



Banská Bystrica 7. októbra 2016  
POZ 2368-2013 II/92-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. februára 2015 namietateľom AGRANO AG, Ringstr. 19, CH-4123 Allschwil, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVA, Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2368-2013/N-173-2014/Lut. z 18. decembra 2014 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „Adano“, č. spisu POZ 2368-2013, do registra ochranných známk, prihlasovateľa ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, v konaní zastúpeného kanceláriou Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2368-2013/N-173-2014/Lut. z 18. decembra 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2368-2013/N-173-2014/Lut. z 18. decembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „Adano“, č. spisu POZ 2368-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkali sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 1406933 „AGRANO“ (ďalej „staršia ochranná známka“), na základe ktorej existuje pravdepodobnosť zámény s prihláseným označením na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény, pretože zistené rozdiely medzi nimi a celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Uvedené vyplynulo z toho, že porovnávané označenia sú kombinované, pričom slovné prvky „Adano“ verzus „AGRANO“ v označeniach patria medzi krátke a z vizuálneho i sémantického hľadiska boli vyhodnotené ako nepodobné. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že grafický prvok staršej ochrannej známky (klas obilia) dopĺňa jej sémantický význam, čo spôsobuje pre spotrebiteľa v kombinácii s ostatnými odlišnými prvkami aj iný vizuálny vnem. Uvedené stačí na potlačenie čiastočnej fonetickej podobnosti označení a celkovo porovnávané označenia možno považovať za nepodobné. K záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámény dospel prvostupňový orgán napriek skutočnosti, že väčšina porovnávaných tovarov a služieb bola vyhodnotená ako zhodné a podobné. V závere prvostupňový orgán ešte uviedol, že aj možnosť asociácie porovnávaných označení je vylúčená, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný prvok, ktorý by mohol vyvolať asociáciu medzi nimi.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom spochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ v úvode odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že rozdielna grafická úprava spolu s použitím odlišných písmen na ďalších pozíciách v slove nedovolí spotrebiteľovi uvedomiť si podobnosť ostatných písmen, a preto aj pri bežnej pozornosti venovanej označeniam je rozdielnosť medzi porovnávanými označeniami dobre postrehnuteľná, zapamätateľná a zároveň neprehliadnuteľná. Naopak uviedol, že priemerný spotrebiteľ relatívne krátke označenia prečíta ako celok (berúc do úvahy, že grafické prvky sú u oboch označení nedištinkívne a slovné prvky jednoznačne dominantné) a drobné odlišnosti v strede označení si nevšimne. Tento argument podporil odkazom na rozhodnutie Boards of Appeal č. R 819/2000-3 z 12. septembra 2001 vo veci FUCHS/FOX'S a rozhodnutie Boards of Appeal č. R0622/1999-3 vo veci CODEROL/CODIDOL z 3. apríla 2001. Namietateľ ďalej poukázal na prvostupňovým orgánom konštatovanú nižšiu, prípadne priemernú pozornosť spotrebiteľov v tomto prípade, v dôsledku čoho konštatoval, že spotrebiteľ si drobné rozdiely v strede slovných prvkov nevšimne a prečíta ich ako zameniteľne podobné slová.

Nakoľko prvostupňový orgán považoval porovnávané označenia za relatívne krátke, namietateľ v tejto súvislosti opätovne poukázal na rozhodnutie Boards of Appeal č. R 819/2000-3 z 12. septembra 2001 vo veci FUCHS/FOX'S, v zmysle ktorého u krátkych slov pozostávajúcich z takmer rovnakého počtu písmen a začínajúcich a končiacich rovnakými písmenami, priemerný spotrebiteľ vidí slová ako celok a nečíta ich písmeno po písmene. Už len skutočnosť, že dominantné slovné prvky kolíznych označení začínajú a končia rovnakými písmenami a pozostávajú z takmer rovnakého počtu písmen, ich robí podobnými.

V spojitosti s odkazom prvostupňového orgánu na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T/273-02 z 20. apríla „CALYPSO/CALPICO“, v zmysle ktorého ak ide o relatívne krátke označenia, stredové prvky sú rovnako dôležité ako prvky na začiatku alebo na konci označení, namietateľ uviedol, že v prípade označení CALYPSO vs. CALPICO bola stredová časť tvorená z troch písmen „YPS“, resp. „PIC“, čo je v porovnaní s predmetným prípadom podstatný rozdiel, keďže odlišné sú iba písmená („D“ vs. „GR“) a nie celé slabiky. V tejto časti taktiež odkázal na rozhodnutie Boards of Appeal č. R0622/1999-3 vo veci CODEROL/CODIDOL, kde okrem iného bolo uvedené, že tieto označenia síce majú stredné písmená odlišné, avšak pozornosť priemerného spotrebiteľa bude patriť s najväčšou pravdepodobnosťou počiatočným písmenám, ktoré sú v danom prípade identické.

Z vyššie uvedených skutočností podľa namietateľa vyplýva záver, že nakoľko sa porovnávané označenia posudzujú ako celok, medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je zrejma vizuálna podobnosť a zameniteľnosť.

Pri posúdení kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ poznamenal, že pri vyslovení porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom nie sú prvostupňovým orgánom konštatované rozdiely v druhej slabike predmetných označení dostatočné na to, aby potlačili ich podstatnú fonetickú podobnosť. Rozdielne stredové písmená „d“, resp. „gr“ môžu byť v bežnej reči a vyslovovaní označení ako celku s rovnakým začiatkom aj koncom prepočítané. Na základe uvedeného namietateľ uviedol, že z pohľadu bežného spotrebiteľa majú porovnávané označenia nie určitú, ale podstatnú fonetickú podobnosť.

V rámci sémantického hľadiska namietateľ nesúhlasil s argumentom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ bude automaticky spájať označenie „AGRANO“ so slovami ako „agrobiznis, agrofarma“ a pod. Vyslovil názor, že pre priemerného spotrebiteľa budú podobné fantazijné slová „AGRANO“ a „ADANO“ evokovať talianske slová (resp. tovary talianskeho pôvodu), ktoré často končia časťou „ANO“. Na základe toho namietateľ priznal fantazijným slovám „AGRANO“ a „ADANO“ určitú významovú podobnosť.

Ďalej namietateľ poukázal na konštatovanie prvostupňového orgánu, že kolízne tovary a služby v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno označiť za zhodné a podobné, s výnimkou tovarov a služieb, ktoré boli špecifikované v napadnutom rozhodnutí. Taktiež poznamenal, že ak sa zoberie do úvahy vzájomná závislosť medzi relevantnými faktormi, t. j. medzi podobnosťou kolíznych označení a podobnosťou tovarov a služieb, nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byť prevážený vyšším stupňom podobnosti medzi označeniami, resp. známkami a naopak. V tomto prípade, ak prvostupňový orgán pripustil zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb, a ak sa vezme do úvahy

podstatná fonetická a vizuálna podobnosť porovnávaných označení, existuje podľa namietateľa riziko zámény podobne označených tovarov bežnej spotreby.

V závere namietateľ ešte raz skonštatoval, že prihlásené označenie je zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou, a že z dôvodu podobnosti tovarov a služieb je takmer istá pravdepodobnosť ich zámény na strane širokej spotrebiteľskej verejnosti. Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol prihlášku kombinovanej ochrannej známky „Adano“, číslo spisu POZ 2368-2013, pre všetky tovary v triede 30 s výnimkou tovarov „káva, nepražená káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky“ a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s výnimkou služieb „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kávou, kávovými náhradkami, soľou, horčicou, octom, konzumným ľadom, sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v tejto triede; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby“.

Prihlasovateľ sa v úrade určenej lehote, t. j. do 9. júna 2015 k podanému rozkladu nevyjadril. Jeho vyjadrenie o rozklade bolo úradu doručené až 2. júla 2015 (na poštovú prepravu 1. júla 2015), a teda sa naň pri rozhodovaní o rozklade nebude prihliadať.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Adano“, číslo spisu POZ 2368-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17. decembra 2013 prihlasovateľom ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, a zverejnená vo vestníku úradu 2. apríla 2014 pre tovary „arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; bonbóny; chuťovky na báze cereálií; cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cestá; cestá na koláče; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória (kávová

náhradka); kandizovaný cukor; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čokoládová pena; čokoládové nápoje; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie; fondán; glukóza na kulinárske účely; upravený glutén (potraviny); gluténové prísady na kuchárske účely; chalva; chlieb; chuťové prísady; chuťovky na báze ryže; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); lúpaný jačmeň, mletý jačmeň; múka z jačmeňa; múčne jedlá; jedlá z rezancov; jemné pečivo; jogurty mrazené; kakao; kakaové nápoje; karamelky; káva; nepražená káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; keksy; koláče s plnkou; krekerky (slané pečivo); anglický krém; krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky; kuskus; kvasnice; lanové semená (potraviny); lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); makaróny; mandľové cukrovinky; mandľové pyštekky; marcipán; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové nápoje; mrazené polevy na koláče; múčne jedlá; výrobky z múky; múka; müsli; nekysnutý chlieb; niťovky; prípravky z obilnín; oblátky; ovocné omáčky; ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos mletý ovos; ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; pastilky (cukríky); sóda bikarbóna na pečenie; prášok do pečiva; pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové zákusky (cukrovinky); perníky, medovníky; pirôžky s mäsom; pizza; pralinky; prášky na výrobu zmrzliny; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou esencií; prísady do zmrzlín (spojivá); pšeničná múka; puding, pukance; kukuričné pukance; quiches (pečivo); ravioly; rezance; ryžové koláče; ságo; sendviče, prírodné sladidlá; sladké drievka (cukrovinky); slíže; sójová múka; strúhanka; sucháre; sušienky; syrové sendviče (cheeseburgers); šerbety (zmrzlinové nápoje); škrob (potrava); prípravky na stuženie šľahačky; špagety; tacos; tapioková múka (potrava); tortilly; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); kukuričné vločky; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzliny; sladké žemle; žuvačky“ v triede 30 a služby „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi: káva, čaj, kakao a kávové náhradky, ryža, tapioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, pekárské a cukrárske výrobky; zmrzliny, cukor, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky, koreniny, konzumný ľad; sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v tejto triede; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ AGRANO AG, Ringstr. 19, CH-4123 Allschwil, Švajčiarsko je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 1406933 „AGRANO“, s právom prednosti od 1. decembra 1999, ktorá je zapísaná pre tovary „substances for preserving foodstuffs, enzyme preparations of animal, plant and bacterial origin; emulsifying agents, emulsions, stabilisers and thickening agents of animal and plant origin; starch and starch preparations for human consumption, starch and starch products being foodstuffs, namely

*swell-starch, dextrose, starch syrup, maltodextrins and torrefaction dextrins; bacterial cultures*“ (látky na konzervovanie potravín, enzymatické prípravky živočíšneho, rastlinného a bakteriálneho pôvodu; emulgátory, emulzie, stabilizátory a zahusťovadlá živočíšneho a rastlinného pôvodu; škrob a škrobové prípravky pre ľudskú spotrebu, škrob a škrobové výrobky ako potraviny, a to napučný škrob, glukóza, glukózový sirup, pražené maltodextríny a dextríny; bakteriálne kultúry) v triede 1, „*food dyes, roast malt, malt colorants, baking malt, caramel; preparations for browning and glazing pastries*“ (potravinárske farbivá, pražený slad, sladové farbivá, pekársky slad, karamel; prípravky pre hnednutie a zasklenie pečiva) v triede 2, „*powdered egg whites, fat for greasing baking tins and baking trays; egg products for food and preparations containing egg in solid or paste form for making pastries and confectionery; milk products for baking, namely preparations containing milk protein in broken down or natural form, including combined with other milk components; oils and fats (including combined with emulsifying agents) being separating agents for use by bakeries and cake shops*“ [práškové vaječné bielka, tuk na vymastenie formy na pečenie a plechov na pečenie; vaječné výrobky pre potraviny a prípravky obsahujúce vajcia v pevnej forme alebo vo forme pasty na výrobu pečiva a cukrovíniiek; mliečne produkty vyrobené pomocou pekárenskej techniky, a to produkty s otvorenými alebo negatívnymi mliečnymi bielkovinami, aj v kombinácii s inými zložkami mlieka; oleje a tuky (aj v kombinácii s emulgátormi) ako separátor pre použitie v pekárňach a cukrárňach] v triede 29, „*powdered cream, binding agents for foodstuffs, baking aids, pastes for tarts and biscuits, baking powder, flavourings for foodstuffs, including essential oils; foodstuffs (cereal products and raw cereal materials); semi-finished products for making pastries, consisting mainly of cereal preparations and/or chips (cereal products) and/or leavening preparations for baking and/or leavening preparations for dough and/or emulsifying agents and/or spices, and preparations for filling, coating and decoration thereof; preserved leaven preparations, preserved fillings, preserved baking preparations and preserved decorating preparations; spice mixtures for making pastries and confectionery; flour, swell-starch flour, including such flours containing amylase; baking mixtures and semi-prepared flour mixtures for baking; baking preparations for making pastries and confectionery with a cereal product base, including combined with sugar, sugar substances (including dextrose, fructose, lactose), milk, milk products, fats, emulsifying agents, edible acids and minerals; dough leavening substances, leaven, baking powder; bacterial cultures; pastry and confectionery; baking, filling, decorating, coating and glazing mixtures for pastries and confectionery; preparations for making pastries and basic mixtures; semi-finished products for pastries and confectionery, made from edible fats, sugar, cocoa, emulsifying agents, powdered milk; powdered egg, sugar syrup, starch syrup and/or honey, and preparations made from nuts and/or almonds; yeast and yeast preparations; chocolate goods and sweets, chocolate, vanilla sugar; vanilla, auxiliary preparations for making tarts, setting preparations for tart fillings, preparations for baking cakes and tarts, in particular glaze, preparations for stiffening tart bases; cream for cakes in the form of liquids or pastes; powdered cream for tarts*“ [sušená smotana, spojivá pre potraviny, pomôcky na pečenie, pasty na koláče a sušienky, prášok do pečiva, dochucovadlá pre potraviny, vrátane esenciálnych olejov; potraviny (výrobky z obilnín a polotovary z obilnín; polotovary na výrobu pečiva skladajúce sa prevažne z obilných prípravkov a/alebo čipsov (výrobky z obilnín) a/alebo kypriace prípravky na pečenie a/alebo kvasenie, prípravky na cestá a/alebo emulgátory a/alebo korenie, prípravky na plnenie, natieranie a dekoráciu z nich; sušené kypriace prípravky, sušené plnky, sušené prípravky na pečenie a sušené zdobiace prípravky; koreniate zmesi na výrobu pečiva a cukrárskych výrobkov; múka, múka s obsahom kypriacich prípravkov, vrátane takých múčok, ktoré obsahujú amylázu; zmesi na pečenie a polopripravené múčne zmesi na pečenie; prípravky na výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov na báze obilnín, zahŕňajúce kombináciu s cukrom, cukrovými látkami (vrátane dextrózy, fruktózy, laktózy), mliekom, mliečnymi výrobkami, tukmi, emulgátormi, jedlými kyselinami a minerálmi; kypriace prípravky na cesto, kvasnice, prášok do pečiva; bakteriálne kultúry; pekárske a cukrárske výrobky; zmesi na pečenie, zmesi na plnenie, zmesi na zdobenie, zmesi na natieranie a glazovanie pre pekárske a cukrárske výrobky; prípravky na výrobu ciest a základných zmesí; polotovary pre pekárske a cukrárske výrobky, vyrobené z jedlých tukov, cukru, kakaa, emulgátorov, sušeného mlieka, sušených vajec, cukrového sirupu, glukózového sirupu a/alebo medu, a prípravky vyrobené z orechov a/alebo mandlí, kvasnice a kvasnicové prípravky; čokoládové výrobky a cukrovinky, čokoláda, vanilkový cukor; vanilka, pomocné prípravky na výrobu tort, tvrdnúce prípravky na tortové plnky, prípravky na pečenie koláčov a tort, najmä glazúry, prípravky na stuženie tortových základov; krémy do koláčov vo forme tekutín alebo pást, sušená smotana pre torty] v triede 30 a „*malt preparations for baking, in particular malt flour, malt extract, roast malt flour, including all the aforesaid baking preparations in mixtures and/or with inorganic substances added; fruit, lemon peel*“ (sladové prípravky na pečenie, najmä sladová múka, sladový výťažok, pražená sladová múka, všetky uvedené prípravky aj v zmesiach a/alebo s pridanými anorganickými látkami; ovocie, citrónová kôra) v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Konkrétne spochybnil posúdenie porovnávaných označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického.

Pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sú hodnotené podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb.

Podané námietky boli uplatnené voči všetkým tovarom a službám nárokoványm prihlasovateľom. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych tovarov a služieb vyhodnotil prihlásené tovary „káva, nepražaná káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky“ a prihlásené služby „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kávou, kávovými náhradkami, soľou, horčicou, octom, konzumným ľadom, sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v tejto triede; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; aranžovanie výkladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby“ ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Ostatné prihlásené tovary a služby považoval za zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať, a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán v rámci posúdenia porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk konštatoval, že z vizuálneho hľadiska nie sú označenia podobné, po fonetickej stránke im priznal určitú mieru fonetickej podobnosti a pri sémantickom hľadisku uviedol, že sú významovo odlišné.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania v preskúmanom prípade je kombinované označenie s kombinovanou ochrannou známkou. Prihlásené označenie pozostáva z čiernej elipsy, v ktorej je biely nápis „Adano“. Ľavá časť začiatočného písmena „A“ je pritom predĺžená tak, že pokračuje popod celé slovo, a následne sa stáča opačným smerom, pričom lemuje celú elipsu. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „AGRANO“, kde každé písmeno je umiestnené v samostatnom obdĺžniku, pričom jednotlivé písmená sa pravidelne striedajú tak, že prvé písmeno je svetlé na tmavom podklade, nasleduje tmavé písmeno na svetlom podklade, zase svetlé na tmavom podklade atď. Navyše prvé písmeno „A“ je doplnené klasom obilia. Napriek skutočnosti, že slovné prvky v porovnávaných označeniach zhodne obsahujú na začiatku slov písmeno „A“, ako aj koncovku

„ano“, resp. „ANO“, je nutné považovať ich celkový vizuálny dojem za nepodobný. Vyplýva to zo skutočnosti, že obidve označenia obsahujú aj ďalšie odlišné prvky, ktoré sú spôsobilé ich vizuálny vnem odlišiť. Nejde len o odlišné písmená „d“, resp. „GR“, ale aj o podstatne odlišné grafické prvky (čierna elipsa vs. tmavé a svetlé obdĺžniky spolu spojené a obilný klas). Celková koncepcia všetkých týchto prvkov (slovných aj obrazových) tvoriacich kolízne označenia je tak odlišná, že na jej základe je možné konštatovať vizuálnu nepodobnosť porovnávaných označení. V tejto spojitosti je potrebné ešte uviesť, že namietateľ pri svojej argumentácii označil obrazové prvky za nedištingtívne a svoje porovnanie zameral len na samotné slová. S takýmto porovnaním však nie je možné sa stotožniť, nakoľko každé označenie je potrebné posudzovať ako celok. Ak v niektorom označení je aj obsiahnutý prvok, ktorý samostatne je možné považovať za menej dištingtívny, automaticky to neznamená, že v spojení s ďalšími prvkami (slovnými alebo obrazovými) pri posúdení celkového vizuálneho vnemu je nutné ho z daného posúdenia vynechať, ako to urobil namietateľ.

Pri argumentácii o údajnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení sa namietateľ odvolal aj na rozhodnutia Boards of Appeal č. R 819/2000-3 z 12. septembra 2001 vo veci FUCHS/FOX'S a č. R 0622/1999-3 vo veci CODEROL/CODIDOL z 3. apríla 2001. K tomuto orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že namietateľom uvedené prípady nie sú relevantné pre posúdenie vizuálneho hľadiska v tomto konkrétnom prípade, pretože vo veci FUCHS/FOX'S, ako aj vo veci CODEROL/CODIDOL išlo o posúdenie slovných označení, kým predmetom posúdenia v preskúvanom prípade sú kombinované označenia.

Pri fonetickom hľadisku je možné konštatovať, že obidve označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. V prípade prihláseného označenia bude teda zvukový vnem „adano“, v prípade staršej ochrannej známky „agrano“. Je potrebné zdôrazniť, že v obidvoch prípadoch ide o krátke slovné prvky, kde podstatná odlišnosť hlások „d“ vs. „gr“ je schopná zabezpečiť odlišný zvukový vnem celých slovných prvkov. Napriek tomu však na základe zhodnej výslovnosti prvej hlásky „a“, ako aj koncovky „ano“ je možné porovnávaným označeniam priznať určitú mieru fonetickej podobnosti. Namietateľ argumentoval tým, že rozdielne hlásky „d“ vs. „gr“ môžu byť v bežnej reči prepočuté, preto v tomto prípade ide o podstatnú fonetickú podobnosť. S týmto argumentom sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Naopak zastáva názor, že je nepravdepodobné, aby v krátkych označeniach bolo jedno alebo dve písmená prepočuté. Takáto situácia môže nastať skôr pri reprodukovani dlhších slovných prvkov, resp. v prípade kratších označení vtedy, ak ich odlišné hlásky sú nejakým spôsobom podobné. V tomto prípade však nejde ani o dlhšie slovné prvky, ani o hlasovo príbuzné hlásky.

V prípade posúdenia prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z hľadiska sémantického namietateľ odmietol názor prvostupňového orgánu, že v súvislosti so slovom „AGRANO“ si spotrebiteľ vytvorí súvis so slovom „agrárny“ (súvisiaci s poľnohospodárstvom). Naopak uviedol, že slová „Adano“ a „AGRANO“ na základe koncovky „ano“, resp. „ANO“ si bude spotrebiteľ spájať s talianskym pôvodom, preto sú významovo podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s týmito argumentmi namietateľa a uvádza, že tvrdenie prvostupňového orgánu o vytvorení si súvisu slova „AGRANO“ so slovom „agrárny“ (súvisiaci s poľnohospodárstvom) podporuje aj skutočnosť, že nad prvým písmenom „A“ je znázornený obilný klas, ktorý jednoznačne poukazuje na oblasť poľnohospodárstva. Slovo „Adano“ je možné považovať za fantazijné, ktoré pre bežného spotrebiteľa nepredstavuje žiadny význam. Na základe uvedeného je potrebné porovnávané označenia považovať za významovo nepodobné.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, a to že v predmetnom prípade je ním široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby a s nimi súvisiace služby. Pre uvedené tovary a služby je charakterizovaná nižšia cenová náročnosť, a preto bude stupeň pozornosti spotrebiteľa pri výbere tovarov nižší, prípadne priemerný.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu konštatuje, že vizuálna a sémantická odlišnosť prihláseného označenia a len určitá miera fonetickej podobnosti spôsobená rovnakými písmenami „A“ a „ano“, resp. „ANO“ na začiatku a na konci ich slovných prvkov, nevedie ani pri nižšej až priemernej miere pozornosti spotrebiteľa k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení, a to ani v prípade ich použitia na zhodných alebo podobných tovaroch a službách. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou je založená len na rovnakých písmenách „A“ a „ano“, resp. „ANO“ v jednotlivých slovných prvkoch. Je potrebné zdôrazniť, že porovnávané označenia obsahujú aj

d'alsie odlišné písmená a grafické prvky, ktoré v celkovom kontexte ovplyvnia ich celkový dojem. V predmetnom prípade je preto možné konštatovať, že spotrebiteľ prihlásené označenie dokáže od staršej ochrannej známky odlišiť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Mária Holoubková  
Patentová a známková kancelária  
Krčméryho 14  
811 04 Bratislava

II.  
Advokátska kancelária  
JUDr. Katarína Segečová, s. r. o.  
Digital Park II  
Einsteinova 23  
851 01 Bratislava