



Banská Bystrica 15. 10. 2020
POZ 2-2017/II-98-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. apríla 2018 prihlasovateľom Ing. Marekom Sorátom, Rajčurská 32, 917 05 Trnava-Modranka, v konaní zastúpeným spoločnosťou Boldiz Law Firm, s. r. o. Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2-2017/N-12-2018 z 23. marca 2018 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „ZOFT“, č. spisu POZ 2-2017, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou TOMESŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnícká 36, 841 02 Bratislava (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 (správny poriadok) 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2-2017/N-12-2018 z 23. marca 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2-2017/N-12-2018 z 23. marca 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) vyhovené námietkam a prihláška slovej ochrannej známky „ZOFT“, č. spisu POZ 2-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovej ochrannej známky Európskej únie č. 135475 „Zott“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 904765 „Zott“ platnej na území EÚ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“). Na základe porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami a s prihliadnutím na skutočnosť, že prihlásené označenie je v triede 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nárokované pre rovnaké alebo podobné tovary ako sú tovary starších ochranných známk, namietateľ konštatoval, že v danom prípade existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti. Namietateľ založil predmetné námietky len na tovaroch starších ochranných známk v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triedach 32 a 33, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo vysoko podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky v rovnakých triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o existencii ich vizuálnej a fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide

o sémantické hľadisko, konštatoval, že toto sa vzhľadom na fantazijnosť porovnávaných označení neuplatní. Vizuálnu a fonetickú podobnosť porovnávaných označení prvostupňový orgán založil na skutočnosti, že začiatok slovných prvkov dotknutých označení „ZO-/Zo-“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je zhodný a zhodné je aj koncové písmeno „-T/-t“, takže dotknuté označenia sa zhodujú v troch z celkového počtu štyroch písmen a líšia sa len v predposlednom písmene „-F-“ vs. „-t-“, ktoré sú vizuálne odlišné len minimálne. Foneticky sú si slovné prvky vyvolaným zvukovým vnemom takisto veľmi blízke. Grafickú úpravu druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán vyhodnotil ako nedostatočnú na zmiernenie podobného dojmu vyvolaného z troch zhodných písmen jediného slovného prvku v oboch označeniach umiestnených na rovnakých pozíciách „ZO-T/Zo-t“.

Vzhľadom na to, že naplnenie podmienok na vyhoviecie námietkam v celom rozsahu vyplynulo už z porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a im prislúchajúcich tovarov, prvostupňový orgán sa už nezaoberal skúmaním naplnenia podmienok vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia vo veci.

Pokiaľ ide o spochybnenie plnej moci udelenej namietateľom, prvostupňový orgán uviedol, že nemá pochybnosti o predmetnom plnomocenstve, sú v ňom prítomné všetky zákonné obsahové náležitosti, ktoré má plnomocenstvo obsahovať, na jeho základe namietateľ v podobe jednostranného právneho úkonu s určitou deklaruje úradu, kto je oprávnený zastupovať ho v predmetnom správnom konaní a v akom rozsahu. Dodatočné predloženie plnomocenstva (po uplynutí lehoty na podanie námietok, bez výzvy úradu) nie je dôvodom pre zastavenie konania o námietkach z dôvodu, že neboli podané oprávnenou osobou, resp. v zákonom stanovenej lehote.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastal názor, že napadnuté rozhodnutie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a prvostupňový orgán pri jeho vydaní nepostupoval v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Prihlasovateľ odkázal na svoje vyjadrenie k námietkam, v ktorom namietol, že plnomocenstvo doručené úradu na zastupovanie namietateľa pri podaní námietok nespĺňa zákonné požiadavky na právny úkon v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a preto sa naň má hľadieť ako na neplatný právny úkon. Uviedol, že v konaní o námietkach nebolo dostatočne preukázané, či došlo k platnému udeleniu práva zastupovať právnickú osobu (namietateľa). Prihlasovateľ zastal názor, že úrad mal v konaní vyzvať namietateľa, aby odstránil pochybnosti o oprávnenosti patentového zástupcu konať v mene namietateľa alebo, aby konanie patentového zástupcu schválil. Napriek tomu, že uvedená vada je vadou odstrániteľnou, v konaní o námietkach nedošlo k jej odstráneniu a napriek tomu v konaní došlo k vydaniu prvostupňového rozhodnutia. Na základe uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že napadnuté rozhodnutie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a prvostupňový orgán pri jeho vydaní nepostupoval v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s porovnaním kolíznych tovarov vykonaným prvostupňovým orgánom. Podľa jeho názoru prvostupňový orgán nezohľadnil pri svojom rozhodnutí všetky rozhodujúce okolnosti, ktoré zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania a distribučné kanály. Prihlasovateľ poukázal na to, že základ tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, tvorí výlučne mlieko a základ nárokováných tovarov prihlasovateľa tvorí výlučne ovocná šťava. Mlieko je produkt živočíšneho pôvodu, kým ovocná šťava je produkt rastlinného pôvodu, a teda primárna zložka porovnávaných tovarov, a tým pádom i samotné produkty z nich vyrobené nemôžu byť podľa prihlasovateľa považované za podobné, resp. zhodné. Predajné miesta tovarov poskytovaných namietateľom sú prevažne samoobslužné pulty veľkoobchodných či maloobchodných reťazcov, kde si spotrebiteľ sám tovar vyberie a zaplatí zaň. Tieto tovary sú prevažne uložené v predajniach v chladených pultoch (jogurty, syry a mliečne dezerty). Produkty prihlasovateľa sú predávané v súlade s nariadením vlády SR č. 100/2016 Z. z., t. j. formou „predaja z dvora“, pričom tovary sú predávané do prevádzok pohostinského typu (kaviareň, bar). Spotrebiteľ si tovar, ktorý prihlasovateľ vyrába, objedná u osoby pracujúcej v prevádzke, ktorá mu vybraný tovar prinesie. S prihliadnutím na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že predajné miesta porovnávaných tovarov nie je možné považovať za rovnaké ani podobné. Ďalej uviedol, že ovocné šťavy pod označením „ZOFT“ sú výhradne predávané v obale zo skla (flaša) s objemom 0,33 l alebo 0,75 l. Mliečne výrobky namietateľa sú balené v plastových obaloch (pohár, téglík, fľaška), pričom tieto tovary sú predávané nie so zameraním na objem (ako pri šťavách ZOFT, kde je mierkou objemu liter), ale vo väčšine produktov na hmotnosť, nakoľko je na produktoch uvádzaná informácia o ich hmotnosti v gramoch. Na základe rozdielnych obalov kolíznych

tovarov a tiež rozdielu v označení množstva tovarov prihlasovateľ považoval porovnávané tovary za rozdielne.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení, k vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ uviedol, že logo a celá etiketa produktov „ZOFT“ sú ladené výlučne v čiernej a bielej farbe na rozdiel od loga spoločnosti namietateľa, ktoré tvorí kruhový podklad červenej farby s bielym lemom, uprostred ktorého je biely nápis „Zott“. Obaly produktov namietateľa sú typicky pestrofarebné s dôrazom na vyobrazenie príchuti daného produktu (napr. jahodový jogurt obsahuje vyobrazenie jahody a pod.). S ohľadom na uvedené zastal názor, že dané označenia si nemožno asociovať.

K fonetickému porovnaniu prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že namietateľ je nemeckou spoločnosťou, a teda v súlade s pravidlami nemeckej gramatiky pri vyslovení slovného prvku tvoriaceho druhú staršiu ochrannú známku zaznie odlišný sled hlások v porovnaní s prihláseným označením, konkrétne „cot“ vs. „zoft“,. Pod výslovnosťou „cot“ sa tovary namietateľa prezentujú prostredníctvom reklamy (v rádiu alebo audiovizuálnou reklamou, resp. inou reklamou obsahujúcou zvukové prvky) vo všetkých krajinách, kde vykonáva podnikateľskú činnosť. Uvedené má za následok dostatočne výraznú fonetickú odlišnosť porovnávaných označení postačujúcu na to, aby nedošlo k ich zámene. Podľa prihlasovateľa porovnaním prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska možno konštatovať len nízky stupeň ich podobnosti.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 21. septembra 2018 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v podanom rozklade a stotožnil sa s napadnutým rozhodnutím.

K plnej moci, ktorej platnosť prihlasovateľ namietol, uviedol, že Ing. Pavol T. v čase podania námietok vykonával činnosť v združení uvedenom na plnej moci a plná moc bola vystavená v súlade so zákonom o patentových zástupcoch. Táto podľa namietateľa obsahuje všetky náležitosti, ktoré má obsahovať, aby bola relevantná na zastupovanie v konaní o námietkach. Výhradu prihlasovateľa považoval za irelevantnú a zdôvodnenie prvostupňového orgánu týkajúce sa plnej moci označil za logické a zákonné.

Čo sa týka porovnania tovarov nárokovaných prihlasovateľom s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, namietateľ zotrval na názore, že tieto sú zhodné a podobné. Poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti všetky druhy nealkoholických nápojov môžu obsahovať mlieko. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán posúdil porovnávané tovary správne.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že v prípade masovej spotreby výrobkov, akými sú potraviny, nie je predpoklad, že relevantný spotrebiteľ použije inú, ako slovenskú výslovnosť, a teda kolízne označenia vysloví ako „zoft“ vs „zot“. V prípade nemeckej výslovnosti druhej staršej ochrannej známky vyjadril presvedčenie, že nemeckou výslovnosťou bude vyslovené aj prihlásené označenie, t. j. „coft“ vs. „cot, resp. „tsoft“ vs. „tsot“. V tejto súvislosti doplnil, že slovo „zoft“ sa vyskytuje v nárečí na Slovácku (Slovácko je národopisná oblasť južnej Moravy juhovýchodne od Brna), no v slovnej zásobe českého jazyka sa nevyskytuje. Podľa Slovácko-českého slovníka výraz „zoft“ znamená šťava, omáčka, zrejme odvodené od nemeckého slova „saft“.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil napadnuté rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 § 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.

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 [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „ZOFT“, č. spisu POZ 2-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3. januára 2017 prihlasovateľom Ing. Marekom Sorátom, Rajčurská 32, 917 05 Trnava-Modranka, a zverejnená vo vestníku úradu 3. apríla 2017 pre tovary „*nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; mušty; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické nápoje; nealkoholický jablkový mušt*“ v triede 32 a „*jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický)*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Nemecko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 000135475 „Zott“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*milk, milk products, namely drinking milk, sour milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts, desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk and whey powder being food for humans, dietetic yoghurt for non-medical purposes*“ (mlieko, mliečne výrobky najmä konzumné mlieko, kyslé mlieko, cmar, jogurt, ovocný jogurt, jogurt s čokoládovými alebo kakaovými prísadami, nealkoholické miešané mliečne nápoje, kefir, smotana, tvaroh, ovocné a bylinkové tvarohové dezerty, dezerty hlavne z mlieka a príchuť so želatínou a/alebo škrobom, maslo, číre maslo, syr a syrové prípravky, mlieko a sušená srvátka ako potrava pre ľudí, dietetický jogurt nie na lekárske účely) v triede 29 a „*puddings*“ (pudingy) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 904765, platnej na území EÚ, s právom prednosti od 18. apríla 2006, zapísanej pre tovary „*perfumery, essential oils, cosmetics*“ (voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetika) v triede 3, „*pharmaceutical and veterinary preparations, as well as preparations for healthcare; dietetic substances adapted for medical use, food for babies*“ (farmaceutické a veterinárne prípravky, ako aj prípravky pre zdravotnú starostlivosť; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá) v triede 5, „*milk, dairy products, namely drinking milk, clotted milk, buttermilk; yogurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks (milk predominating), kephir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or starch as binders; butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes*“ [mlieko, mliečne výrobky, menovite mlieko na pitie, zrazené mlieko (kyslé mlieko), cmar, jogurt, ovocný jogurt, čokoládový alebo kakaový jogurt, nealkoholické miešané mliečne nápoje (s prevahou mlieka), kefir, smotana, mäkký biely syr, mäkký biely syr s ovocím a bylinkami, zákusky pozostávajúce v podstate

z mlieka a korenia so želatínou a/alebo škrobom ako spojivom, maslo, roztopené maslo (tekuté), syr a syrové prípravky, mliečny a srvátkový prášok ako potraviny, diétny jogurt na iné ako lekárske účely] v triede 29, „*puddings, edible ice, powder for ice cream*” (pudinky, zmrzlina, prášok na výrobu zmrzlina) v triede 30, „*agricultural, horticultural and forestry products and grains included in this class; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt*“ (poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky a obilniny zahrnuté v tejto triede; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; prírodné rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad) v triede 31, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a pre „*alcoholic beverages (except beers)*“ [alkoholické nápoje (okrem piva)] v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);

vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky s ohľadom na posúdenie podobnosti predmetných označení a tiež podobnosti kolíznych tovarov. Zároveň namietol, že plnomocenstvo doručené úradu na zastupovanie namietateľa pri podaní námietok nespĺňa zákonné požiadavky na platný právny úkon v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery 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 zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb 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 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje

vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary prihláseného označenia „*nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; mušty; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické nápoje; nealkoholický jablkový mušt*“ v triede 32 a tovary druhej staršej ochrannej známky „*iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval za zhodné a/alebo vysoko podobné, pretože majú rovnaký účel, slúžia na uhasenie smädu alebo osvieženie, sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi a sú predávané a podávané na rovnakých predajných miestach. Tovary druhej staršej ochrannej známky uvedené všeobecným pojmom zahŕňajú podľa prvostupňového orgánu všetky uvedené tovary prihláseného označenia.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že nárokované tovary prihláseného označenia „*jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický)*“ v triede 33 a tovary druhej staršej ochrannej známky „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v rovnakej triede sú zhodné. Uvedené odôvodnil tým, že širšia kategória zapísaných tovarov druhej staršej ochrannej známky zahŕňa konkrétne druhy alkoholických nápojov, a to aj nárokované tovary prihláseného označenia v triede 33.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením podobnosti kolíznych tovarov, pričom poukázal na to, že základ tovarov druhej staršej ochrannej známky tvorí výlučne mlieko a základ nárokovaných tovarov tvorí výlučne ovocná šťava, a teda produkty vyrobené z týchto primárnych zložiek sa nemôžu považovať za podobné. Ďalej argumentoval tým, že predajné miesta tovarov namietateľa sú prevažne samoobslužné pulty vo veľkoobchodných/maloobchodných reťazcoch, kde si spotrebiteľ sám tovar vyberie a zaplatí zaň. Tieto tovary sú prevažne uložené v chladených pultoch (jogurty, syry a mliečne dezerty). Produkty prihlasovateľa sú predávané do prevádzok pohostinského typu (kaviareň, bar), a preto predajné miesta tovarov nie je možné považovať za rovnaké. Ovocné šťavy pod označením „ZOFT“ sú predávané výhradne v obale zo skla (fľaša) s objemom 0,33 l alebo 0,75 l, a teda so zameraním na objem. Mliečne výrobky „Zott“ sú balené v plastových obaloch (pohár, téglík, fľaška) a v prevažnej miere sú predávané so zameraním produktov na hmotnosť.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je nesporné, že nárokované tovary prihláseného označenia v triede 32 „*ovocné džúsy*“ a tovary druhej staršej ochrannej známky „*ovocné džúsy*“ sú identické pojmy. Ďalej nárokované tovary „*nealkoholické ovocné nápoje; mušty; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické nápoje; nealkoholický jablkový mušt*“ v triede 32 spadajú pod tovary druhej staršej ochrannej „*iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje*“, a preto uvedené porovnávané tovary je nutné považovať za zhodné.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický)*“ v triede 33 sú zhodné so široko definovaným pojmom staršej ochrannej známky „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v rovnakej triede, v ktorom sú zahrnuté.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa vo vzťahu k posúdeniu podobnosti tovarov ďalej uvádza, že porovnanie tovarov a služieb sa musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov/služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známok, resp. nárokované na zápis do registra ochranných známok. Akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie, ktoré nie je uvedené v zozname tovarov a služieb, nie je pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb podstatné. Z uvedeného vyplýva, že posúdenie podobnosti tovarov sa nemôže obmedziť na porovnanie tých tovarov, ktoré sú na trhu reálne predávané alebo sú pre dané spoločnosti typické. Druhá staršia ochranná známka nemá v zozname tovarov chránené iba mliečne výrobky a jogurty, ale aj ovocné nápoje a ovocné džúsy, a tiež iné nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje. Na základe uvedeného sú argumenty prihlasovateľa pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov irelevantné.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že posudzované tovary prihláseného označenia možno považovať za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické

hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u podstatnej časti relevantnej verejnosti vyvolávať žiaden významový vnem, podľa prvostupňového orgánu neovplyvní porovnanie označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s ich opisom tak, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je slovným označením pozostávajúcím z jedného slovného prvku „ZOFT“. V súvislosti s prihláseným označením je potrebné uviesť, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je znázornené veľkými tlačnými písmenami alebo napr. v podobe „Zoft“. Druhá staršia ochranná známka, ktorá je obrazová, predstavuje kruh tmavej farby, vo vnútri ktorého je umiestnený výraz „Zott“ bielej farby, ktorého štylizácia sa výraznejšie neodlišuje od bežného typu tlačenej písma. Kruh je lemovaný bielym a tmavým pruhom a všetky uvedené prvky sú vsadené do štvoruholníka šedej farby.

V rámci porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska je zrejme, že slovný prvok prihláseného označenia „ZOFT“ a slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „Zott“ sa zhodujú v troch zo štyroch písmen „Zo-t“, ktoré sú pozíčne umiestnené rovnako, a odlišujú sa v treťom písmene „t“ vs. „f“. Posudzované označenia sa líšia aj tým, že druhá staršia ochranná známka obsahuje obrazový prvok – lemovaný kruh, ktorý nie je súčasťou prihláseného označenia. Hoci je obrazový prvok kruhu vďaka čiernej farbe dostatočne výrazný a spotrebiteľ ho neprehliadne, zároveň je potrebné uviesť, že tento obrazový prvok nie je ničím zvláštny, originálny, naopak ide skôr o jednoduché vyobrazenie kruhu s olemovaním. Je preto dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ ho bude vnímať len ako vizuálne zvýraznenie slovného prvku „Zott“ znázorneného uprostred. Okrem toho platí, že v prípade obrazových ochranných známk pozostávajúcich zo slovných i obrazových prvkov spotrebiteľa zvyčajne venujú väčšiu pozornosť slovným prvkom, vďaka ktorým dokážu na označenie odkázať. V prípade druhej staršej ochrannej známky si preto spotrebiteľ zapamätá predovšetkým slovný prvok „Zott“ a súvisiacu jednoduchú grafickú úpravu spočívajúcu v tmavom kruhu si zrejme nezapamätá, resp. nebude jej venovať väčšiu pozornosť. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti kolíznych označení.

V rámci spochybnenia posúdenia vizuálnej podobnosti kolíznych označení prvostupňovým orgánom prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že pravdepodobnosť zámény produktov je nízka. Uvedené podľa prihlasovateľa vyplýva z toho, že logo a celá etiketa produktov „ZOFT“ je výlučne ladená v čiernej a bielej farbe, zatiaľ čo logo spoločnosti namietateľa tvorí kruhový podklad červenej farby s bielym lemom, uprostred ktorého je biely nápis „Zott“, pričom obaly produktov namietateľa sú typicky pestrofarebné s dôrazom na vyobrazenie príchuť daného produktu. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné posúdiť kolízne označenia v podobe, v akej boli zapísané do registra ochranných známk, resp. prihlásené na zápis do registra. Reálne používanie označení prihlasovateľom alebo namietateľom nie je relevantné pre dané porovnanie.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude zvukovo reprodukované ako „zoff“ a druhá staršia ochranná známka ako „zot“. S ohľadom na uvedené je zrejme, že v oboch prípadoch ide o jednoslabičné označenia, ktoré vyvolávajú podobný fonetický vnem, keďže pri vyslovení porovnávaných označení zaznejú tri zhodné hlásky. So záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je preto dôvodné súhlasiť.

K argumentu prihlasovateľa, že pri zvukovej realizácii prihláseného označenia zaznie „zoff“, zatiaľ čo druhá staršia ochranná známka bude vyslovená na základe nemeckej výslovnosti ako „cot“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že obe porovnávané označenia sú fantazijné, t. j. nepredstavujú slovo nemeckej slovnej zásoby, a pokiaľ spotrebiteľ jedno označenie vysloví v nemeckom jazyku, je dôvodné predpokladať, že v tomto jazyku rovnako tak vysloví aj druhé porovnávané označenie, čo by opäť viedlo len k ich fonetickej podobnosti (cot/coft). Je však potrebné uviesť, že takáto výslovnosť je nepravdepodobná, a to z dôvodu, že fonetické porovnanie sa skúma z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa. Skutočnosť, že namietateľom je spoločnosť z Nemecka, je v predmetnej veci irelevantná.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie ani druhá staršia ochranná známka nebudú u relevantného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné označenia. S ohľadom na skutočnosť, že žiadne

z posudzovaných označení nemá pre spotrebiteľa konkrétny význam, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že sémantické hľadisko neovplyvní hodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov, ktoré predstavujú tovary bežnej spotreby, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká verejnosť, ktorá im bude venovať nízku, resp. v prípade alkoholických nápojov nižšiu až priemernú mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka posúdené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, a to na základe podobnosti slovných prvkov „ZOFT/Zott“, pričom sémantické hľadisko neovplyvní porovnanie kolíznych označení. Čo sa týka grafických prvkov prihláseného označenia (štvoruholník šedej farby, v ktorom je vsadený olemovaný kruh tmavej farby a biela farba použitého písma výrazu „Zott“), tieto nemožno považovať za prvky, ktoré by dokázali ovplyvniť celkový dojem prihláseného označenia takým spôsobom, aby vylúčili jeho podobnosť s druhou staršou ochrannou známkou. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade spotrebiteľ nebude schopný tieto bezpečne odlišiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. S ohľadom na uvedené a s prihliadnutím na nízku až priemernú mieru pozornosti relevantného spotrebiteľa pri výbere nárokových tovarov v triede 32 a 33, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade, konštatuje, že napriek tomu, že pozmenil čiastkové závery prvostupňového orgánu týkajúce sa jednak porovnania kolíznych tovarov a jednak miery pozornosti relevantného spotrebiteľa vo vzťahu k predmetným tovarom, pričom konštatoval zhodnosť porovnávaných tovarov a nízku, prípadne priemernú mieru pozornosti relevantného spotrebiteľa, uvedené ešte viac podporilo záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom. Z uvedeného vyplýva, že v preskúvanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podaným námietkam vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa, že v konaní o námietkach nebolo dostatočne preukázané, či došlo k splnomocneniu zástupcu namietateľa na zastupovanie v danej veci, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že plná moc doručená úradu 24. júla 2017 obsahuje všetky zákonné náležitosti, ktoré má plnomocenstvo obsahovať. Na základe predloženého plnomocenstva namietateľ s určitosťou deklaroval úradu, kto je oprávnený ho zastupovať v predmetnom konaní a v akom rozsahu. Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, že medzi namietateľom a jeho zástupcom došlo k uzavretiu dohody o plnomocenstve. Námietku prihlasovateľa, že v konaní nebolo preukázané, či došlo k platnému udeleniu práva zastupovať namietateľa, ako aj jeho požiadavku, že prvostupňový orgán mal v konaní o námietkach vyzvať namietateľa, aby odstránil pochybnosti o oprávnenosti zástupcu konať v mene namietateľa, je dôvodné s ohľadom na uvedené považovať za účelovú a bezpredmetnú.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že 21. septembra 2018 bolo úradu vzhľadom na zmenu spôsobu výkonu činnosti patentového zástupcu splnomocneného na zastupovanie spoločnosti Zott SE & Co. KG, Nemecko (namietateľ) doručené nové plnomocenstvo, ktorým namietateľ dal na vedomie tretím osobám, v akom rozsahu je splnomocnenec t. j. Tomeš – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava, oprávnená ho zastupovať. Touto plnou mocou sa nahrádzajú predchádzajúce plné moci.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Boldiz Law Firm, s. r. o.
Kukučínova 8
940 62 Nové Zámky

II.

Tomeš – Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava