



Banská Bystrica 8. 7. 2021  
POZ 1496-2017/II-62-2021

## ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. februára 2019 prihlasovateľom Stinson, s. r. o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1496-2017/N-2-2019 z 10. januára 2019 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1496-2017, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou TOMES – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 1496-2017/N-2-2019 z 10. januára 2019 sa **potvrďuje**.


### Odôvodnenie:


Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1496-2017/N-2-2019 z 10. januára 2019 (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) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej




známky „“, č. spisu POZ 1496-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známkov, konkrétne slovnej ochrannej známky č. 221635 „STARBUCKS“ (ďalej „prvá



staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 221634 „“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky č. 221633 „**STARBUCKS COFFEE**“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky č. 194672 „STARBUCKS“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná

známka“), obrazovej ochrannej známky č. 194671 „  “ (ďalej „piata staršia ochranná známka“)

a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 7315351 „  “ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“ alebo spolu ako „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom kolízne tovary a služby sú zhodné alebo podobné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa namietateľa medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom a službám prihláseného označenia nárokoványm v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami druhej a štvrtej staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť, resp. čiastočnú podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska s ohľadom na použitie slovného prvku „ŠTÚRBAKS/STARBUCKS“ v porovnávaných označeniach, ktorý je vytvorený takmer zo zhodných písmen v zhodnom usporiadaní, pričom ich počet sa líši len jedným písmenom. Čo sa týka ich porovnania zo sémantického hľadiska, uviedol, že posudzované označenia nie je možné, vzhľadom na ich fantazijný charakter, sémanticky porovnať, resp. v ojedinelých prípadoch vnímania významov ich jednotlivých prvkov možno konštatovať nepodobnosť posudzovaných označení zo sémantického hľadiska. Zistené rozdiely medzi posudzovanými označeniami nie sú schopné podľa prvostupňového orgánu potlačiť podobný celkový dojem vyvolaný predmetnými označeniami, a preto si spotrebiteľ, ktorého v danom prípade, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (káva, čaj, cukrovinky a trvanlivé pečivo) a služieb súvisiacich s ich poskytovaním a prípravou, predstavuje široká verejnosť s nižšou až priemernou mierou pozornosti, kolízne označenia môže navzájom zameniť.

Pokiaľ ide o ostatné staršie ochranné známky, na ktorých boli podané námietky tiež založené (prvá, tretia, piata a šiesta staršia ochranná známka), prvostupňový orgán uviedol, že tieto majú podobný charakter a rovnaký alebo užší rozsah ochrany ako druhá a štvrtá staršia ochranná známka, a teda neboli predmetom posudzovania. Uvedené odôvodnil tým, že výsledok takéhoto posúdenia by nemal žiadny vplyv na konečný výsledok napadnutého rozhodnutia.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk neboli podané v zákonnej lehote v zmysle § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), prvostupňový orgán poukázal na to, že posledný deň lehoty na podanie námietok pripadol na 3. februára 2018, čo bola sobota, a teda v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň, v tomto prípade 5. február 2018. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. Zároveň prvostupňový orgán upozornil na to, že hoci námietky boli úradu doručené 5. februára 2018, na obálke je pečiatka pošty s dátumom 1. február 2018, teda je zjavné, že námietky boli podané v zákonnej lehote.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že plná moc udelená namietateľom zástupcovi bola úradu doručená po uplynutí lehoty na podanie námietok, prvostupňový orgán konštatoval, že koncentračná zásada v konaní o námietkach sa týka výlučne rozsahu námietkových dôvodov a dôkazov, ktoré je namietateľ povinný v zmysle § 52 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložiť na podporu svojich tvrdení o existencii námietkového dôvodu. V súvislosti so splnením požiadavky vyplývajúcej z § 17 ods. 3 správneho poriadku prvostupňový orgán zdôraznil, že nedostatok plnomocenstva je nedostatkom odstrániteľným, pričom zástupca môže plnú moc predložiť aj dodatočne (či už sám alebo na výzvu v lehote určenej správnym orgánom). Dodatočné predloženie plnej moci (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, konkrétne proti jeho časti, v ktorej prvostupňový orgán podaným námietkam vyhovel, podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote

rozklad, v ktorom zastal názor, že napadnuté rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a prvostupňový orgán pri jeho vydaní nepostupoval v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi.

V jeho úvode poznamenal, že už vo vyjadrení k námietkam poukazoval na procesnú prekážku spojenú s podaním námietok, konkrétne na skutočnosť, že v konaní o námietkach mu nebola doručená plná moc alebo kópia generálnej plnej moci s jej číslom, ktorá je uvedená ako príloha námietok. Na základe uvedeného nie je zrejmé, či zástupca namietateľa bol splnomocnený na podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), z ktorého vyplýva, že námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známk je možné podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky vo vestníku, v danom prípade do 3. februára 2018. Uvedená lehota je lehotou zákonnou, teda jej zmeškanie nie je možné odpustiť, resp. lehotu nie je možné predĺžiť. Vzhľadom na to, že na námietkach smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk v časti „Miesto pre úradnú pečiatku“ je uvedené, že boli prijaté 5. februára 2018, prihlasovateľ zastal názor, že v danom prípade nebola dodržaná zákonná lehota na podanie námietok v zmysle ustanovenia § 30 citovaného zákona.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že z predmetného ustanovenia tiež vyplýva, že doplnenie dôkazných prostriedkov po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie námietok nie je prípustné, t. j. nestačí len označenie dôkazných prostriedkov, ale všetky dôkazné prostriedky musia byť predložené do konca lehoty na podanie námietok. Uvedené potvrdil aj Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 3 Sžhu 4/2008 z 5. marca 2009.

Keďže v predmetnom prípade je ako majiteľ starších ochranných známk uvedená spoločnosť Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, t. j. oprávnenie podať námietku v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) prislúcha tejto spoločnosti, pričom plnomocenstvo na zastupovanie tejto spoločnosti bolo úradu doručené až 28. februára 2018, teda po uplynutí zákonnej lehoty na podanie námietok, podľa prihlasovateľa nie je možné podané námietky považovať za námietky podané oprávnenou osobou.

Vzhľadom na to, že námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk neboli podľa prihlasovateľa podané v zákonom stanovenej lehote a oprávnenou osobou, mal tieto prvostupňový orgán zamietnuť.

V ďalšej časti rozkladu prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj s celkovým hodnotením pravdepodobnosti zámery a zotrval na odôvodnení uvedenom vo vyjadrení k podaným námietkam doručenom úradu 30. apríla 2018, v ktorom sa venoval posúdeniu kolíznych označení z jednotlivých hľadísk. Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko argumentoval odlišnou farebnosťou a odlišnými slovnými i obrazovými prvkami posudzovaných označení. Pri fonetickom hľadisku uviedol, že v prípade prihláseného označenia je kladený dôraz na časť „ŠTÚR-“, vďaka ktorej sú porovnávané označenia dostatočne odlišné na to, aby nedošlo k ich zámene. Fonetické a sémantické porovnanie označení prihlasovateľ uzavrel konštatovaním nízkeho stupňa ich podobnosti.

V rámci rozkladu opätovne poukázal na to, že spoločnosť Starbucks je nadnárodná korporácia vlastniaca cca 17 000 obchodov vo viac ako 55 krajinách sveta, pričom sa zameriava hlavne na kávové produkty, zatiaľ čo prihlasovateľ orientuje svoju činnosť na cukrárenskú výrobu a limonády. Na uvedené prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nekládol dôraz, čo malo za následok vydanie nesprávneho rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 16. apríla 2019 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa a prvostupňové rozhodnutie považoval za správne a náležité odôvodnené.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa týkajúcim sa nedodržania lehoty na podanie námietok namietateľ poukázal na ustanovenie § 27 správneho poriadku, v ktorom sú upravené lehoty. Keďže v predmetnom

prípade koniec lehoty na podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pripadol na 3. február 2018, čo bola sobota, v zmysle uvedeného ustanovenia správneho poriadku bol posledným dňom lehoty na podanie námietok najbližší budúci pracovný deň, v tomto prípade pondelok 5. februára 2018. Lehota na podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk bola teda dodržaná, a preto tvrdenie prihlasovateľa v tejto časti považoval namietateľ za irelevantné.

Čo sa týka plnej moci, namietateľ poznamenal, že túto je možné predložiť aj dodatočne, pričom plná moc bola v preskúvanom prípade predložená na výzvu úradu v úradom stanovenej lehote.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa o rôznych zameraniach dotknutých subjektov, namietateľ toto nepovažoval za pravdivé. V tejto súvislosti uviedol, že prihlasovateľ propaguje aj kávu „Štúrbaks“, teda svoju kávu, ktorej označenie je podobné so staršími ochrannými známkami. Na podporu uvedeného spolu s vyjadrením o rozklade predložil výtlačky z webovej stránky <https://www.sturbaks.sk/kava/> z 10. apríla 2019.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ napadnuté rozhodnutie považoval za správne a odôvodnené.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, 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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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 § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podľa § 27 ods. 2 správneho poriadku do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Podľa § 27 ods. 3 správneho poriadku lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19 ods. 4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1496-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. júna 2017 prihlasovateľom Stinson, s. r. o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina 1, a zverejnená vo vestníku úradu 3. novembra 2017 pre tovary „*cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; kávové príchute; sucháre; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; káva; nepražená káva; zákusky, koláče; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; mliečne kávové nápoje; pralinky; kávové nápoje; kávové náhradky; ľadový čaj; čajové nápoje; penové zákusky (cukrovinky)*“ v triede 30 a pre služby „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov*“ v triede 41 a „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 221635 „STARBUCKS“ s právom prednosti od 13. septembra 2007, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „*služby reštaurácií, barov, jedální a závodných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);
- obrazovej ochrannej známky č. 221634 s právom prednosti od 13. septembra 2007, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „*služby reštaurácií, barov, jedální a závodných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie*“ v triede 43 (druhá staršia ochranná známka);

vyjadrenie druhej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky č. 221633 s právom prednosti od 13. septembra 2007, ktorá bola do registra zapísaná pre služby „*služby reštaurácií, barov, jedální a závodných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka);

vyjadrenie tretej staršej ochrannnej známky:

## **STARBUCKS COFFEE**

- slovej ochrannnej známky č. 194672 „STARBUCKS“ s právom prednosti od 7. januára 1999, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*mletá a zrnková káva, kakao, čaj, bylinkové čaje, ktoré nie sú určené na liečebné účely, káva, nápoje z kávy, čaju a kakaa, rozpustná káva, nápoje na báze kávy a espresso, prášková čokoláda a vanilka, pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla a studena, ovocné, celozrnné pečivo a obilniny na konzumáciu, instantná a rozpustná káva, mrazené krémy a mrazené sladkosti, čokoláda, bonbóny a sladkosti patriace do triedy 30*“ v triede 30, „*nealkoholické expresné nápoje*“ v triede 32 a pre služby „*propagácia a reklama na účely výroby a distribúcie hračiek, hodínok, odevov, kníh a zvukových nahrávok*“ v triede 35, „*balenie hotových pokrmov*“ v triede 39 a „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaistovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov, zahrnujúce mletú a zrnkovú kávu, čaj, kakao, rozpustnú kávu, nealkoholické expresné nápoje a nápoje vyrobené na báze kávy, espresa a mlieka, práškové prísady, sirupy s príchuťou, pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, balené jedlo (sendviče) a hotové jedlá, čokoládové cukrárske prídavky, zmrzlina, mliečne koktaily, mrazené sladkosti, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla aj studena, ovocie a celozrnné pečivo, sušené ovocie, ovocné džemy, želé a rôsoly, nátierky, tvarohy a konzervačné prísady, džúsy a nealkoholické nápoje*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka);
- obrazovej ochrannnej známky č. 194671 s právom prednosti od 7. januára 1999, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*mletá a zrnková káva, kakao, čaj, bylinkové čaje, ktoré nie sú určené na liečebné účely, káva, nápoje z kávy, čaju a kakaa, rozpustná káva, nápoje na báze kávy a espresso, prášková čokoláda a vanilka, pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla a studena, ovocné, celozrnné pečivo a obilniny na konzumáciu, instantná a rozpustná káva, mrazené krémy a mrazené sladkosti, čokoláda, bonbóny a sladkosti patriace do triedy 30*“ v triede 30, „*nealkoholické expresné nápoje*“ v triede 32 a pre služby „*propagácia a reklama na účely výroby a distribúcie hračiek, hodínok, odevov, kníh a zvukových nahrávok*“ v triede 35, „*balenie hotových pokrmov*“ v triede 39 a „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaistovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov, zahrnujúce mletú a zrnkovú kávu, čaj, kakao, rozpustnú kávu, nealkoholické expresné nápoje a nápoje vyrobené na báze kávy, espresa a mlieka, práškové prísady, sirupy s príchuťou, pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, balené jedlo (sendviče) a hotové jedlá, čokoládové cukrárske prídavky, zmrzlina, mliečne koktaily, mrazené sladkosti, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla aj studena, ovocie a celozrnné pečivo, sušené ovocie, ovocné džemy, želé a rôsoly, nátierky,*

tvary a konzervačné prísady, džúsy a nealkoholické nápoje“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka);

vyjadrenie piatej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 7315351 s právom prednosti od 14. októbra 2008, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee, non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-alcoholic beverages made with a base of tea, powdered chocolate and vanilla; fruit sauces; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads, sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, frozen confectionery; chocolate, candy and confections; flavoring syrups for making tea and herbal tea-based beverage*“ [mletá a zrnková káva, kakao, čaj (bylinný a iný), nealkoholické kávové, čajové, kakaové nápoje a nápoje z espresa, nealkoholické nápoje z kávy, nealkoholické nápoje z espresa, nealkoholické nápoje z čaju, prášková čokoláda a vanilka; ovocné omáčky; pečivo, menovite mafiny, koláče, sušienky, jemné pečivo, chlieb, sendviče, cereálne tyčinky, hotová káva, hotový čaj, zmrzlina, mrazené sladkosti; čokoláda, sladkosti a cukrovinky; ochucovacie sirupy na výrobu čajových a bylinných čajových nápojov] v triede 30, „*flavoring syrups to add to beverages; water, mineral water, sparkling water, and other non-alcoholic drinks, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, fruit drinks and soft drinks containing fruit juices, liquid and powdered beverage mixes; flavoring syrups for making beverages; flavored and unflavored bottled waters, sparkling waters, mineral waters, fruit juices, sparkling fruit and juice based beverages and soda beverages; frozen fruit beverages and frozen fruit-based beverages; sparkling fruit and juice based beverages and soda beverages; frozen fruit beverages and frozen fruit-based beverages*“ (sirupy na ochucovanie nápojov; voda, minerálna voda, sýtená voda, a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, ovocné nápoje a nealkoholické nápoje obsahujúce ovocné šťavy, tekuté a práškové nápojové zmesi; ochucovacie sirupy pre výrobu nápojov; ochutená a neochutená voda, sýtená voda, minerálne vody, ovocné šťavy, sýtené ovocné a džúsové nápoje a nápoje typu sóda; mrazené ovocné nápoje a nápoje založené na mrazenom ovocí; sýtené ovocné a šťavové nápoje a sódové nápoje; mrazené ovocné nápoje a nápoje založené na mrazenom ovocí) v triede 32 a pre služby „*sale of carry out foods and beverages*“ (predaj jedál a nápojov určených na odnesenie) v triede 35 a „*restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant services; catering services; coffee supply services for offices; office coffee supply services; contract food services; food preparation; preparation of carry out foods and beverages*“ (reštauračné, kaviarenské, jedálenské, bufetové služby, služby kaviarenských barov a kaviarní, služby pouličných reštaurácií a reštaurácií s konzumáciou mimo priestorov; služby zabezpečujúce pohostenie; služby dodávania kávy pre kancelárie; služby zásobovania kancelárií kávou; zmluvné stravné služby; príprava jedál; príprava jedál a nápojov konzumovaných mimo priestorov) v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka);

vyjadrenie šiestej staršej ochrannej 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 a druhá, tretia a piata staršia ochranná známka boli pôvodne prihlásené ako kombinované ochranné známky, v súlade s citovaným ustanovením sa považujú za obrazové ochranné známky.

Z podaného rozklade vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil jednak skutočnosť, či námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov boli podané oprávnenou osobou a v zákonnej lehote na ich podanie, ako aj posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej a štvrtej staršej ochrannej známky na strane verejnosti vykonané prvostupňovým orgánom.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, že námietky neboli podané v zákonom stanovenej lehote podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a neboli podané oprávnenou osobou, keďže plnomocenstvo na zastupovanie namietateľa bolo úradu doručené až 28. februára 2018, teda po uplynutí zákonnej lehoty na podanie námietok.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra neboli podané v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote, pretože na námietkach v časti „Miesto pre úradnú pečiatku“ je uvedené, že boli prijaté 5. februára 2018, pričom v danom prípade lehota na podanie námietok uplynula 3. februára 2018, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako uviedol aj samotný prihlasovateľ, v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) mal namietateľ možnosť podať námietky v lehote troch mesiacov od zverejnenia napadnutej prihlášky ochrannej známky vo vestníku, teda do 3. februára 2018, čo bola sobota. Ako vyplýva z ustanovenia § 27 ods. 2 správneho poriadku, ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Zároveň podľa § 27 ods. 3 správneho poriadku je lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. Keďže v preskúvanom prípade dátum 3. február 2018 pripadol na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie námietok bol pondelok 5. február 2018. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade tiež poukazuje na to, že z obálky, v ktorej boli námietky úradu doručené, je zrejmé, že namietateľ podal predmetné námietky na poštovú prepravu 1. februára 2018. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné námietky boli podané v zákonom stanovenej lehote.

Pokiaľ ide o argumentáciu prihlasovateľa týkajúcu sa času doručenia plnomocenstva na úrad (po uplynutí lehoty na podanie námietok) a prihlasovateľovu interpretáciu § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ interpretuje predmetné ustanovenie neúmerne široko, resp. nesprávne a mimo obsah právnej normy. Koncentračná zásada v konaní o námietkach sa týka výlučne rozsahu námietkových dôvodov a dôkazov, ktoré je namietateľ povinný v zmysle § 52 zákona o ochranných známkach predložiť na podporu svojich tvrdení o existencii námietkového dôvodu. V súvislosti so splnením požiadavky vyplývajúcej z § 17 ods. 3 správneho poriadku orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že chýbajúce plnomocenstvo, resp. jeho nepredloženie je nedostatkom odstrániteľným, a teda zástupca môže plnomocenstvo predložiť aj dodatočne (či už sám alebo na výzvu v lehote určenej správnym orgánom). Dodatočné predloženie plnomocenstva (po uplynutí lehoty na podanie námietok) nie je dôvodom pre zastavenie konania o námietkach z dôvodu, že tieto neboli podané oprávnenou osobou, resp. v zákonom stanovenej lehote. K námietke prihlasovateľa, že mu nebola doručená plná moc oprávňujúca zástupcu na podanie námietok, možno uviesť, že na základe plnomocenstva účastník konania deklaruje úradu, kto je oprávnený ho v predmetnom konaní zastupovať a v akom rozsahu. V rámci plnomocenstva predloženého namietateľom sú pritom prítomné všetky zákonné obsahové náležitosti, ktoré má plnomocenstvo obsahovať, a teda úrad o tomto nemá žiadne pochybnosti. Nezaslaním plnomocenstva druhému účastníkovi konania neboli porušené žiadne jeho práva v predmetnom konaní.

Pokiaľ ide o samotné hodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade 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.

Z dôvodu prehľadnosti sa bude orgán rozhodujúci o rozklade zaoberať najskôr posúdením existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou.

K samotnému posúdeniu podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami štvrtej 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 prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*kávové príchute, káva, nepražená káva, mliečne kávové nápoje, kávové nápoje, kávové náhradky, ľadový čaj, čajové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary štvrtej staršej ochrannej známky „*mletá a zrnková káva, káva, nápoje z kávy, rozpustná káva, nápoje na báze kávy a espresso, instantná a rozpustná káva, čaj, bylinkové čaje, ktoré nie sú určené na liečebné účely*“ v triede 30 prvostupňový orgán vyhodnotil ako zhodné.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, sucháre, sušienky, keksy, cukríky, oblátky, zákusky, koláče, cukrárske výrobky, smotanové zmrzliny, pralinky, penové zákusky (cukrovinky)*“ v triede 30 a tovary „*pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiek, sušienok, koláčikov, tort, čokoládové a cukrárske výrobky, mrazené krémy a mrazené sladkosti, čokoláda, bombóny a sladkosti*“, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka v rovnakej triede, sú podľa prvostupňového orgánu druhmi tovarov, ktorých kategórie sa vzájomne prelínajú, všetky možno považovať za cukrárske výrobky, a teda ide o tovary zhodné, resp. podobné.

Nárokované služby „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering), kaviarne, reštauračné (stravovacie) služby, samoobslužné reštaurácie, rýchle občerstvenie (snackbary), bary (služby)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhodnotil prvostupňový orgán ako podobné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaisťovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov*“ v triede 42, a to s ohľadom na skutočnosť, že majú rovnaký charakter, povahu a sú určené rovnakej cieľovej skupine. Pokiaľ ide o nárokované služby „*požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla, požičiavanie prístrojov na prípravu jedál*“ v triede 43, tieto taktiež považoval za podobné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaisťovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov*“, pričom uviedol, že ide o služby súvisiace, vzájomne sa dopĺňajúce, pochádzajúce od rovnakého poskytovateľa a určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierok, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto považoval prvostupňový orgán za nepodobné s tovarmi a so službami predmetnej staršej ochrannej známky. Konštatoval, že uvedené nárokované služby sú svojou povahou (vzdelávacie aktivity, organizovanie rôznych akcií), ako aj okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti

odlišné od služieb (reštauračné, kaviarenské služby), ako aj od tovarov (káva, čaje, cukrovinky) štvrtej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa samotného posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb neboli prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, ako aj odôvodnením, nebude tieto preskúmať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že spoločnosť Starbucks je nadnárodná korporácia vlastniaca cca 17 000 obchodov vo viac ako 55 krajinách sveta, pričom sa zameriava hlavne na kávové produkty, zatiaľ čo prihlasovateľ orientuje svoju činnosť na cukrárenskú výrobu a limonády, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnanie tovarov a služieb musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov a služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných znáмок, resp. nárokované na zápis do registra ochranných znáмок. Akékoľvek skutočné alebo zamýšľané použitie nie je pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb podstatné. S ohľadom na uvedené argumentáciu prihlasovateľa o rozdielnom postavení účastníkov konania v rámci trhu, ako aj o odlišnom zameraní ich podnikania nemožno považovať v danom prípade za relevantnú.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej podobnosti, resp. podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska s ohľadom na použitie slovného prvku „ŠTÚRBAKS/STARBUCKS“ v porovnávaných označeniach. Čo sa týka ich porovnania zo sémantického hľadiska, uviedol, že posudzované označenia nie je možné vzhľadom na ich fantazijný charakter sémanticky porovnať, resp. v ojedinelých prípadoch vnímania významov ich jednotlivých prvkov možno konštatovať nepodobnosť posudzovaných označení.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, pričom sa odvolal na svoje vyjadrenie k podaným námietkam, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení.

Pokiaľ ide o prihlásené označenie, toto pozostáva z čiernobieleho obrazového prvku, ktorý možno opísať ako tvár s fúzami, bradou a okuliarmi a zároveň obrazový prvok pripomína šálku s uškom a pariadou sa kávou. Pod obrazovým prvkom je medzi dvoma čiernymi linkami umiestnený slovný prvok „ŠTÚRBAKS“ napísaný veľkými tlačenými písmenami štandardného typu. Slovný aj obrazový prvok sú vizuálne spojené do jedného celku vybodkovanou kontúrou, ktorá ohraničuje celé označenie. Pokiaľ ide o štvrtú staršiu ochrannú známku, táto je tvorená výlučne slovným prvkom „STARBUCKS“.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné prvky predmetných označení „ŠTÚRBAKS“ vs. „STARBUCKS“ majú takmer rovnakú dĺžku - pozostávajú z ôsmich, resp. deviatich písmen. Navyše obsahujú vizuálne veľmi podobné, resp. identické spoluhlásky na rovnakých pozíciách „ST-RB-KS“ a samohlásky „UA“ sú prítomné v oboch označeniach len v opačnom poradí. Odlišnosť porovnávaných slovných prvkov spočíva v písmene „C“, ktoré sa nachádza na siedmej pozícii slova „STARBUCKS“. Prihlásené označenie oproti slovnej štvrtej ochrannej známke obsahuje navyše obrazový prvok umiestnený v kruhu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že v prípade obrazových označení obsahujúcich slovné aj obrazové prvky spotrebiteľ prednostne zameria svoju pozornosť na slovný prvok, vďaka ktorému dokáže na označenie odkázať (nie je totiž v obchode obvyklé, aby spotrebiteľ opisoval obrazové prvky označení). Z tohto dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napriek tomu, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako celok, neprehľadne dostatočne výrazný slovný prvok „ŠTÚRBAKS“, ktorý je podobný so slovným prvkom štvrtej staršej ochrannej známky „STARBUCKS“. S ohľadom na uvedené je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti posudzovaných označení.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie zaznie v podobe „štúrbaks“ a štvrtá staršia ochranná známka v podobe „starbaks“, resp. „stárbaks“. Z porovnania fonetických vyjadrení je zrejmé, že tieto sa zhodujú v počte slabík (dve), pričom prvá slabika pozostáva z rovnakého počtu hlások s rovnakou štruktúrou zdvojenia spoluhlások na začiatku „št“ vs. „st“ nasledovaných samohláskou „ú“ vs. „a“, resp. „á“ a rovnakou spoluhláskou „r“. Koncové slabiky „-baks“ sú zhodné, a teda pri výslovnosti porovnávaných označení sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Berúc do úvahy uvedené je potrebné konštatovať, že rozdielnosť v začiatkovej spoluhláske „š“ vs. „s“ a samohláske na tretej pozícii neovplyvnia fonetiku do takej miery, aby zabránili výslednému podobnému vnemu, ktorým porovnávané označenia pri ich reprodukcii na spotrebiteľa pôsobia. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje fonetickú podobnosť prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky.

V prípade porovnania prihláseného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné prvky posudzovaných označení „ŠTÚRBAKS“ a „STARBUCKS“ nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné. Prvostupňový orgán poukázal aj na skutočnosť, že v niektorých prípadoch môže priemerne pozorný spotrebiteľ asociovať začiatkovú slabiku slovného prvku prihláseného označenia „ŠTÚR-“ s menom slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra, pričom tento význam môže podporovať aj obrazový prvok, ktorý môže pripomínať vyobrazenie tváre s fúzami a bradou. V súvislosti s obrazovým prvkom prihláseného označenia je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že časť spotrebiteľov ho bude vnímať ako štylizovanú šálku s uškom a pariadou sa kávou. V oboch prípadoch bude spotrebiteľ vnímať obrazový prvok v určitom konkrétnom význame, a preto orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nepodobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

V súvislosti s ďalšími významovými variantami porovnávaných označení, na ktoré poukázal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí (Starbucks ako meno prvého dôstojníka z románu Biela veľryba od H. Melvilla, význam začiatkovej časti „Star“ ako „hviezda“, významy koncoviek „-baks“ a „-bucks“ v spojení s peniazmi), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný slovenský spotrebiteľ nebude vnímať porovnávané označenia takým spôsobom, aby im priradil uvedené významy.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, 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 a služieb orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej miera pozornosti, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude nižšia až priemerná, a to vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktorými sú káva, čaj, cukrovinky, trvanlivé pečivo či služby súvisiace s ich poskytovaním a prípravou. Na doplnenie možno uviesť, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení, resp. rozlišovaciu spôsobilosť štvrtej staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevyklučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

Orgán rozhodujúci o rozklade v zmysle už uvedených skutočností konštatuje, že tak prihlásené označenie ako aj štvrtá staršia ochranná známka majú, vzhľadom na ich fantazijný charakter vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény je potrebné vychádzať z toho, že kolízne tovary a služby prihláseného označenia v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakých triedach. Zároveň boli posudzované označenia vyhodnotené ako čiastočne vizuálne podobné a foneticky podobné, a to vzhľadom na podobnosť ich slovných prvkov „ŠTÚRBAKS“ vs. „STARBUCKS“. Hoci boli porovnávané označenia posúdené ako nepodobné zo sémantického hľadiska, uvedené nedokáže ovplyvniť celkový dojem z posudzovaných označení takým spôsobom, aby bola vylúčená pravdepodobnosť ich zámény. Spotrebitelia sa v prípade kolíznych označení budú pri identifikácii obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb orientovať práve podľa slovných prvkov, a preto najmä v prípade, keď nebudú mať možnosť ich priameho porovnania, nebudú schopní porovnávané označenia bezpečne odlišiť. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán považuje za dôvodné konštatovať, že medzi prihláseným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné. Pravdepodobnosť zámény predmetných označení je pritom o to väčšia, že dotknutým tovarom a službám spotrebitelia venujú pri ich výbere iba nízku, resp. priemernú pozornosť. Platí totiž, že čím je pozornosť spotrebiteľov nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť zámény.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že medzi prihláseným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, a to vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky pre čiastočné vyhovenie námietkam podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade zistil naplnenie podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok už na základe konštatovania existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou, z dôvodu hospodárnosti konania nie je potrebné skúmať, či existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia aj s druhou staršou ochrannou známkou, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konania.

Vo vzťahu k námietkami dotknutým nárokovaným službám prihláseného označenia v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky (ako aj tovarmi druhej staršej ochrannej známky), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na to, že v danom prípade nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, vo vzťahu k týmto nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámény. Na doplnenie možno uviesť, že uvedený záver nebol prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnený a rovnako tento záver nebol spochybnený ani namietateľom, ktorý rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu nepodal.

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.**

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Stinson, s. r. o.  
Hlboká cesta 42  
010 01 Žilina 1

II.

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