



Banská Bystrica 14. 3. 2019

POZ 2255-2014/II-11-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. apríla 2016 prihlasovateľom GORAL, spol. s r. o., Veľké Bierovce 276, 913 11 Veľké Bierovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2255-2014/N-48-2016/Gas z 18. marca 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2255-2014, do registra ochranných známok, podaným namietateľmi GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa a GURMAN, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietatelia“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokových v triedach 29 a 30 a pre všetky tovary nárokové v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zmieta a rozhodnutie zn. POZ 2255-2014/N-48-2016/Gas z 18. marca 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2255-2014/N-48-2016/Gas z 18. marca 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne

vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „**Goral**“, č. spisu POZ 2255-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre tovary „konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29, „káva, čaj; pražená kukurica“ v triede 30 a pre všetky tovary nárokové v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietatelia si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnili podľa § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnili tým, že sú majiteľmi starších ochranných známok, a to slovnnej ochrannej známky č. 227387 „Goral“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnnej ochrannej známky EÚ č. 10721454 „GÓRAL“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 229992 „GORAL MASTER“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), a obrazovej ochrannej známky č. 230104 „GORAL THING“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), a tiež slovného nezapísaného označenia „Goral“. Podľa namietateľov sú tovary prihláseného označenia v triede 31 zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku a tovary nárokové v triedach 29 a 30 sú príbuzné službám druhej staršej ochrannej známky zapísaným v triede 35 a službám tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, ktoré sú zapísané v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, namietatelia uviedli, že tieto zhodne obsahujú dominantný slovný prvok „Goral“, v dôsledku čoho

možno hovoriť o vysokom stupni ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti. S ohľadom na uvedené konštatovali, že existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Namietatelia ďalej poukázali na to, že sú majiteľmi známkových radov, ktoré pozostávajú z viacerých ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „Goral“ (ochranné známky č. 201105 „VODKA GORAL“, č. 215916 „GORAL GROG“, č. 227624 „Goral Vodka“, č. 227387 „Goral“, č. 228037 „VODKA GORAL“, č. 228095 „G O RAL VODKA“, č. 231191 „Goral Vodka Master“, č. 230076 „GORAL VODKA“, č. 239585 „GORAL HOREC borovička SLOVAKIA PRODUCED AND BOTTLED IN GAS FAMILIA“, č. 235091 „GORAL BOROVIČKA s horcom GORAL TRADITION Original product of gas familia distillery“, č. 235299 „GORAL VODKA MASTER“, č. 237234 „MASTER VODKA GORAL DISTILLED 77 FILTERED“, č. 237464 „GORAL VODKA TRADITIONAL“, č. 237465 „GORAL VODKA MASTER“, č. 237857 „GORAL VODKA MASTER OF QUALITY“, č. 223846 „GORAL NIGHT“, č. 230104 „GORAL THING“, č. 230105 „GORAL POINT“ a č. 229992 „GORAL MASTER“, ochranné známky EÚ č. 9415019 „GORAL VODKA MASTERPIECE“, č. 10048577 „Goral Vodka Master“, č. 10721454 „GÓRAL“ a č. 10721512 „GORAL“ a medzinárodné ochranné známky č. 1051758 „GORAL“ a č. 1051757 „GORAL VODKA“). Vzhľadom na uvedené vyjadrili presvedčenie, že označenie „Goral“ je spotrebiteľskej verejnosti známe nielen v súvislosti s ponukou alkoholických nápojov, ale aj iných tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k vyššie uvedenej časti tovarov prihláseného označenia v triedach 29 a 30 a všetkým nárokoványm tovarom v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi predmetných starších ochranných znáмок. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhody v slovnom prvku „Goral“/„GÓRAL“, ktorý vyhodnotil ako prvok s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti a tiež ako dominantný prvok tretej staršej ochrannej známky, konštatoval, že prihlásené označenie je vizuálne podobné, foneticky takmer zhodné a významovo zhodné s druhou staršou ochrannou známkou a súčasne vizuálne podobné a foneticky a sémanticky veľmi podobné s treťou staršou ochrannou známkou. Za relevantnú verejnosť prvostupňový orgán s ohľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 29, 30 a 31, ktoré predstavujú tovary bežnej spotreby, považoval širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej stupeň pozornosti pri výbere daných tovarov môže kolísať od nižšieho po priemerný. Na základe uvedeného prvostupňový orgán uviedol, že nemožno vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvolá zhodný prvok označení mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pravdepodobnosť zámeny prvostupňový orgán konštatoval aj vo vzťahu k tým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako podobné v nízkej miere s tovarmi tretej staršej ochrannej známky, pretože mal za to, že podobnosť označení je spôsobilá kompenzovať nižšiu mieru podobnosti porovnávaných tovarov. Ostatné tovary prihláseného označenia, konkrétne *„sardely; arašidové maslo; kaviár; konzumný repkový olej; polievky; potravinárske oleje; kôrovce (neživé); raky (neživé); rybie plátky (filé); ryby (neživé); homáre (neživé); kukuričný olej; potravinársky olej z palmových orechov; sezamový olej; ustrice (neživé); langusty (neživé); mušle (neživé); mäkkýše (neživé); palmový olej (potraviny); pečeňová paštéta; potravinársky olivový olej; solené potraviny; sardinky; losos; tuniak; kokosový olej; pečeň; jedlá z rýb; mušle jedlé (neživé); garnáty (neživé); konzervované ryby; konzervované mäso; morské raky (neživé); tofu; konzervy s rybami; mäsové konzervy; ryby v slanom náleve; rybacia pena; rybie ikry (potraviny); ľanový olej na varenie“* v triede 29 a *„koreniny; škorica; kapary; cukor; krúpy (potraviny); ocot; kečup; makaróny; med; horčica; rezance; paprika (koreniny); pizza; ravioly; ryža; šafran (korenie); omáčky (chuťové prísady); špagety; zvitky (cestoviny); pívny ocot; marináda (chuťové prísady); paradajková omáčka; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); pesto (bazalková omáčka); omáčky na cestoviny“* v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán zhodnotil tak, že ide o tovary nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané druhá a tretia staršia ochranná známka, a preto v súvislosti s nimi námietky podané v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhodnotil ako nedôvodné. Rovnakým spôsobom boli posúdené aj námietky podané z titulu prvej staršej ochrannej známky, skúmaním ktorých prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia a tovary, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, nie sú podobné. Prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné skúmať ani naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v súvislosti so štvrtou staršou ochrannou známkou, pretože táto je podľa jeho názoru menej podobná prihlásenému označeniu ako druhá a tretia staršia ochranná známka a je zapísaná pre rovnaký zoznam tovarov a služieb ako tretia staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o ostatné uplatnené námietkové dôvody, keďže namietatelia nepredložili žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali dobré meno starších ochranných známk podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, resp. používanie slovného nezapísaného označenia „Goral“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu podľa § 7 písm. f) citovaného zákona, ktoré predstavujú jednu z kumulatívnych podmienok predmetných zákonných ustanovení, prvostupňový orgán sa týmito dôvodmi v podrobnostiach nezaoberal, pretože ich posúdenie by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podmienku zhodnosti či podobnosti tej časti tovarov prihláseného označenia, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2255-2014 zamietnutá, s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Konkrétne poukázal na to, že tovary prihláseného označenia „konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; konzervované hlúzovky; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „čerstvá zelenina, čerstvé ovocie“ zapísanými v triede 31, sú výlučne konzervovanými, spracovanými potravinami a nie potravinami v surovom stave ako napr. čerstvá zelenina a čerstvé ovocie. Ďalej uviedol, že konzervovanie potravín je úprava, ktorá umožňuje predĺžiť ich prirodzenú skladovateľnosť, pričom jej výsledkom je spracovaná zelenina alebo ovocie, príp. mäsové alebo iné výrobky, ktoré sa nachádzajú v konzerve (hermetickom obale), na ktorej sú uvedené údaje o pôvode tovaru, jeho zložení, energetických hodnotách, dátume minimálnej trvanlivosti a o výrobcovi. Pri týchto výrobkoch tak môže bežný spotrebiteľ ľahko rozoznať, koho výrobky si kupuje. Naproti tomu čerstvá zelenina a ovocie sú zvyčajne ponúkané v potravinových reťazcoch ako voľne predajné potraviny, uskladnené v debničkách s možnosťou ich váženia, pri ktorých nie je možné bez ďalšieho zisťovania jednoznačne určiť ich pôvodcu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť sa pri kúpe ovocia a zeleniny sústreďuje predovšetkým na ich čerstvosť, až potom skúma ich cenu, krajinu pôvodu, resp. kto je ich distribútorom alebo dovozcom. Podľa prihlasovateľa konzervované potraviny a čerstvá zelenina a ovocie bývajú v supermarketoch umiestnené v odlišných oddeleniach a regáloch a majú aj odlišnú povahu. Taktiež nie je možné konštatovať, že konzervované potraviny a čerstvá zelenina alebo ovocie majú rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, keďže v súčasnosti do popredia vystupuje tzv. raw stravovanie, t. j. surová strava a jedenie tepelne neupravených, čisto prírodných jedál. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastával názor, že dané tovary nie sú zhodné ani podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov „káva, čaj“ nárokových v triede 30 s tovarmi „nealkoholické nápoje“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 32, prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že uvedené nárokové tovary slúžia na prípravu nápojov, zväčša horúcich, a predstavujú výrazne charakteristické potraviny so špecifickým zložením. Tieto tovary sú v potravinových reťazcoch umiestňované v iných oddeleniach a regáloch ako nealkoholické nápoje, ktoré sú spotrebiteľom ponúkané ako hotové produkty, podávané pri izbovej teplote alebo ako chladené nápoje. Porovnávané tovary podľa názoru prihlasovateľa nemožno považovať za podobné na základe ich spoločného účelu, pretože rovnakému účelu (t. j. občerstveniu, osvieženiu, uhaseniu smädu) môžu slúžiť aj ovocie, mlieko, mliečne výrobky, pivo, víno, príp. iné potraviny alebo nápoje, ktoré sú síce potravinami alebo nápojmi v bežnom slova zmysle, avšak nespája ich konkurenčný vzťah.

V súvislosti s porovnaním tovaru „pražená kukurica“ prihláseného v triede 30 s tovarom tretej staršej ochrannej známky „kukurica“ zapísaným v triede 31 prihlasovateľ poznamenal, že pražená kukurica je výsledok určitého procesu výroby, obsahuje ďalšie prísady a spotrebiteľovi je ponúkaná v obaloch, z ktorých je zrejmé, od akého výrobcu pochádza, zatiaľ čo kukurica ako taká je ponúkaná skôr ako čerstvá zelenina a nie ako produkt procesu výroby. Porovnávané tovary sú podľa prihlasovateľa umiestňované v rôznych oddeleniach supermarketov, sú určené inému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a pochádzajú od rozličných výrobcov. Vzhľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že podobnosť daných tovarov nebola preukázaná.

V nadväznosti na prvostupňovým orgánom konštatovanú podobnosť tovaru prihláseného označenia „ryžová múka (krmivo)“ v triede 31 a tovarov tretej staršej ochrannej známky „krmne zmesi na výkrm hospodárskych

zvierat“ zapísaných v rovnakej triede prihlasovateľ uviedol, že ryžová múka je produktom z ryže – plodiny, ktorá nie je bežne pestovanou plodinou na Slovensku, je alternatívou pre zdravšie stravovanie, keďže neobsahuje lepok a je ľahko stráviteľná. Ide teda o produkt určený najmä spotrebiteľom so zdravotnými problémami. Čo sa týka kŕmnych zmesí na výkrm hospodárskych zvierat, tieto väčšinou obsahujú zrniny vypestované na našom území a sú určené výlučne na výkrm hospodárskych zvierat. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že porovnávané tovary pochádzajú od rôznych výrobcov, sú určené inému okruhu spotrebiteľov, navzájom si nekonkurujú a nevykazujú žiadne znaky zhodnosti.

Napokon prihlasovateľ zdôraznil, že aj nárokováné tovary „*kokosové orechy; lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy*“ v triede 31 a tovary „*čerstvé ovocie*“ zapísané v tej istej triede pre tretiu staršiu ochrannú známku, porovnaním ktorých prvostupňový orgán dospel k záveru o ich zhodnosti a/alebo podobnosti, predstavujú rozdielne tovary, ktoré nie sú vo vzájomnom konkurenčnom vzťahu, pretože bežný spotrebiteľ vníma rozdiel medzi čerstvým ovocím a orechmi.

V závere rozkladu prihlasovateľ prezentoval názor, že žiadne z tovarov prihláseného označenia, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky „Goral“, č. spisu POZ 2255-2014, zamietnutá, nie sú zhodné alebo podobné s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky. Keďže jedna z kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nebola splnená, považoval skúmanie jeho ďalších podmienok za bezpredmetné.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky v celom rozsahu zamietne a označenie „Goral“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2255-2014, zapíše do registra pre všetky tovary, pre ktoré bolo prihlásené.

Namietatelia vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 5. augusta 2016 nesúhlasili s dôvodmi a tvrdeniami v ňom uvedenými.

V súvislosti s porovnaním tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky uviedli, že ide o príbuzné tovary, ktoré je možné získať v rovnakých obchodných priestoroch, kde môžu byť umiestňované v rovnakých regáloch. Spotrebiteľ by tak mohol nadobudnúť dojem, že ide o produkty jednej spoločnosti, ktorá využila rovnaký názov v pozmenenom variante loga.

Z porovnania tovarov je podľa namietateľov zrejmé, že ide výhradne o potravinové produkty a nápoje každodennej spotreby, pričom výrobcovia potravín často svoje logá umiestňujú aj na nápoje a naopak (napr. TESCO, CBA a pod.). Nárokováné tovary sú preto podobné s tovarmi zapísanými pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku. Priemerný spotrebiteľ sa môže stretávať so slovným označením „Goral“ nielen v regáloch obchodov, kde sú informácie o výrobku, ale tiež na nákupnom bločku.

V ďalšej časti vyjadrenia sa namietatelia zaoberali otázkou priemerného spotrebiteľa. V tejto súvislosti konštatovali, že označenie potravinárskych výrobkov môže vyvolať dojem o ich pôvode od rovnakého výrobcu nielen u koncového spotrebiteľa, ktorý dané výrobky kupuje, ale aj u personálu predajne, ktorý môže tovary nárokováné prihlasovateľom umiestniť v tesnej blízkosti tovarov druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Namietatelia ďalej nesúhlasili s argumentmi prihlasovateľa týkajúcimi sa porovnania jednotlivých tovarov prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Konkrétne k porovnaniu nárokováných tovarov v triede 29 („*konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak*“) s tovarmi tretej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 31 („*čerstvá zelenina, čerstvé ovocie*“) uviedli, že ide o podobné tovary, pretože najmä v menších predajniach tieto bývajú umiestnené vedľa seba alebo v rovnakom oddelení, čo môže vyvolať ich zámenu u spotrebiteľa. V danej súvislosti poukázali na to, že prihlasovateľ nezohľadnil priemerného spotrebiteľa daných tovarov, ale vybral si len tú skupinu relevantnej verejnosti, ktorá podľa neho dokáže kolízne označenia odlíšiť.

Vo vzťahu k porovnaniu tovarov prihláseného označenia „káva, čaj“ v triede 30 s tovarom druhej staršej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ v triede 32 namietatelia poznamenali, že tieto majú rovnaký účel, ktorým je občerstvenie, osvieženie a uhasenie smädu. Odmietli tvrdenie prihlasovateľa, že umiestnenie daných tovarov v rozdielnych regáloch postačuje na ich odlišenie.

Pokiaľ ide o porovnanie tovaru prihláseného označenia „pražená kukurica“ v triede 30 s tovarom „kukurica“, pre ktorý je v triede 31 zapísaná tretia staršia ochranná známka, namietatelia konšatovali, že ide o rovnaký druh zeleniny, ktorá môže byť ponúkaná v podobnom obale, pričom odlišujúcim prvkom je práve tento obal a označenie na ňom uvedené. Nesúhlasili preto s názorom prihlasovateľa, že tovar tretej staršej ochrannej známky „kukurica“ v triede 31 nemôže byť nositeľom označenia a že je nepodobný s tovarom prihláseného označenia „pražená kukurica“ v triede 30.

Namietatelia sa ďalej nestotožnili s tvrdením prihlasovateľa o nepodobnosti porovnávaných tovarov v triede 31, konkrétne tovaru prihláseného označenia „ryžová múka (krmivo)“ a tovarov „krmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat“, ktoré sú zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku, ako ani s jeho konštatovaním, že ryža nemá pôvod na území Slovenska a na rozdiel od krmných zmesí má iný účel použitia. Podľa ich názoru krmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat môžu mať tiež základ v ryži alebo jej zložkách (plevy, zrná, múka, príp. odpad z nej). Zároveň nikde nie je stanovené, že hospodárske zvieratá musia byť kŕmené len plodinami vypestovanými na našom území.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že nárokované tovary „kokosové orechy; lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy“ v triede 31 a tovary tretej staršej ochrannej známky „čerstvé ovocie“ chránené v tej istej triede nie sú podobné a že medzi nimi neexistuje konkurenčný vzťah, namietatelia uviedli, že kokosové orechy sa tiež predávajú spolu s čerstvým ovocím, keďže ide o čerstvé plody. Aj ostatné tovary prihláseného označenia „lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy“ sa predávajú v rovnakých priestoroch ako „čerstvé ovocie“ tretej staršej ochrannej známky, a teda ide o priamo konkurujúce si tovary.

Namietatelia na záver vyjadrenia skonšatovali, že dôvody uvádzané prihlasovateľom v podanom rozklade nepovažujú za relevantné a keďže podmienky vyplývajúce z § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli v predmetnom prípade naplnené, prvostupňový orgán podľa ich názoru rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Goral“, č. spisu POZ 2255-2014, čiastočne zamietol.

Berúc do úvahy uvedené namietatelia navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2255-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22. decembra 2014 prihlasovateľom GORAL, spol. s r. o., Veľké Bierovce 276, 913 11 Veľké Bierovce, a zverejnená vo vestníku úradu 3. marca 2015 pre tovary „sardely; arašidové maslo; kaviár; konzervované ovocie; konzumný repkový olej; džemy; polievky; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; potravinárske oleje; kandizované ovocie; kôrovce (neživé); datle; raky (neživé); rybie plátky (filé); ryby (neživé); konzervované sójové bôby (potraviny); homáre (neživé); kukuričný olej; potravinársky olej z palmových orechov; sezamový olej; ustrice (neživé); langusty (neživé); konzervovaná šošovica; marmelády; mušle (neživé); mäkkýše (neživé); palmový olej (potraviny); pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; potravinársky olivový olej; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; solené potraviny; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; sardinky; losos; tuniak; paradajková šťava na varenie; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny; kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; jedlá z rýb; mušle jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; garnáty (neživé); konzervované ryby; konzervované mäso; morské raky (neživé); tofu; konzervy s rybami; konzervy s ovocím; mäsové konzervy; ryby v slanom náleve; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; rybacia pena; rybie ikry (potraviny); konzervovaný cesnak; ľanový olej na varenie; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29, „koreniny; káva; škorica; kapary; čaj; cukor; krúpy (potraviny); ocot; kečup; makaróny; pražená kukurica; med; horčica; rezance; paprika (koreniny); pizza; ravioly; ryža; šafran (korenie); omáčky (chuťové prísady); špagety; zvitky (cestoviny); pívny ocot; marináda (chuťové prísady); paradajková omáčka; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); pesto (bazalková omáčka); omáčky na cestoviny“ v triede 30 a „kokosové orechy; ryžová múka (krmivo); lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, GAS Familia, s. r. o. Stará Lubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Lubovňa, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 227387 „Goral“ s právom prednosti od 5. novembra 2009, zapísanej pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 10721454 „GÓRAL“ s právom prednosti od 13. marca 2012, zapísanej pre tovary „wrapping paper, greeting cards, booklets, brochures, pamphlets, plastic bubble packs for wrapping or packaging, magazines, labels, not of textile, photographs, graphic representations, graphic prints, calendars, cardboard, catalogues, gifts of paper, books, boxes of cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper, wood pulp board (stationery), adhesive tapes for office and household purposes, pop-up picture books, maps, envelopes (stationery), covers (stationery), pictures, stationery, periodical and non-periodical publications, posters, cardboard articles, prospectuses, placards of paper or cardboard, advertisement boards of paper or cardboard, graphic reproductions, printed advertising materials, lithographic works of art, plastic film for wrapping, bags of paper or plastics“ [baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy,



papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov] v triede 16, „*non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit extracts, essences for making beverages, syrups for making beverages, table waters, waters as beverages, fruit juices, powders for effervescing beverages*“ (nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy, prášky na prípravu šumivých nápojov) v triede 32 a „*wine, alcoholic beverages (except beers), liqueurs, brandy, alcoholic cocktails, distilled beverages*“ (víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje) v triede 33 a pre služby „*mediation of trade in goods, professional business consultancy in connection with wines and winery, advertising, retail trading in alcoholic drinks and non-alcoholic drinks, wholesale trading in alcoholic drinks and non-alcoholic drinks, organising audiovisual presentations for commercial and advertising purposes, organising exhibitions for commercial or advertising purposes, personnel management consultancy, business management assistance, business organisation consultancy, providing commercial or business information, modelling for advertising or sales promotion, dissemination of advertising material, direct mail advertising, word processing, publishing and updating of advertising material and audiovisual recordings and periodical and non-periodical publications, publishing and dissemination of advertising texts, publishing of advertising or recruitment texts, commercial or business information, commercial information agencies, rental of office machines and equipment, marketing studies, personnel recruitment, commercial or business research, business management and professional business consultancy, rental of vending machines, modelling for advertising or sales promotion, demonstration of goods*“ [sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka).

Namietateľ, GURMAN, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky č. 229992 s právom prednosti od 8. novembra 2010, zapísanej pre tovary „*krmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, zvyškové produkty obilnín na živočišnú výrobu, kukurica, pšenica, obilie v nespracovanom stave, odpad po destilácii na živočišnú spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, čerstvé ovocie*“ v triede 31 a pre služby „*zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, vylepovanie plagátov*“ v triede 35, „*prenájom bytov, vedenie nájomných domov, inkasovanie nájomného, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom kancelárskych priestorov*“ v triede 36, „*stavebná činnosť, dozor nad stavbami*“ v triede 37, „*skladovanie*“ v triede 39 a „*digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, služby diskoték, služby v oblasti estrád, filmová tvorba, prenájom filmov, tvorba videofilmov, nočné kluby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení, organizovanie športových súťaží, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka);

vyjadrenie tretej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky č. 230104 s právom prednosti od 13. augusta 2010, zapísanej pre tovary „*kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, zvyškové produkty obilnín na živočíšnu výrobu, kukurica, pšenica, obilie v nespracovanom stave, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, čerstvé ovocie*“ v triede 31 a pre služby „*zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, vylepovanie plagátov*“ v triede 35, „*prenájom bytov, vedenie nájomných domov, inkasovanie nájomného, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, prenájom kancelárskych priestorov*“ v triede 36, „*stavebná činnosť, dozor nad stavbami*“ v triede 37, „*skladovanie*“ v triede 39 a „*digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, služby diskoték, služby v oblasti estrád, filmová tvorba, prenájom filmov, tvorba videofilmov, nočné kluby, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie predstavení, organizovanie športových súťaží, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka);

vyjadrenie štvrtej staršej ochrannnej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako slovná ochranná známka v priloženej úprave, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazové ochranné známky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie zhodnosti a podobnosti tých tovarov prihláseného označenia v triedach 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán prihlášku ochrannnej známky č. spisu POZ 2255-2014 zamietol, s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannnej známky, a to v rámci prvostupňovým orgánom vykonaného posúdenia námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ktorý v novelizovanom znení zákona o ochranných známkach účinnom od 14. januára 2019 zodpovedá dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 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 zámény musia



byť označenia najskôr hodnotené 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 a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Tovary prihláseného označenia „konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29, ktoré predstavujú rôznym spôsobom upravenú a na konzumáciu či ďalšiu prípravu jedla určenú zeleninu a ovocie, prvostupňový orgán považoval za podobné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „čerstvá zelenina, čerstvé ovocie“ zapísanými v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné tovary môžu byť používané s rovnakým účelom a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, existuje medzi nimi konkurenčný vzťah (tzn. spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, či napríklad na prípravu ovocného koláča použije čerstvé ovocie alebo kompót, či šalát pripraví z čerstvej alebo zavárannej zeleniny) a vzájomne sa dopĺňajú (ovocie a zelenina sú v určitých jedlách používané v spracovanej aj nespracovanej forme). Taktiež nárokováné tovary „konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; konzervovaný hrach; konzervovaná fazuľa; konzervované hlúzovky; konzervované šampiňóny“ v triede 29 prvostupňový orgán posúdil ako podobné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky v triede 31 „čerstvá zelenina“, a to v nízkej miere. Argumentoval pritom tým, že uvedené tovary prihláseného označenia sú strukovinami a hubami bežne používanými a spájanými na základe ich rastlinného pôvodu a uplatnenia v stravovaní so zeleninou, a preto nemožno vylúčiť ich konkurenčnú a zároveň doplnkovú spätosť s tovarmi tretej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka tovarov prihlásených v triede 30, menovite „káva, čaj“, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné s tovarmi „nealkoholické nápoje“ druhej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 32. Zastával názor, že dané tovary plnia rovnaký účel, ktorým je občerstvenie, osvieženie a uhasenie smädu (spotrebiteľ sa môže osviežiť nealkoholickým nápojom, ale aj kávou či čajom) a navyše ich spája konkurenčný a doplnkový vzťah (napr. káva a nealkoholické nápoje môžu byť servírované a konzumované spolu). K rovnakému záveru o podobnosti dospel prvostupňový orgán aj pri porovnaní tovaru prihláseného označenia „pražená kukurica“ v triede 30 s tovarom „kukurica“ zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 31. Mal za to, že tieto tovary majú rovnakú povahu, môžu mať rovnaký účel a rovnaký okruh spotrebiteľskej verejnosti a zároveň medzi nimi existuje konkurenčný vzťah, pretože spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, či si vyberie kukuricu už spracovanú alebo nespracovanú.

Napokon k nárokoványm tovarom v triede 31 prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že tieto sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky zapísanými v tej istej triede. Konkrétne uviedol, že tovar prihláseného označenia „ryžová múka (krmivo)“ je podobný s tovarmi „krmne

*zmesi na výkrm hospodárskych zvierat*“ tretej staršej ochrannej známky, čo je dané tým, že tieto tovary môžu mať rovnakého výrobcu, rovnaký účel (kŕmenie hospodárskych zvierat) a rovnaké distribučné kanály a tiež okruh spotrebiteľskej verejnosti (chovatelia) môže byť ten istý. Ďalšie nárokovvané tovary „*kokosové orechy; lieskové oriešky; mandle (ovocie)*“ predstavujú špecifický druh ovocia, ktorý spadá do všeobecnej kategórie tovarov „*čerstvé ovocie*“ tretej staršej ochrannej známky, a preto podľa názoru prvostupňového orgánu ide o zhodné a/alebo podobné tovary. Aj nárokovvané tovary „*čerstvé arašidy*“ prvostupňový orgán posúdil ako podobné s tovarmi „*čerstvé ovocie*“, keďže tieto tovary môžu mať rovnaký účel a spôsob použitia, zhodných výrobcov, ako aj rovnaké distribučné kanály a okruh relevantnej verejnosti.

Ako už bolo uvedené vyššie, prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu s uvedenými závermi prvostupňového orgánu nesúhlasil. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe opätovného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov, ako jednej z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, dospel k nasledovným zisteniam a záverom.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia „*konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; marmelády; konzervovaná cibula; konzervované olivy; nakladaná zelenina; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak*“ v triede 29 s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „*čerstvá zelenina, čerstvé ovocie*“ zapísanými v triede 31, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené nárokovvané tovary zahŕňajú rôzne formy spracovaného ovocia a zeleniny (konzervy, kompóty, džemy, pretlaky), ktoré sú určené buď na priamu konzumáciu (či už samostatne alebo ako prílohy k jedlám) alebo na ich ďalšiu tepelnú úpravu a spracovanie, čo je aj účelom tovarov tretej staršej ochrannej známky. Uvedené kolízne tovary sú vzhľadom na rovnaký účel ich použitia vyhľadávané rovnakou skupinou relevantnej verejnosti, navzájom si konkurujú a sú zastupiteľné (tzn. v prípade nedostupnosti čerstvého ovocia alebo zeleniny možno siahnuť po ich alternatívne v podobe zaváraného ovocia či zeleniny a naopak) a tiež sa vzájomne dopĺňajú (napr. prílohy jedál často pozostávajú z kombinácie čerstvej a spracovanej zeleniny), preto ich možno považovať za podobné. Pri porovnaní nárokovovaných tovarov „*konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; konzervovaný hrach; konzervovaná fazuľa; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny*“ v triede 29 s tovarom „*čerstvá zelenina*“ tretej staršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť ich konkurenčný a doplnkový vzťah. Prvostupňový orgán, konštatujúc nízku mieru ich podobnosti, správne poznamenal, že tieto nárokovvané tovary predstavujú strukoviny a huby, ktoré rovnako ako tovar „*čerstvá zelenina*“ tretej staršej ochrannej známky nachádzajú svoje uplatnenie v gastronómii.

K argumentácii prihlasovateľa prezentovanej v rozklade v súvislosti s posúdením podobnosti vyššie uvedených tovarov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Je nesporné, že tovary prihláseného označenia v triede 29 sú na rozdiel od tovarov tretej staršej ochrannej známky v triede 31 konzervovanými, spracovanými potravinami. Nemožno však súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že na základe balenia nárokovovaných tovarov do konzerv alebo iných hermeticky uzavretých obalov obsahujúcich okrem iného aj údaj o ich výrobcovi bude spotrebiteľ schopný tieto tovary odlišiť od tovarov tretej staršej ochrannej známky, pri kúpe ktorých sa zameriava predovšetkým na ich čerstvosť a až potom na ich pôvod a iné faktory. Je zrejmé, že prihlasovateľ pri tejto svojej argumentácii neakceptoval hľadisko priemerného spotrebiteľa, ktorý dané tovary vníma predovšetkým z hľadiska účelu ich použitia, vzájomného dopĺňania či nahrádzania, z ktorých konštatovaná podobnosť v preskúmanom prípade vyplynula. Priemerným spotrebiteľom treba pritom rozumieť spotrebiteľa, ktorému sú tovary označené kolíznymi označeniami určené a ktorý by v dôsledku ich zhodnosti či podobnosti pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov. Skutočnosti uvádzané prihlasovateľom v podanom rozklade, t. j. že nárokovvané tovary sú balené v konzervách či iných obaloch s údajmi o ich výrobcovi alebo inými údajmi, ďalej že pri tovaroch tretej staršej ochrannej známky je prvoradá ich čerstvosť a že porovnávané tovary sú umiestňované v rozdielnych sekciách či regáloch obchodných prevádzok a majú odlišnú povahu, a taktiež jeho poukaz na súčasné trendy v stravovaní, nie sú podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade relevantné natoľko, aby mohli zvrátiť záver o podobnosti týchto tovarov založený na pohľade priemerného spotrebiteľa daných tovarov a na okolnostiach, ktorými sa vzťah medzi týmito tovarmi vyznačuje.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uzatvára, že medzi tovarmi prihláseného označenia „*konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná*

šošovica; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29 a tovarmi tretej staršej ochrannej známky „čerstvá zelenina, čerstvé ovocie“ zapísanými v triede 31 existuje podobnosť, resp. v prípade niektorých tovarových položiek nízka miera podobnosti.

Pri podrobnom porovnaní tovarov prihláseného označenia „káva, čaj“ v triede 30 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ v triede 32 je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné vychádzať z predpokladu, z ktorého vychádzal aj prvostupňový orgán, že tieto tovary slúžia primárne na občerstvenie, osvieženie a uhasenie smädu spotrebiteľov, tzn. sú určené na rovnaký účel. Ide o navzájom konkurenčné a do istej miery zastupiteľné tovary, pretože spotrebiteľia pomerne často nahrádzajú kávu alebo čaj rôznymi nealkoholickými nápojmi a naopak. Zároveň tieto predstavujú komplementárne (doplňkové) tovary, ktoré môžu byť podávané a konzumované vo vzájomnej kombinácii, najmä pokiaľ ide o kávu a nealkoholické nápoje. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že nárokovanie tovarov „káva, čaj“ slúžia nielen na prípravu horúcich nápojov, na čo poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, ale môžu mať aj formu hotového nealkoholického nápoja (napr. kávové nápoje alebo ľadové čaje), čo podporuje záver o ich podobnosti s tovarmi druhej staršej ochrannej známky. Ani prípadné umiestnenie týchto kolíznych tovarov v rozdielnych oddeleniach alebo regáloch obchodov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nemá v tomto prípade vplyv na konštatovanie ich podobnosti. Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval tiež tým, že porovnávané tovary nemožno považovať za podobné na základe ich účelu, ktorým je v zmysle prvostupňového rozhodnutia občerstvenie, osvieženie, uhasenie smädu, pretože rovnakému účelu môžu slúžiť napr. aj ovocie, mlieko, mliečne výrobky, pivo, príp. víno, ktoré však nespája konkurenčný vzťah. Orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto tvrdeniu uvádza, že účel použitia tovarov, ktoré prihlasovateľ v danej súvislosti vymenoval (napr. ovocie, mlieko, mliečne výrobky, pivo, víno), nebol predmetom skúmania v posudzovanom prípade a je preto irelevantný vo vzťahu k porovnaniu tovarov „káva, čaj“ prihlásených v triede 30 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ zapísanými v triede 32.

Tovar prihláseného označenia „pražená kukurica“ v triede 30 a tovar tretej staršej ochrannej známky „kukurica“ zapísaný v triede 31 majú podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade spoločný účel použitia (t. j. potlačenie hladu, ľahké, rýchle nasýtenie, pomaškrtenie) a aj okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je, na rozdiel od tvrdenia prihlasovateľa, rovnaký (všeobecná verejnosť). Okrem toho medzi týmito tovarmi existuje konkurenčný vzťah, keďže, ako správne konštatoval aj prvostupňový orgán, spotrebiteľ má možnosť výberu medzi spracovaným a nespracovaným variantom kukurice. Pokiaľ ide o povahu uvedených tovarov, je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že pražená kukurica je na rozdiel od čerstvej kukurice výsledkom určitého výrobného procesu. Tento rozdiel a ani prípadné iné odlišnosti porovnávaných tovarov, na ktoré poukázal prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu (umiestnenie v rôznych oddeleniach supermarketov, rôzni výrobcovia), však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevylučujú ich podobnosť. Rovnako ako pri porovnaní tovarov prihláseného označenia v triede 29 s tovarmi tretej staršej ochrannej známky v triede 31 prihlasovateľ prezentoval názor, že nárokováný tovar „pražená kukurica“ je na rozdiel od tovaru druhej staršej ochrannej známky „kukurica“ spotrebiteľovi ponúkaný v obaloch, na ktorých je uvedený výrobca. Ako už bolo konštatované vyššie, uvedený pohľad opomína vnímanie porovnávaných tovarov priemerným spotrebiteľom, ktorý je adresátom daných tovarov, a aj iné faktory ovplyvňujúce vzťah medzi porovnávanými tovarmi (napr. účel, doplnkovosť, konkurenčných charakter tovarov), a preto je na konštatovanie nepodobnosti predmetných tovarov nedostatočný.

Vzhľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné v súlade so záverom prvostupňového orgánu konštatovať, že tovary prihláseného označenia „káva, čaj“ v triede 30 sú podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ zapísanými v triede 32 a tovar prihláseného označenia „pražená kukurica“ v triede 30 je podobný tovaru tretej staršej ochrannej známky „kukurica“ zapísanému v triede 31.

V prípade tovaru prihláseného označenia „ryžová múka (krmivo)“ v triede 31 a tovarov „kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat“ tretej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, ako vyplýva aj z ich samotného znenia, ide o krmivá, tzn. potravu pre zvieratá. Porovnávané tovary sledujú rovnaký účel, ktorým je kŕmenie hospodárskych zvierat, môžu mať rovnakých výrobcov, spotrebiteľské kruhy (napr. chovateľov hospodárskych zvierat alebo farmárov) a aj distribučné kanály. Nie je pritom podstatné, či ich zložky sú pestované na území Slovenskej republiky alebo mimo neho, a ani účinky týchto zložiek (najmä ryže) na

ľudský organizmus, ako argumentoval prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu. Porovnávané tovary je preto potrebné považovať za podobné.

Pri ostatných nárokovaných tovaroch „*kokosové orechy; lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy*“ v triede 31 je dôležitou skutočnosťou, na ktorú poukázal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, že v ich prípade ide o osobitný druh ovocia, tzv. škrupinové ovocie alebo aj škrupinové plody. Tieto tovary možno preto zaradiť do všeobecnej kategórie tovarov „*čerstvé ovocie*“ tretej staršej ochrannej známky, do ktorej patria nielen dužinaté, ale aj suché plody, ako sú napr. orechy. Na tomto základe je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné konštatovať, že ide o zhodné tovary. Aj keď bežný spotrebiteľ dokáže rozoznať čerstvé ovocie od orechov, ako správne poznamenal prihlasovateľ v rozklade, vzhľadom na pokrytie uvedených tovarov prihláseného označenia širšou skupinou tovarov tretej staršej ochrannej známky je daný poukaz prihlasovateľa na účely ich porovnania nepodstatný.

So zreteľom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s konštatovaním prvostupňového orgánu zastáva názor o podobnosti tovarov „*ryžová múka (krmivo)*“ prihlásených v triede 31 s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „*kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat*“ v rovnakej triede, ako aj o zhodnosti tovarov prihláseného označenia „*kokosové orechy; lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy*“ v triede 31 s tovarmi „*čerstvé ovocie*“ zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide porovnanie ostatných tovarov prihláseného označenia s tovarmi a službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky uskutočnené prvostupňovým orgánom, na základe ktorého bola konštatovaná ich nepodobnosť, toto prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, preto sa orgán rozhodujúci o rozklade uvedeným posúdením nebude bližšie zaoberať a bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu o nepodobnosti týchto tovarov a služieb.

V súvislosti s posúdením ďalších podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie je vizuálne podobné, foneticky takmer zhodné a významovo zhodné s druhou staršou ochrannou známkou a súčasne vizuálne podobné a foneticky a sémanticky veľmi podobné s treťou staršou ochrannou známkou. Dôvodom uvedeného konštatovania bola prítomnosť slovného prvku „Goral“ v porovnávaných označeniach, pričom tento prvok bol prvostupňovým orgánom posúdený ako prvok s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti a súčasne ako dominantný prvok tretej staršej ochrannej známky, ktorej dodatočný prvok „MASTER“ bol vyhodnotený ako prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou a vizuálne potlačený dominantným prvkom „GORAL“.

Pokiaľ ide o vyššie uvedený záver prvostupňového orgánu o zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky, proti tomuto prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu neuviedol žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti porovnávaných označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že relevantnou verejnosťou v posudzovanom prípade, zohľadňujúc povahu dotknutých tovarov v triedach 29, 30 a 31, je široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, pričom relevantná verejnosť bude výberu uvedených tovarov venovať nižší až priemerný stupeň pozornosti. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že ani záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa vo vzťahu ku kolíznym tovarom prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil. S ohľadom na uvedené aj v tejto otázke bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a druhou a treťou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny, a to vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia [t. j. „*konzervované ovocie; džemy; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; kandizované ovocie; datle; konzervované sójové bôby (potraviny); konzervovaná šošovica; marmelády; konzervovaná cibuľa; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; paradajkový pretlak; ovocné šaláty; paradajková šťava na varenie; konzervované hľuzovky; konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; ovocie naložené v alkohole;*

*konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; konzervovaný cesnak; kompóty; paradajkový pretlak“ v triede 29, „káva, čaj; pražená kukurica“ v triede 30 a „kokosové orechy; ryžová múka (krmivo); lieskové oriešky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy“ v triede 31], ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi uvedených starších ochranných známk, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.*

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie ostatných námietkových dôvodov uplatnených v zmysle § 7 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach, uvedené nebolo v podanom rozklade spochybnené, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade preskúmaním napadnutého rozhodnutia v tejto časti nezaoberal.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
GORAL, spol. s r. o.  
Veľké Bierovce 276  
913 11 Veľké Bierovce

II.  
Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica