



Banská Bystrica 4. 8. 2017  
POZ 1984-2014/II-57-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. septembra 2015 prihlasovateľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1984-2014/N-101-2015/Lut. zo 7. augusta 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „TATRUM“, č. spisu POZ 1984-2014, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Karloff, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer (ďalej „namietateľ“) a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, 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 1984-2014/N-101-2015/Lut. zo 7. augusta 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1984-2014/N-101-2015/Lut. zo 7. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „TATRUM“, č. spisu POZ 1984-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška ochrannej známky bola ako celok zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 010281103 „TATRA RUM“ a staršej slovnej národnej ochrannej známky č. 232031 „TATRA RUM“, ktoré sú obe zapísané pre zhodné a podobné tovary a majú skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie. V prípade prihláseného označenia a starších ochranných známok možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény, pretože ide o označenia podobné v značnej miere z vizuálneho i z fonetického hľadiska a v istej miere aj zo sémantického hľadiska, pričom tovary („*liehoviny; destiláty*“ vs. „*alkoholické nápoje vyrobené z cukrovej trstiny, najmä rum*“), pre ktoré sú označenia prihlásené/zapísané, sú zhodné, resp. podobné. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti uviedol, že viaceré rovnaké znaky porovnávaných označení (zhodný začiatok i koniec označení) majú za následok to, že tieto označenia budú pôsobiť podobným celkovým dojmom a zistený rozdiel v strede označení nedokáže vylúčiť ich zámenu vo vzťahu ku zhodným, resp. podobným tovarom, a to aj pri zohľadnení priemernej až vyššej pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť (široká skupina dospelých populácie, ktorá kupuje alkohol) venuje nákupu či výberu dotknutých tovarov. Z uvedených dôvodov je preto podľa prvostupňového orgánu pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ si porovnávané označenia zamení, resp. sa môže domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide o ďalšie z označení namietateľa určené pre jeho nový rad alkoholických výrobkov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že sa nemôže stotožniť s porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známk. Podľa jeho názoru celkový dojem z porovnávaných označení je odlišný a označenia sú odlišiteľné aj za predpokladu ich vzájomnej koexistencie na rovnakom trhu s alkoholickými nápojmi.

Prihlasovateľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o tom, že prihlásené označenie „TATRUM“ je označením fantazijným, spochybnil však možnosť, že spotrebiteľ v tomto slove v spojení s prihlásenými tovarmi rozpozna pomenovanie alkoholického nápoja a v jeho povedomí toto označenie tiež vyvolá asociáciu s Tatrami ako pohorím. Podľa názoru prihlasovateľa spojenie prvkov „tatr“ a „um“ vytvára celkom nové slovo bez významu, ktoré nie je slovom slovenskej slovnej zásoby. Ak zo znenia starších ochranných známk je jednoznačne zrejmé, že ide o označenia pre alkoholický nápoj – konkrétne rum, ktorý pochádza z Tatier, takýto záver nemožno aplikovať na prihlásené označenie a pripisovať mu takýto význam.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nedostatočne prihliadal na skutočnosť, že základný a najmarkantnejší rozlišovací prvok oboch označení spočíva v počte slov, ktoré označenie tvoria. Kým staršie ochranné známky sú tvorené dvomi slovami, ktoré stoja samostatne a majú aj každé vlastný význam, prihlásené označenie tvorí len jedno slovo. Súčasne prihlasovateľ zdôraznil, že v prípade krátkych označení môžu aj malé rozdiely viesť k odlišnému celkovému dojmu. V tomto prípade teda rozdiel v dvoch písmenách („R“ a „A“), ktorý je rozdielom celej jednej slabiky, resp. rozdiel v jednej tretine označení podľa počtu písmen, ktoré tvoria porovnávané označenia, je podľa prihlasovateľa postačujúci pre odlišenie označení.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s porovnaním označení z fonetického hľadiska, pričom uviedol, že označenia znejú odlišne. Zvukový vnem prihláseného označenia je kratší, toto označenie sa vysloví v podstate „na jeden dych“. Staršie ochranné známky sú dvojslovné, pričom obe slová „tatra“ aj „rum“ sú širokej verejnosti notoricky známe, teda sú ľahko odlišiteľné.

Celkovo sa teda podľa prihlasovateľa javí, že prvky spôsobujúce rozdielnosť oboch označení sú prevládajúce. Porovnávané označenia preto nie sú schopné na strane spotrebiteľov vyvolať nebezpečenstvo zámény. Súčasne je zrejmé, že vzhľadom na charakter tovarov (alkoholické nápoje), pre ktoré sa uvedené označenia budú používať, možno predpokladať vyššiu mieru obozretnosti spotrebiteľa pri ich výbere, čo je skutočnosť taktiež svedčiaca v prospech odlišiteľnosti označení.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil alebo zmenil a námietky v celom rozsahu zamietol.

Namietateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. novembra 2015 uviedol, že súhlasí s napadnutým rozhodnutím a trvá na námietkach podaných proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Namietateľ sa stotožnil so závermi prvostupňovým orgánom uskutočneného sémantického porovnania označení, pričom uviedol, že je pravdepodobné, že liehoviny označené prihláseným označením „tatrur“ bude spotrebiteľ spájať so slovom „rum“. Označenia je potrebné sémanticky posudzovať v spojení s tovarmi, čo sú v oboch prípadoch alkoholické nápoje.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych označení, keďže ide o krátke označenia, je pravdepodobné, že spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne pohľadom ako celok. Označenia majú na začiatku aj na konci rovnaké písmená, pričom sú určené pre rovnaké tovary (alkoholické nápoje), takže, aby ich spotrebiteľ rozoznal, musel by sa dobre sústrediť.

Z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval, že rozdiel v jednej slabike nemusí byť podstatný, navyše v situácii, keď majú označenia rovnaký začiatok i koniec. Prihlásené označenie aj staršie ochranné známky budú vyslovované ako jedno slovo „tatrur“ vs. „tatarur“.

V závere vyjadrenia o rozklade namietateľ poukázal na skutočnosť, že porovnávané označenia majú odlišiť tovary dvoch výrobcov alkoholických nápojov, čo v predmetnom prípade podľa jeho názoru nebude dobre možné, pretože ide o označenia podobné v značnej miere z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Tovary, ktoré majú niest tieto označenia sú takmer zhodné. To znamená, že bude dochádzať

ku pravdepodobnosti zámenny a spotrebiteľská verejnosť sa bude domnievať, že takto označované tovary pochádzajú od jedného podnikateľa alebo ekonomicky prepojených podnikateľov.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že je majiteľom celého známkového radu označení so slovným prvkom „tatra“ (tatranský), čo svedčí v prospech záveru, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide o ďalšie označenie namietateľa určené pre jeho nový rad výrobkov. Súčasne namietateľ poukázal na to, že slovenský trh s alkoholickými nápojmi nie je až taký rozsiahly, aby konkurenčné firmy o sebe nevedeli, navyše, prihlasovateľ mal možnosť urobiť si rešerš v príslušných dostupných registroch, a tak sa vyhnúť kolízii s označeniami namietateľa.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 (správny poriadok) 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „TATRUM“, č. spisu POZ 1984-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, podaná 11. novembra 2014 a zverejnená vo vestníku úradu 3. februára 2015 pre tovary „*liehoviny, destiláty*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, spoločnosť Karloff, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 010281103 „TATRA RUM“ s právom prednosti od 21. septembra 2011, zapísanej pre tovary v triede 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v triede 33 je zapísaná pre tovary „*alcoholic beverage made from sugar cane*“ (*alkoholické nápoje vyrobené z cukrovej trstiny*),
- slovnej národnej ochrannej známky č. 232031 „TATRA RUM“ s právom prednosti od 22. septembra 2011, zapísanej pre tovary v triede 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v triede 33 je zapísaná pre tovary „*alkoholické nápoje vyrobené z cukrovej trstiny, najmä rum*“ (ďalej „staršie ochranné známky“).

Prihlasovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a uviedol, že porovnávané označenia vyvolávajú odlišný dojem a sú odlišiteľné, a to aj za predpokladu ich vzájomnej koexistencie na rovnakom trhu s alkoholickými nápojmi.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pravdepodobnosť zámény v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si kolízne označenia v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény 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 vziať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

V súvislosti s porovnaním tovarov kolíznych označení prvostupňový orgán uviedol, že tovary prihláseného označenia „*liehoviny, destiláty*“ prihlásené v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známk zapísanými v tejto triede. Svoj záver odôvodnil tým, že pod pojmy „*liehoviny, destiláty*“ možno zaradiť rôzne typy alkoholických nápojov, teda aj alkoholické nápoje vyrobené z cukrovej trstiny. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s takýmto posúdením stotožňuje. Z dôvodu, že hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb nebolo osobitne spochybnené v podanom rozklade, záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov nebude predmetom bližšieho skúmania v rozkladovom konaní.

V súvislosti s posúdením podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V danom prípade sú predmetom porovnania slovné označenia, a to prihlásené označenie „TATRUM“ vs. označenie „TATRA RUM“, ktoré predstavuje staršie ochranné známky.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia a starších ochranných známk, prvostupňový orgán konštatoval zhodu v prvých štyroch písmenách „TATR-“ a koncových písmenách „-UM“ a rozdiel v stredových písmenách „A/R“. Podľa názoru prvostupňového orgánu použitie týchto dvoch rozdielnych hlások neovplyvní vizuálny vnem spotrebiteľa v takej miere, aby si uvedené rozdiely zapamätal, a to aj z toho dôvodu, že ide o hlásky, ktoré sa v porovnávaných označeniach už na iných pozíciách nachádzajú. Vzhľadom na zhodu väčšiny písmen v označeniach (šesť písmen z ôsmich), prvostupňový orgán konštatoval vizuálnu podobnosť označení vo vyššej miere.

S takýmto výsledkom vizuálneho posúdenia označení možno súhlasiť. Aj podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade sú porovnávané označenia vizuálne podobné v dôsledku zhodnej sekvencie písmen vytvárajúcich v prípade prihláseného označenia slovo „TATRUM“ a v prípade starších ochranných výraz „TATRA RUM“, kde rozdiel medzi nimi spočíva len v dvoch písmenách („R“ a „A“), ktoré uprostred prihláseného označenia v porovnaní so staršími ochrannými známkami chýbajú. Ide však, ako to uviedol už prvostupňový orgán, o písmená, ktoré sa v porovnávaných označeniach vyskytujú aj na iných pozíciách, čo oslabuje schopnosť uvedeného rozdielu porovnávané označenia v dostatočnej miere odlišiť. V danom prípade ide navyše o krátke slovné označenia, ktoré spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou obsiahne pri bežnom vnímaní ako jeden (homogénny) celok, preto z pohľadu ich vizuálneho vnímania nezohrá významnú skutočnosť to, že prihlásené označenie je tvorené jedným slovným prvkom a staršie ochranné známky pozostávajú z dvoch slov. Staršie ochranné známky vytvárajú jeden pojem a ich vizuálny vnem nie je diferencovaný napr. pridaním ďalších prvkov (grafikou), ktorá by mala za následok výraznejšiu odlišnosť od prihláseného označenia. Pri slovných označeniach sa vizuálne porovnanie zakladá predovšetkým na analýze počtu a sledu písmen, ktoré sú v tomto prípade veľmi podobné. V prospech vizuálnej podobnosti svedčí aj skutočnosť, že zhodné zloženie a zároveň aj usporiadanie písmen sa týka aj začiatku označení, ktorý je obvykle vnímaný s väčšou pozornosťou. Nemožno preto v tomto prípade súhlasiť s námietkou podávateľa rozkladu, že počet slov (jednoslovné označenie vs. dvojslovné označenie) a rozdiel v spomínaných dvoch

písmenách bude dostatočný na to, aby spotrebiteľia nevnímali tieto porovnávané označenia ako podobné z vizuálneho hľadiska. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prihlasovateľa zastáva naopak názor, že prvostupňový orgán správne posúdil podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska, a súhlasí s tým, že tieto ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné v značnej miere.

Pri fonetickom porovnaní označení prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov, a to staršie ochranné známky ako „tatra rum“ resp. spolu „tatarum“ a prihlásené označenie ako „tatum“ a ich zvukový vnem bude podobný v značnej miere. Prvostupňový orgán poukázal na zhodnú výslovnosť prvých štyroch a posledných dvoch hlások, v súvislosti s čím zdôraznil najmä zhodný začiatok zvukového vnemu, na ktorý je kladený prízvuk. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o značnej miere fonetickej podobnosti porovnávaných označení z dôvodov tak, ako ich uviedol prvostupňový orgán. Tento správne zohľadnil, že hoci dĺžka zvukového vnemu porovnávaných označení je rozdielna (tri slabiky starších ochranných známk vs. dve slabiky prihláseného označenia), zaznejú v ňom dve zhodné slabiky – a to prvá slabika „tat“ a posledná slabika „rum“. Obe tieto slabiky budú vyslovené zreteľne a ovplyvnia fonetický vnem (na prvej slabike je prízvuk, posledná slabika zaznie silnejšie vďaka zvučnosti spoluhlásky „r“). Navyše, je veľmi pravdepodobné, že obdobne ako prihlásené označenie aj staršie ochranné známky budú vyslovené ako jedno slovo „tatum“ vs. „tatarum“. Začiatok a koniec označení je tvorený rovnakými hláskami umiestnenými na rovnakých pozíciách, pričom sú medzi nimi zvukovo výrazné hlásky „t“ a „r“, ktoré vo veľkej miere ovplyvnia zvukový vnem. Z uvedených dôvodov možno považovať záver o značnej miere podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska za správny. Argument prihlasovateľa o tom, že obe slová v starších ochranných známkach sú širokej verejnosti známe a akákoľvek zmena vo výslovnosti zabezpečí, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať aj túto menšiu zmenu ako odlišujúcu nie je dôvodný. Uvedený argument vychádza z predpokladu, že označenia pozostávajúce zo známych slov budú menej pravdepodobne zameniteľné s akýmkoľvek inými označeniami, čo však neplatí. Práve naopak, pri známych označeniach hrozí, že označenia im aspoň trochu podobné, budú s nimi asociované, t. j. im pripodobňované.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán skúmal, či sú označenia tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo prvkami fantazijnými (bez konkrétneho významu vo vzťahu k tovarom a službám). S prihliadnutím na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie „TATRUM“ možno považovať za fantazijné, avšak v súvislosti s tovarmi, pre ktoré by sa malo označenie používať, je zřejmé, že spotrebiteľ v ňom rozpozná pomenovanie konkrétneho alkoholického nápoja (rumu) a tiež nie je možné vylúčiť ani sémantické spojenie s pohorím Tatry. Staršie ochranné známky vyjadrujú podľa prvostupňového orgánu druh alkoholického nápoja (rum) a prvok „TATRA“ v nich podľa názoru prvostupňového orgánu môže byť rovnako vnímaný ako prvok odvodený od názvu slovenského pohoria (Tatry). S prihliadnutím na zloženie porovnávaných označení a významové asociácie, ktoré vyvolávajú ich prvky/časti, ako aj skutočnosť, že prihlásené označenie je vytvorené slovnou hračkou zo slov tvoriacich staršie ochranné známky „TATRA RUM“ (ich skrátením o stredovú slabiku „RA“), prvostupňový orgán vyslovil záver o istej miere podobnosti kolíznych označení aj zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ sa stotožnil s tým, že prihlásené označenie je potrebné považovať z hľadiska jeho významu za označenie fantazijné, vyslovil však nesúhlas so záverom, že spotrebiteľ v ňom rozpozná označenie konkrétneho alkoholického nápoja a že prihlásené označenie bude vyvolávať spojitosť s pohorím Tatry. Podľa prihlasovateľa môže toto označenie evokovať nanajvýš cudzie slovo. V súvislosti so staršími ochrannými známkami však prihlasovateľ konštatoval, že pre ne jednoznačne platí, že významovo predstavujú označenia pre alkoholický nápoj rum, ktorý pochádza z Tatier. Takéto posúdenie významového hľadiska kolíznych označení vyznieva podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade tendenčne - ak podávateľ rozkladu pripustil, že staršie ochranné známky budú vyvolávať v mysli spotrebiteľov predstavu o konkrétnom alkoholickom nápoji s prívlastkom „tatra“ ako tatarský (pochádzajúci z Tatier), nemožno obdobnú asociáciu vylúčiť ani pri prihlásenom označení, ktoré obsahuje zhodný prvok „rum“ a predponu, resp. časť slova „tatra“, a to „tat“, za ktorou nasleduje písmeno „r“ časti „rum“, vďaka čomu táto časť evokuje spojenie s pohorím Tatry. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade je menej pravdepodobné, aby spotrebiteľ rozdelil prihlásené označenie na časti „tatr“ a „um“, ako to uviedol prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu. Pokiaľ by však predsa len bolo prihlásené označenie vnímané takto, opäť nemožno vylúčiť asociáciu prvku „tatr“ s označením slovenského pohoria, ani spojenie slova „um“ v súvislosti s rumom ako alkoholickým nápojom. V tejto súvislosti možno pre úplnosť uviesť, že označenie „um“ sa zaviedlo na trhu ako názov pre alkoholický nápoj vyrábaný z liehu z obilnín, zemiakov, či repnej melasy, ktorý bol pôvodne označovaný na našom území ako tuzemský rum potom, ako označenie „rum“ mohlo byť

používané len pre alkoholické nápoje vyrobené výlučne z liehu z cukrovej trstiny. Skutočnosť, že prihlásené označenie evokuje spojenie s konkrétnym druhom alkoholického nápoja (rumom) s prívlastkom evokujúcim slovenské pohorie nie je vyvážená primeraným argumentom prihlasovateľa, svedčiacim o tom, že tomu tak nie je, a jeho záver, že ide o výlučne fantazijné slovo vyznieva nepresvedčivo.

Na doplnenie je potrebné uviesť, že hoci, striktno formálne, slovo „tatum“ nezodpovedá žiadnemu slovu nachádzajúcemu sa v zásobe slovenského jazyka, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade sa javí (čo napokon pripustil i prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu), že prihlásené označenie bolo vytvorené spojením slova rum a prívlastku evokujúceho slovo „tatranský“, pochádzajúci z Tatier. Z uvedených dôvodov sa orgán rozhodujúci o rozklade prikláňa k záveru prvostupňového orgánu o istej miere podobnosti porovnávaných označení aj z významového hľadiska.

Pokiaľ ide o určenie okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, prvostupňový orgán správne určil, že túto tvorí široká skupina dospelých populácie. Obmedzenie relevantnej verejnosti na dospelú populáciu je správne s prihliadnutím na povahu dotknutých tovarov – alkoholických nápojov, ktoré sú z pohľadu kúpy dostupné len tejto kategórii spotrebiteľov. Na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery ďalej prvostupňový orgán správne vychádzal z toho, že takíto spotrebiteľia sú riadne informovaní, primerane pozorní a obozretní, pričom im možno priznať aj vyššiu mieru pozornosti pri cenovo náročnejších druhoch alkoholických nápojov.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami prvostupňový orgán uviedol, že viaceré znaky porovnávaných označení týkajúce sa najmä ich zloženia a dĺžky, ktoré sa výrazne prejavujú tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, majú za následok to, že označenia budú pôsobiť celkovým podobným dojmom a zistený rozdiel spočívajúci v stredových hláskach, nedokáže vylúčiť ich zámenu vo vzťahu k zhodným, resp. podobným tovarom, pre ktoré sú prihlásené/zapísané.

Orgán rozhodujúci o rozklade nemá pochybnosť o tom, že konštatovaná miera podobnosti kolíznych označení z jednotlivých posudzovaných hľadísk (značná miera podobnosti z hľadiska vizuálneho a fonetického a istá miera podobnosti aj z hľadiska sémantického) je dostatočná na to, aby existovala na strane verejnosti pravdepodobnosť ich zámery, teda riziko, že relevantná verejnosť sa môže domnievať, že tovary označené porovnávanými označeniami pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov ekonomicky prepojených.

Ako správne uviedol namietateľ vo vyjadrení o rozklade, základnou funkciou ochrannej známky je odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb iného subjektu, a to nielen formálne (snahou o formálne odlíšenie sa), ale so zohľadnením, že priemerný spotrebiteľ obvykle neskúma označenia v jeho detailoch. Spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk, preto sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. V predmetnom prípade tento obraz pozostáva z prvkov, resp. častí „tatra“, „tat“ a zhodnej časti, resp. prvku „rum“, ktoré, vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom, vytvárajú podobný celkový dojem, ako to správne uviedol prvostupňový orgán. Zároveň možno súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ môže prihlásené označenie „TATRUM“ vnímať ako ďalšie označenie namietateľa (majiteľa ochranných známk „TATRA RUM“) pre jeho nový rad výrobkov zo skupiny alkoholických nápojov. Označenie „TATRUM“ prihlásené pre alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty) teda môže vyvolávať vo vedomí spotrebiteľov spojitosť s označeniami namietateľa „TATRA RUM“, ktoré označujú zhodné a podobné tovary.

Z uvedených dôvodov sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o tom, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámery, a to aj v situácii, v ktorej možno pri nákupe dotknutých tovarov očakávať vyššiu než priemernú mieru pozornosti spotrebiteľov.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Ani po dôkladnom zvážení argumentov prihlasovateľa v podanom rozklade orgán rozhodujúci o rozklade nenašiel medzi spornými označeniami také odlišnosti, ktoré by mohli viesť k záveru, že medzi označeniami nehrozí nebezpečenstvo ich zámery. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou, preto 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.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
OLD HEROLD, s. r. o.  
Bratislavská 36  
911 05 Trenčín

II.  
Karloff, s. r. o.  
M. R. Štefánika 18  
919 43 Cífer