj zahraničnej), ktorá alkoholické nápoje nakupuje. Pre túto skupinu je rozhodujúci dominantný prvok označení „TATR-“, ktorý spôsobí podobnosť celkového dojmu a priemerný spotrebiteľ tak nedokáže vylúčiť zámenu vo vzťahu k zhodným alebo podobným tovarom v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je s jeho ochrannými známkami vizuálne, foneticky a sémanticky vysoko podobné a je určené pre zhodné a podobné tovary. Z celkového hodnotenia tak vyplýva zrejmy záver, že konfliktne ochranné známky sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť ich

zámeny. Namietateľ odkázal na už spomínaný známkový rad a z uvedeného vyvodil záver, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že predmetné tovary a služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené.

Odôvodnenie podaných námietok uzavrel namietateľ konštatovaním, že zápisom zverejneného označenia by došlo k zásahu do zákonom chránených práv namietateľa, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 4.1.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 1.3.2023 uviedol, že prihlásené tovary v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi zapísanými pre ochranné známky namietateľa, keďže ide o označenia alkoholických nápojov a s nimi súvisiacich tovarov. Prihlasovateľ však zdôraznil, že sú registrované a platné na území Slovenskej republiky aj iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „Tatra“ a jeho variácie, takže podobnosť tovarov na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny nestačí.

Prihlasovateľ konštatoval, že označenia nie sú zameniteľné, pretože ich rozlišovacia spôsobilosť je založená na podstatných znakoch, ktoré sú rozdielne. Prihlasovateľ sa venoval opisu všetkých porovnávaných označení a uzavrel ho konštatovaním, že v predmetnom prípade je významné predovšetkým sémantické hľadisko. Slovný prvok „Tatra“ spotrebiteľ podľa názoru prihlasovateľa vníma ako bežný slovný prvok vyjadrujúci miesto pôvodu tovarov. Ochranné známky namietateľa nesú v preklade do slovenského jazyka význam tatranský čaj a zverejnené označenie sa v povedomí verejnosti spája s detským plastovým autom alebo s nákladným vozidlom. Z fonetického hľadiska majú označenia podľa prihlasovateľa rovnaký začiatok „tatr-“, ale ďalšie časti sú rozdielne a zhoda v jednej časti neznamena automaticky zhodnosť celého označenia. Prihlasovateľ poukázal aj na dôležitosť vizuálnej stránky označení a konštatoval, že využívajú úplne odlišné vnemy, keďže ochranná známka namietateľa obsahuje veľké písmeno „T“ a nápis „TATRATEA“, evokujúce ľudové motívy na domoch z oblasti Čičmian, kým zverejnené označenie obsahuje nápis „TATROVKA“ spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami s vyobrazením motívu srdca, ruky a kvetu. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil dostatočnú až výraznú vizuálnu odlišnosť porovnávaných označení.

V súvislosti s hypotetickými situáciami uvedenými namietateľom, týkajúcimi sa spôsobu použitia porovnávaných označení, prihlasovateľ uviedol, že nie sú relevantné, pretože porovnanie označení sa v súlade so zákonom o ochranných známkach týka podoby zverejneného označenia tak, ako je prihlásené na zápis do registra ochranných známkov, a ochranných známkov namietateľa v podobe, v ktorej sú zapísané.

Prihlasovateľ zdôraznil, že na území Slovenskej republiky sa nachádzajú Vysoké Tatry a Nízke Tatry, a preto výrobcovia používajú označenia obsahujúce slovný prvok „Tatra-“ na vyjadrenie priameho vzťahu k tomuto regiónu, pričom nie je možné hovoriť o klamlivosti a napodobovaní starších označení z dôvodu zemepisného pôvodu tovarov, ktoré môžu byť použité viacerými subjektmi. Prihlasovateľ uviedol zoznam existujúcich zapísaných ochranných známkov pre tovary v triede 33 a obsahujúcich slovný prvok „Tatra-“. Podľa prihlasovateľa tak nemôže byť uvedený slovný prvok, či prvok v súvisiacom sémantickom význame, predmetom ochrany len pre jeden subjekt na trhu.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie sa dostatočne líši od ochranných známkov namietateľa, nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti či asociácie týchto označení, resp. ich majiteľov nevzniká, podmienky podľa § 30 zákona o ochranných známkach nie sú naplnené. Prihlasovateľ preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal v celom rozsahu do registra ochranných známkov.

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) bod 2. zákona o ochranných známkach

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  TATROVKA, číslo spisu POZ 1663-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.8.2022 prihlasovateľom Diskonto s. r. o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok, a zverejnená vo Vestníku úradu 14.9.2022 pre tovary v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej bolo zistené, že namietateľ KARLOFF, s. r. o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „TATRATEA“ č. 12095361 (ďalej prvá staršia ochranná známka) 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;



- obrazovej ochrannej známky TATRATEA, č. 235050 (ďalej druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 1.6.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannej známky  č. 247098 (ďalej tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 21.9.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 16, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok 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 označení

Zverejnené označenie (POZ 1663-2022)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 12095361)

TATRATEA

Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 235050)



Tretia staršia ochranná známka (OZ č. 247098)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazovým označením tvoreným slovným prvkom „TATROVKA“, pod ktorým je čierna stuha s bielym nápisom „APATÉKA NATURA“. V strede stuhy medzi slovnými prvkami „APATÉKA NATURA“ je srdce a v ňom kresba ruky s kvetom. Vzhľadom na veľkosť je najväčším a najvýraznejším prvkom zverejneného označenia slovný prvok „TATROVKA“, napísaný veľkým tlačným písmom s miernou grafickou úpravou, štylizované je najmä písmeno „V“, ktoré má tvar srdca.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „TATRATEA“.

Druhá staršia ochranná známka obsahuje výrazne štylizované písmeno „T“, tvorené množstvom drobných ornamentov pripomínajúcich čičmiarsky vzor, v strede sa vzor sústreďuje do neúplného srdca a pri veľmi detailnom skúmaní by bolo možné rozpoznať v dolnej časti písmena „T“ číslicu 52 a jej obrátený odraz. Pod písmenom „T“ je nepatrný slovný prvok „TATRATEA“. Štylizované písmeno „T“ je dominantným prvkom druhej staršej ochrannej známky, keďže svojou veľkosťou a vyhotovením upúta pozornosť spotrebiteľa najviac.

Tretia staršia ochranná známka je tvorená štylizovaným, z ornamentov pozostávajúcim písmenom „T“, zhodujúcim sa s písmenom „T“ z druhej staršej ochrannej známky.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazového a slovného označenia. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TATRATEA“ a zverejnené označenie obsahuje dominantný slovný prvok „TATROVKA“. Oba uvedené slovné prvky majú na začiatku písmená „TATR-“ a sú zakončené písmenom „-A“. Napriek uvedenému je nutné poukázať na to, že grafická úprava slovného prvku zverejneného označenia „TATROVKA“ nemá alternatívu v prvej staršej ochrannej známke, takisto vyobrazenie stuhy so srdcom v strede a so slovnými prvkami „APATÉKA NATURA“ sú súčasťou len zverejneného označenia. Tieto prvky nie sú svojou veľkosťou v porovnaní s dominantným slovným prvkom „TATROVKA“ významné, nie však tak, aby neboli postrehnuteľné, a preto je zrejmé, že ovplyvnia vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením. Hoci dominantný slovný prvok zverejneného označenia „TATROVKA“ a slovný prvok tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku obsahujú z ôsmich písmen päť rovnakých na rovnakej pozícii a odlišné sú tri, čo namietateľ vyhodnotil aj percentuálne ako 62,5 % zhodu, nemožno očakávať, že tak bude porovnávané označenia analyzovať aj spotrebiteľ. Vizuálny vnem vyvoláva označenie ako celok, teda všetky obsiahnuté a zrakom vnímateľné prvky a aj ich úprava, pričom nemožno nevziať do úvahy aj vplyv odlišností nachádzajúcich sa v bezprostrednom

okolí prvkov, ktoré majú označenia spoločné. Grafická úprava slovného prvku zverejneného označenia „TATROVKA“ síce nie je výrazná, ale štylizovaná podoba písmena „V“ do tvaru srdca upúta pozornosť, na druhej strane zoskupenie písmen tvoriacich uvedený slovný prvok je pre spotrebiteľa bežné, kým zakončenie jediného prvku tvoriaceho prvú staršiu ochrannú známku písmenami „-EA“, je pre relevantného spotrebiteľa neslovenské. Z uvedenej analýzy vyplýva, že podobnosť písmen „TATR***A“ v porovnávaných označeniach a zároveň ich grafická úprava vo zverejnenom označení spolu s odlišnosťou písmen „-OVK-“ vs. „-ATE-“ v slovných prvkoch „TATROVKA“ a „TATRATEA“, pri súčasnom pôsobení obrazového prvku v podobe stuhy so srdcom a slovnými prvkami „APATÉKA NATURA“ vo zverejnenom označení, vedú ku konštatovaniu nízkej miery vizuálnej podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Pri vizuálnom porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou sa prejavujú uvedené vizuálne odlišnosti slovných prvkov „TATROVKA“ a „TATRATEA“ tak, ako už bolo uvedené pri porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, keďže v druhej staršej ochrannej známke je slovný prvok „TATRATEA“ napísaný štandardným tlačovým písmom. Súčasne je nutné poznamenať, že miera ich vizuálnej podobnosti je eliminovaná skutočnosťou, že slovný prvok „TATRATEA“ v druhej staršej ochrannej známke je potlačený do úzadia dominantným, ornamentmi tvoreným písmenom „T“ umiestneným nad menším a menej výrazným slovným prvkom „TATRATEA“. Vizuálna podobnosť zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky je minimálna.

Tretia staršia ochranná známka je obrazová, tvorí ju ornamentálne písmeno „T“. Vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením obsahujúcim ošepísmenový graficky upravený dominantný slovný prvok „TATROVKA“ a obrazový prvok v podobe stuhy so srdcom a slovnými prvkami „APATÉKA NATURA“ je zreteľne odlišný, preto porovnávané označenia nie sú vizuálne podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že spotrebiteľia v označeniach obsahujúcich slovné aj obrazové prvky zvukovo realizujú len slovné prvky, prostredníctvom ktorých odkazujú na takto označené tovary alebo služby, a nevenujú sa opisu obrazových prvkov. Zverejnené označenie bude foneticky interpretované ako „tatrovka“. Napriek tomu, že obsahuje ešte ďalšie dva slovné prvky, je veľmi málo pravdepodobné, aby vzhľadom na ich umiestnenie (pod dominantným slovným prvkom „TATROVKA“) a veľkosť vyhotovenia, spotrebiteľia vyslovovali všetky slovné prvky zverejneného označenia, a to „tatrovka apatéka natura“. Prvá a druhá staršia ochranná známka budú vyslovené spotrebiteľmi ako [tatra ti:]. Len malá časť spotrebiteľskej verejnosti môže vysloviť slovné prvky oboch starších ochranných známk ako [tatratea], keďže časť „-tea“ sa bežne vyskytuje v označeniach čajov alebo nápojov s obsahom čaju, a preto jej výslovnosť v podobe [ti:] je známa spotrebiteľom s určitou znalosťou anglického jazyka, ale aj tým, ktorí anglický jazyk neovládajú. Ornamentálne vyhotovené písmeno „T“ v druhej staršej ochrannej známke spotrebiteľia nebudú vyslovovať, budú ho vnímať ako dekoratívne spracovanie iniciály nasledujúceho slovného prvku. Tretiu staršiu ochrannú známku, ktorá okrem ornamentálne stvárneného písmena „T“ neobsahuje žiaden ďalší prvok, ktorý by mohli spotrebiteľia použiť pri zmieňovaní sa o takto označených tovaroch, budú spotrebiteľia najpravdepodobnejšie vyslovovať ako hlásku „té“.

Keďže zverejnené označenie bude najpravdepodobnejšie vyslovené ako „tatrovka“ a prvá a druhá staršia ochranná známka ako „tatrati“, pričom ich prvá slabika je rovnaká (ta-), ale druhá sa líši dobre počuteľnou samohláskou a znelou spoluhláskou (-tra- vs. -trov-) a tretia slabika (-tí vs. -ka) je úplne odlišná, možno ich fonetickú podobnosť posúdiť ako veľmi nízku.

Fonetická realizácia zverejneného označenia v podobe „tatrovka“ v porovnaní s treťou staršou ochrannou známkou vyslovenou ako „té“ je zreteľne odlišná, a preto nemožno konštatovať fonetickú podobnosť týchto označení.

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 alebo služieb.

Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „TATROVKA“, ktorý je pre podstatnú časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti plnovýznamovým slovom označujúcim typ nákladného auta značky Tatra (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, 2003; Pravidlá slovenského pravopisu, Veda, 2013). Slovné prvky „APATÉKA

NATURA“ budú porozumené ako označujúce zastaraným slovom lekárň (apatéka) a príroda (natura), teda slovné spojenie ako celok má význam - prírodná lekárň. Obrazové prvky zverejneného označenia budú významovo vnímané v súlade s tým, čo stvárňujú, teda stuha, srdce s rukou a kvetom. Ich postavenie vo zverejnenom označení má zrejmy dekoratívny účel.

Slovný prvok „TATRATEA“ tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku a obsiahnutý aj v druhej staršej ochrannej známke bude rozdelený na dve časti, pretože spotrebiteľ v prípade, že dokáže identifikovať v zloženom slove význam niektorej jeho časti, prípadne všetkých zložiek, rozdelí aj jednoslovný prvok na významové celky. Časť „TATRA-“ si spotrebiteľia spoja s pohorím Tatry a časť „-tea“ bude napriek tomu, že ide o anglické slovo, ale tak ako už bolo uvedené, bežne používané, bude porozumené ako označujúce „čaj“. Slovný prvok prvej aj druhej staršej ochrannej známky bude vnímaný vo význame „tatranský čaj“. Ornamentálne vyhotovené písmeno „T“ bude v druhej staršej ochrannej známke vnímané ako dekoratívny prvok, ktorý vnímanie významu slovného prvku „TATRATEA“ ako tatranský čaj neovplyvní. Tretia staršia ochranná známka bude vnímaná ako dekoratívne písmeno „T“.

Asociácia určujúceho slovného prvku zverejneného označenia „TATROVKA“ s autom, hovorovo označovaným ako tatrovka, je zrejma a dostatočne dištinkívna vo vzťahu k prihláseným tovarom, pričom tento slovný prvok ani obrazové a ďalšie slovné prvky zverejneného označenia (stuha, srdce s rukou a kvetom, „APATÉKA NATURA“ vo význame prírodná lekárň) nemajú súvisiacu alternatívu v žiadnej zo starších ochranných známok, a naopak - význam „tatranský čaj“, dekoratívne písmeno „T“ nie sú súčasťou zverejneného označenia, a preto možno konštatovať, že všetky porovnávané označenia sa od seba významovo líšia.

Napriek tvrdeniu namietateľa, že zverejnené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú slovný prvok súvisiaci s Tatrami a spája ich aj vyobrazenie srdca v nich, nie je možné tento argument akceptovať. Na to, aby spotrebiteľ vnímal v druhej a tretej staršej ochrannej známke vyobrazenie srdca, bolo by potrebné tieto ochranné známky detailne preskúmať, keďže ich obrazové prvky pozostávajú z množstva drobných ornamentov, a navyše, srdce v nich je neúplné a výrazne odlišne stvárnené v porovnaní so srdcom vo zverejnenom označení, či už ide o tvar písmena „V“ v slovnom prvku „TATROVKA“ alebo o kresbu srdca s rukou a kvetom na stuhe. Ak by si aj spotrebiteľ uvedomil vyobrazenie srdca v porovnávaných označeniach, nie je dôvodné predpokladať, aby si označenia obsahujúce odlišné prvky s ich špecifickým stvárnením spojil len na základe, že obsahujú srdce, ktoré nie je dominantným ani nijako zvlášť výrazným prvkom v nich a nepatrí ani k jedinečným prvkom, keďže srdce je bežnou súčasťou mnohých označení, najmä potravín, nápojov a pod., ktorým výrobcovia bežne dekorujú ich označenia, prípadne vyzdvihujú pozitíva takýchto výrobkov.

V súvislosti so sémantickým porovnávaním označení možno ešte poznamenať, že názor namietateľa o prípadnej nedostatočnej znalosti slovenského jazyka relevantným spotrebiteľom, ktorá by viedla k vnímaniu označení ako fantazijných, bez konkrétneho významu, je potrebné odmietnuť. Prihláškou zverejneného označenia žiada prihlasovateľ o zápis do registra ochranných známok na území Slovenskej republiky, preto relevantným teritóriom je územie Slovenska a relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou sú spotrebiteľia hovoriaci po slovensky. Skutočnosť, že ochranná známka namietateľa platí na území EÚ a že namietateľ vyváža svoje tovary do zahraničia, nemá vplyv na posudzovanie uplatneného námietkového dôvodu v predmetnom prípade.

Porovnanie označení zo sémantického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním, že zverejnené označenie nie je podobné so žiadnou zo starších ochranných známok.

Zverejnené označenie je v porovnaní s prvou staršou ochrannou známku „TATRATEA“ a druhou staršou



ochrannou známku TATRATEA z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné v nízkej miere, či minimálne, a zo sémantického hľadiska sú tieto označenia nepodobné. Avšak z porovnania zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známku vyplynulo, že zverejnené označenie sa dostatočne líši od uvedenej ochrannej známky a ide teda o nepodobné označenia.

Ustanovenie § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie dvoch podmienok, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa kolízne označenia vzťahujú. Keďže zverejnené označenie nie je podobné s treťou staršou ochrannou známkou, bude v ďalšom posudzovaní naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia zohľadnená len prvá a druhá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 16 – „*baliaci papier; plastové bublinové fólie na balenie; časopisy (periodiká); netextilné etikety; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kartón, lepenka; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; tlačené publikácie; plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; katalógy*“;

v triede 33 – „*slivovica*“.

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 12095361) 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*“ [pivá; 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, alkoholické koktaily, 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, reklama, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, obchodný manažment, obchodná administratíva].

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka č. 235050) je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 32 – „*nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné nápoje a džúsy; zeleninové nápoje a džúsy; nealkoholické nápoje na báze čaju; nealkoholické extrakty z čaju a bylín; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov*“;

v triede 33 – „*alkoholické nápoje okrem piva; víno; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické extrakty; likéry; pálenky; liehoviny; alkoholické extrakty z čaju a bylín*“;

v triede 35 – „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja*“;

prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka; sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; zásielkové reklamné služby; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede“.

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

Zverejnené označenie je v triede 16 prihlásené pre „*plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály*“ a prvá staršia ochranná známka je zapísaná v triede 35 pre službu „*reklama*“ a druhá staršia ochranná známka je v triede 35 zapísaná okrem rôznych reklamných služieb aj konkrétne pre „*vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov*“. Prihlásené tovary a zapísané služby spolu súvisia, tovary, ktoré sú reklamnými materiálmi, sú výsledkom služieb zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku („*vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov*“) a zároveň ich poskytovanie je zahrnuté pod poskytovanie „*reklamy*“ ako všeobecne pomenovanej kategórie služieb. Prihlásené tovary zverejneného označenia a služby oboch starších ochranných známk môžu mať rovnakého poskytovateľa, účel a spotrebiteľskú verejnosť, preto sú podobné v nízkej miere.

Ostatné tovary prihlásené v triede 16 „*baliaci papier; plastové bublinové fólie na balenie; časopisy (periodiká); netextilné etikety; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kartón, lepenka; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; tlačené publikácie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; katalógy*“ sú papiernickým tovarom, tlačovinami a obalovými materiálmi, ktoré majú iný obchodný pôvod, účel použitia aj distribučné kanály ako tovary zapísané pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triedach 32 a 33, teda rôzne nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov a alkoholické nápoje, preto ide o nepodobné tovary. Uvedené tovary zverejneného označenia a služby oboch starších ochranných známk zapísané v triede 35 sa takisto líšia výrobcami či poskytovateľmi, účelom ich poskytovania aj distribučnými kanálmi, keďže služby starších ochranných známk sa týkajú podnikateľských a obchodných aktivít, reklamy, manažmentu a predaja tovarov iných, ako sú tovary prihlásené v triede 16. Prihlásené tovary a služby starších ochranných známk sú preto nepodobné.

Zverejnené označenie je v triede 33 prihlásené pre tovar – „*slivovica*“ a obe staršie ochranné známky sú v rovnakej triede zapísané pre „*alkoholické nápoje okrem piva*“, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňajú konkrétny druh alkoholického nápoja, pre ktorý je zverejnené označenie prihlásené. Uvedené tovary sú zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej,

fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti 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 sú zhodné a v nízkej miere podobné tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, pričom tovary v triede 33 sú určené dospeléj populácii, keďže ide o alkoholické nápoje. Pozornosť spotrebiteľskej verejnosti je v prípade takýchto tovarov priemerná.

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a tretia staršia ochranná známka sú nepodobné zo všetkých skúmaných hľadísk a s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je zverejnené označenie podobné v nízkej a minimálnej miere z vizuálneho hľadiska a v nízkej miere z fonetického hľadiska. Sémanticky sa porovnávané označenia líšia. Vzhľadom na prvky, ktoré tvoria zverejnené označenie

TATROVKA



a prvú staršiu ochrannú známku „TATRATEA“ a druhú staršiu ochrannú známku TATRATEA, je dôvodné predpokladať, že nimi vyvolaný celkový dojem dokáže spotrebiteľ bezpečne odlišiť aj napriek tomu, že by sa s nimi mohol stretnúť ako s označeniami nielen v nízkej miere podobných tovarov, ale aj zhodných tovarov. Spotrebiteľovu pozornosť vo zverejnenom označení upúta slovný prvok „TATROVKA“, ktorý vďaka jeho dominantnému vyhotoveniu, ale v súvislosti s prihlásenými tovarmi aj nezvyčajnej asociácii s vozidlom, utkvie spotrebiteľom v pamäti, zatiaľ čo v prvej a druhej ochrannej známke takáto rola prislúcha úplne odlišným prvkom. Prvá staršia ochranná známka je jednoduchým slovným označením odkazujúcim významovo na tatranský čaj a v druhej staršej ochrannej známke je najvýraznejším a zapamätateľným prvkom predovšetkým jedinečne stvárnené písmeno „T“.

Namietateľ vo svojej argumentácii poukázal aj na to, že jeho ochranné známky tvoria známkový rad. Zdôraznil vžitost' ochrannej známky na trhu a uviedol, že jeho spoločnosť pôsobí na trhu s označeniami so slovným prvkom „TATRA, Tatranský“ od roku 2004 až do súčasnosti a jeho kľúčovým produktom je „TATRATEA“, ktorý sa v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022 stal najdôveryhodnejšou značkou v kategórii alkohol na Slovensku. Namietateľ v danej súvislosti uviedol internetový odkaz <https://doveveryhodneznacky.sk/najdoveveryhodnejsieznacky-2022/>. Po otvorení tohto odkazu možno vidieť stránku s informáciou, že sú predstavené „výsledky najrozsiahlejšieho prieskumu zameraného na spotrebiteľskú dôveru značiek rýchloobratkového a spotrebného tovaru, automotive, lekárenských produktov, služieb a inštitúcií. Tento prieskum bol realizovaný v rámci programu Dôveryhodné značky 2022 v spolupráci s výskumnou agentúrou NielsenIQ.“ Z uvedenej webovej stránky je takisto zrejmé, že organizátorom podujatia je spoločnosť Atoz marketing, obsiahnuté sú fotografie z galavečera, konaného 1.12.2022, a prehľad víťazných značiek. V prehľade je ako prvá zobrazená kategória alkohol a pod určením kategórie je uvedené TATRATEA a vyobrazená je druhá staršia ochranná známka. Na stránke je možné vyhľadať ďalšie informácie o programe, histórii, partneroch podujatia a tiež tlačovú správu z podujatia. Namietateľ síce bližšie neobjasnil uvedené obsiahnuté údaje, ale zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že prihláška zverejneného označenia bola podaná 16.8.2022 a uvedené výsledky boli vyhlásené 1.12.2022, teda po rozhodnom dátume. Ak namietateľ tvrdí zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť niektorej z jeho ochranných známk, jeho argumenty je nutné preukázať predložením relevantných dôkazných prostriedkov z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Ak by aj bola zohľadnená skutočnosť, že vyhlásenie výsledkov sa vzťahuje na celé obdobie roka 2022, nijakým spôsobom z uvedeného internetového odkazu nevyplývajú konkrétne skutočnosti odohrávajúce sa v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, aby bolo možné konštatovať mieru povedomia spotrebiteľov o starších ochranných známkach, či namietateľom tvrdenú ich vžitost'. V súvislosti s pôsobením namietateľa od roku 2004 a získaním ocenení v rokoch 2019, 2020 a 2021 nebola obsiahnutá žiadna informácia ani predložený dôkaz. Namietateľ konštatoval, že uvedené je výsledkom dlhoročnej intenzívnej práce na budovaní značky, obrovského množstva energie a času, ako aj sústavných a vysokých investícií do reklamy a marketingu. Produkty v triede 33 s označením „TATRA-“ sú podľa namietateľa asociované práve s jeho firmou. Namietateľ tiež uviedol, že sprístupnil svoje výrobné priestory širokej verejnosti formou exkurzií, čo prehĺbilo asociáciu produktov s označením „TATRA-“ s ním. Uvedené argumenty namietateľ

nepodložil žiadnym dôkazom. Navyše, namietateľ nepreukázal existenciu známkového radu na trhu s kolíznymi tovarmi, internetový odkaz nie je dôkazom o používaní minimálne troch ochranných známk namietateľa tvoriacich známkový rad tak, ako to vyžaduje európska i národná prax v známkovoprávnej oblasti. Nie je známy rozsah používania ochranných známk namietateľa na trhu, ani dosiahnutý podiel na trhu v oblasti alkoholických nápojov a ani s tým súvisiaca miera oboznámenia sa spotrebiteľov s ochrannými známkami namietateľa.

Podľa namietateľa rovnaké začiatky slovných prvkov porovnávaných označení a vyobrazenie srdca vo zverejnenom označení môžu utvrdiť váhajúceho spotrebiteľa v tom, že ide o produkt namietateľa. Toto konštatovanie namietateľ nepreukázal a z detailného porovnania označení pri zohľadnení všetkých relevantných skutočností nie je možné dospieť k rovnakému záveru.

Ani namietateľom vyzdvihované špecifické podmienky, v ktorých sa spotrebiteľ s označeniami alkoholických nápojov stretáva, nepredstavujú reálne riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu. Okrem nutnosti porovnávať označenia v podobe, v akej sú prihlásené a zapísané, je potrebné poukázať na skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje dostatok prvkov, ktorými sa stáva odlišiteľným označením z pohľadu spotrebiteľa, bez ohľadu na zhoršené vizuálne či zvukové podmienky, od ochranných známk namietateľa. Namietateľ sa odvolal aj na bežné skracovanie označení alkoholických nápojov, neuviedol však a ani nie je reálne odvoditeľná prípadná skrátená podoba slovných prvkov zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktorá by mohla vzniknúť a viesť k ich zámene.

Namietateľ napriek tomu, že dominantným prvkom zverejneného označenia je graficky upravený slovný prvok „TATROVKA, v prípade druhej staršej ochrannej známky je to ornamentálne písmeno „T“ a prvú staršiu ochrannú známku tvorí len slovný prvok „TATRATEA“, uviedol, že pre relevantnú skupinu spotrebiteľov je rozhodujúci dominantný prvok označenia „TATR-“, ktorý spôsobí podobnosť celkového dojmu a priemerný spotrebiteľ tak nedokáže vylúčiť zámenu vo vzťahu k zhodným alebo podobným tovarom v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S názorom namietateľa sa nemožno stotožniť, časť slovných prvkov označenia „TATR-“ rozhodne nie je dominantným ani samostatne vnímaným prvkom a označenia obsahujú dostatok už uvedených odlišných prvkov.

Namietateľom tvrdené skutočnosti neboli preukázané, a preto uplatnenie ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nemožno považovať za dôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známk zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
 - neoprávnene ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

Namietateľ v predložennom tlačive na podanie námietok síce dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označil, ale v odôvodnení podaných námietok sa k nemu nevyjadril a ani nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by dôvodnosť uvedeného ustanovenia preukázal. Odôvodnenie ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach obsahovalo internetový odkaz, ktorého obsah bol zhodnotený v predchádzajúcej časti rozhodnutia, ale ten nepredstavuje naplnenie žiadnej z podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené, skúmanie naplnenia kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je neopodstatnené, a preto námietkam na ňom založeným nie je možné vyhovieť.

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

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica