

Banská Bystrica 28. 4. 2022
POZ 2738-2018/II-37-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. januára 2020 prihlasovateľom PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s., Mierová 34, 066 54 Humenné, v konaní zastúpeným Ing. Petrom Kohutom PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2738-2018/N-123-2019 z 11. decembra 2019 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2738-2018, do registra ochranných známok, podaným namietateľom ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, Turecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre tovary nárokované v triede 30 a pre časť služieb nárokovaných v triede 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2738-2018/N-123-2019 z 11. decembra 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2738-2018/ N-123-2019 z 11. decembra 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2738-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triede 30 a pre služby „kaviarne; bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb nárokovaných v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 948448 „TUTKU“ platnej na území Slovenskej republiky (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámemy, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámemy prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom v triede 30 a službám „kaviarne; bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v rôznej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu podobnosť a vyššiu mieru fonetickej podobnosti. Sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu neovplyvní posúdenie podobnosti porovnávaných označení, keďže pre priemerného spotrebiteľa nemajú slovné prvky porovnávaných označení žiadny význam. Prvostupňový orgán konštatoval, že zhoda v prvých štyroch písmenách slovných prvkov porovnávaných označení je dostatočná na prekonanie odlišnosti spočívajúcej v poslednom (piatom) písmene týchto slovných prvkov a v grafickej úprave prihláseného označenia. Zároveň prvostupňový orgán uviedol, že priemerný

spotrebiteľ môže prihlásené označenie považovať za variant staršej ochrannej známky, teda môže sa domnievať, že takto označené vhodné alebo podobné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo ekonomicky prepojených subjektov.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že na území Slovenskej republiky je platná staršia ochranná známka EÚ č. 007528821 „TUTKU“ zapísaná pre iného majiteľa a v databáze Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo TMview sa nachádzajú ochranné známky rôznych majiteľov, ktoré obsahujú slovný prvok „TUTKU“, prvostupňový orgán uviedol, že poukazovanie na iné zapísané ochranné známky nepreukazuje, že sa spotrebiteľia s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „TUTKU“ reálne na trhu stretli, a preto uvedené nemôže ovplyvniť posúdenie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu.

Vo vzťahu k nárokoványm službám prihláseného označenia „*samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán vyhodnotil námietky ako nedôvodné, keďže v danom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre ich úspešné uplatnenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní nezohľadnil jeho vyjadrenie k námietkam, ako ani dôkazy, ktoré spolu s týmto vyjadrením predložil. Opätovne poukázal na to, že z predloženého dôkazu „Vianočné zvyky starých Rusínov“ vyplýva, že slová „tutky, tetky, titky“ sa používajú v rusínskom dialekte (v regiónoch troch štátov – Slovenská republika, Poľsko a Ukrajina), teda ide o dialektové slová v množnom čísle týkajúce sa žien. Zároveň uviedol, že slovo „tutku“ v tureckom jazyku znamená „vášeň“, pričom v slovnej zásobe tohto jazyka nemožno nájsť slovo „tutky“. Uvedené však prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa pri sémantickom porovnaní kolíznych označení nezobral do úvahy.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s výsledkom porovnania nárokováných tovarov a služieb prihláseného označenia, vo vzťahu ku ktorým bolo námietkam vyhovené, s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom uviedol, že prvostupňový orgán pri hodnotení ich podobnosti nerešpektoval medzinárodné (Niceské) triedenie tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nezohľadnil ani skutočnosť, že v databáze TMview sa nachádza 229 ochranných známok obsahujúcich slovo „TUTKU“, ani existenciu ochrannej známky EÚ č. 007528821 „TUTKU“ zapísanej pre tovary v triedach 29, 30, 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá patrí subjektu odlišnému od namietateľa.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známok pre všetky nárokované tovary a služby.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. marca 2020 stotožnil s napadnutým rozhodnutím a uviedol, že sa v celom rozsahu pridrižiava námietok a dôkazov predložených v podaných námietkach. S ohľadom na uvedené poznamenal, že sa vyjadri len k niektorým tvrdeniam prihlasovateľa.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa ohľadom sémantickej odlišnosti porovnávaných označení pozostávajúcich zo slovných prvkov „TUTKY“ vs. „TUTKU“, namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude považovať obidve slová za fantazijné a nepriradí im žiadny význam. Čo sa týka slovného prvku „TUTKU“, ktorý možno podľa prihlasovateľa preložiť z tureckého jazyka ako „vášeň“, namietateľ poznamenal, že tomu by mohol rozumieť len spotrebiteľ plynulo ovládajúci turecký jazyk, avšak nie priemerný spotrebiteľ. Pokiaľ ide o výraz „TUTKY“, ktorý má údajne znamenať „tetky“ v rusínskom nárečí, namietateľ konštatoval, že v takomto význame by tento výraz mohla vnímať len minoritná časť spoločnosti ovládajúca rusínske nárečie. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na výtlačky obsahujúce výsledky vyhľadávania výrazu „TUTKY“ vo vyhľadávači google z 11. marca 2020, ktoré predložil spolu s vyjadrením, pričom poznamenal, že údajný rusínsky výraz nebol nájdený.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa ohľadom existencie ďalších ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „TUTKU“, namietateľ uviedol, že uvedená skutočnosť nemá vplyv na predmetné námietkové konanie. Podľa namietateľa je len na jeho vôli, koho ochrannú známku bude tolerovať, pričom v niektorých prípadoch môže ísť aj o spolupracujúce subjekty.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2738-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19. decembra 2018 prihlasovateľom PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s., Mierová 34, 066 54 Humenné, a zverejnená vo vestníku úradu 4. februára 2019 pre tovary „mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; keksy; jemné pečivárske výrobky; sušienky; polevy na koláče; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); pastilky (cukrovinky); sladké žemle; cereálne tyčinky; čokoládové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mleté orechy“ v triede 30, pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 a „kaviarne; samoobslužné jedálne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

Tutky

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 známok 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 kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 948448 „TUTKU“, platnej na území Slovenskej republiky, zapísanej s dátumom medzinárodného zápisu 5. júla 2007 pre tovary „*coffee, cocoa, artificial coffee, mocha (coffee), coffee substitutes, coffee or cocoa-based beverages; tapioca, sago; macaroni, meat pies, vermicelli; biscuits, crackers, wafers, pastries, petit fours, tarts, cakes, waffles (crepe); almond paste, caramel flan, chocolate flan, fruit flan, breads, pitas, pizzas, sandwich; desserts made of flour, desserts made of milk; puddings; honey, propolis; confectioneries, Turkish delight, frozen yoghurt (confectionery), chocolates, chocolate products, products covered with chocolate and candy, confectioneries for decorating Christmas trees, chocolate-based beverages; chewing-gum, ice creams, edible ices; salt, rice, boiled and pounded wheat, bulgur*”; *appetizers made of cereal and flour, roasted corn and wheat, crisps, corn flakes, crushed oats, cereal for breakfast; sugar, powdered sugar*“ [káva, kakao, kávové náhradky, mokka (káva), kávové náhradky, káva alebo nápoje na báze kakaa; tapioka, ságo; makaróny, mäsové koláče, niťovky; sušienky, krekerky, oblátky, pečivo, keksy, torty, koláče, vafle (tenké palacinky); mandľová pasta, karamelový koláčik, čokoládový koláčik, ovocný koláčik, chlieb, pita, pizza, sendviče; zákusky z múky, zákusky z mlieka; pudíngy; med, propolis; cukrovinky, turecký med, mrazený jogurt (cukrovinky), čokolády, čokoládové výrobky, výrobky pokryté čokoládou a cukrovinkami, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čokoládové nápoje; zuvačky, zmrzliny, šerbety; soľ, ryža, varená a drvená pšenica „bulgur“; predjedlá vyrobené z obilia a múky, praženej kukurice a pšenice, lupienok, kukuričných vločiek, drveného ovsu, cereálií na raňajky; cukor, práškový cukor] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to jednak s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení, ako aj s ohľadom na porovnanie kolíznych tovarov a služieb, pre ktoré bolo námietkam vyhovené.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný 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 zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné 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 zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známok 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 a služieb prihláseného označenia s tovarmi 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 námietkami dotknutých tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe uvedeného dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary „*sušienky, keksy* (uvedené v zozname duplicitne); *oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; čokoláda; cukrovinky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary staršej ochrannej známky „*káva, kakao; sušienky, keksy, oblátky, koláče; zákusky; čokolády; cukrovinky*“ v rovnakej triede prvostupňový orgán považoval za zhodné, nakoľko sú jednotlivé položky zhodne obsiahnuté v oboch zoznamoch. Pokiaľ ide o nárokované tovary „*čokoládové peny; čokoládové cukrárske ozdoby*“ v triede 30, uviedol, že tieto možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*čokolády*“, pre ktorú je zapísaná staršia ochranná známka, a preto ide o tovary zhodné. Nárokované tovary „*mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); penové zákusky (cukrovinky); orechy v čokoláde*“ v triede 30 možno podľa prvostupňového orgánu zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov staršej ochrannej známky „*cukrovinky*“ a nárokované tovary „*jemné pečivárske výrobky; sladké žemle*“ v triede 30 pod kategóriu tovarov staršej ochrannej známky „*pečivo*“, a preto aj tieto porovnávané tovary považoval za zhodné. V súvislosti s nárokovanými tovarmi „*cukrárenské výrobky*“ v triede 30 prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú synonymom tovarov „*torty, koláče*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a preto aj tieto porovnávané tovary posúdil ako zhodné.

Nárokované tovary „*cereálne tyčinky*“ v triede 30 považoval prvostupňový orgán za podobné vo vyššej miere s tovarmi staršej ochrannej známky „*predjedlá vyrobené z obilnín a múky, lupienky, kukuričné vločky, drvený ovos, cereálie na raňajky*“ zapísanými v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné porovnávané tovary sú svojim charakterom a účelom zhodné, taktiež môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov. Pokiaľ ide o prihlásené tovary „*polevy na koláče; mleté orechy*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto posúdil ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*koláče*“, keďže ide o doplnkové tovary, ktoré môžu mať rovnakého výrobcu, ako aj rovnaké distribučné kanály.

Čo sa týka prihlásených služieb „*kaviarne; bary (služby)*“ v triede 43, tieto prvostupňový orgán posúdil ako podobné v nízkej miere s tovarom staršej ochrannej známky „*káva*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu predmetné porovnávané služby a tovary môžu mať spoločného výrobcu alebo poskytovateľa, keďže sú vzájomne doplnkovými tovarmi a službami, a teda nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že za výrobcu uvedených tovarov a poskytovanie uvedených služieb zodpovedá ten istý podnikateľský subjekt.

Nárokované služby prihláseného označenia „*samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedol, že predmetné nárokované služby sú určené predovšetkým na servírovanie jedla a nápojov na priamu spotrebu a spotrebiteľ si je vedomý toho, že ponúkané jedlá a nápoje pochádzajú od iných výrobcov. Podľa prvostupňového orgánu nejde ani o komplementárne tovary a služby a spotrebiteľ sa nebude domnievať, že za výrobu tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a poskytovanie predmetných služieb zodpovedá ten istý podnik. Prvostupňový orgán analogicky vyhodnotil ako nepodobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, aj nárokované služby „*hoteliarske služby; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla*“ v triede 43, a to s ohľadom na skutočnosť, že tieto sa zreteľne líšia svojim obchodným pôvodom, ako aj účelom poskytovania či použitia.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s výsledkom porovnania nárokovaných tovarov a služieb prihláseného označenia, pre ktoré bolo podaným námietkam vyhovené, s tovarmi staršej ochrannej známky,

a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb v tomto rozsahu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že hoci sa prihlasovateľ v podanom rozklade nestotožnil s porovnaním kolíznych tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, neuviedol v tejto súvislosti žiadne argumenty, ktorými by konštatovanie prvostupňového orgánu o ich zhodnosti alebo podobnosti spochybnil. Čo sa týka porovnania prihlásených služieb v triede 43, pre ktoré bolo námietkam vyhovené, s tovarmi staršej ochrannej známky, prihlasovateľ v rozklade uviedol len argument, že prvostupňový orgán neakceptoval medzinárodné triedenie tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale pri tomto porovnaní je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Zatriedenie tovarov a služieb podľa medzinárodného triedenia slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary a služby nemôžu byť označené ako podobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede, a naopak, nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried. Zároveň je potrebné konštatovať, že aj keď tovary a služby majú odlišnú povahu, môžu byť za určitých okolností vyhodnotené ako podobné do istej miery.

Čo sa týka samotného porovnania tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že prihlásené tovary „mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; jemné pečivárske výrobky; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); pastilky (cukrovinky); sladké zemle; čokoládové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde“ v triede 30 medzinárodného triedenia sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „káva, kakao; sušienky, keksy, oblátky, koláče; zákusky; čokolády; cukrovinky; pečivo; torty, koláče“, v rovnakej triede, keďže sú vyjadrené buď rovnakými alebo synonymickými výrazmi alebo tvoria podskupinu tovarov staršej ochrannej známky „čokolády, cukrovinky, pečivo“.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa taktiež stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že tovary „cereálne tyčinky“ v triede 30 možno považovať za podobné vo vyššej miere s tovarmi „predjedlá vyrobené z obilnín a múky, lupienky, kukuričné vločky, drvený ovos, cereálie na raňajky“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede, keďže sú vyrobené z rovnakých surovín, zvyčajne majú rovnakých výrobcov, ako aj distribučné kanály, používajú sa na rovnaký účel (zdravý pokrm alebo pochúťka) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov. Čo sa týka prihlásených tovarov „polevy na koláče; mleté orechy“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rovnako možno súhlasiť s prvostupňovým orgánom, že ide o tovary používané pri výrobe tovarov staršej ochrannej známky „koláče“, a preto predmetné tovary možno považovať za doplnkové, ktoré môžu mať rovnakého výrobcu a rovnaké distribučné kanály, a teda ide o tovary podobné.

Pokiaľ ide o nárokovanie služby „kaviarne; bary (služby)“ v triede 43, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán zastáva názor, že ide o služby v nízkej miere podobné s tovarom staršej ochrannej známky „káva“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovar „káva“ možno považovať za komplementárny vo vzťahu k službám poskytovaným v baroch a kaviarňach, pričom jeho výrobca, resp. dodávateľ a poskytovateľ predmetných služieb môže byť rovnaký. Spotrebiteľ taktiež môže predpokladať, že služby kaviarní či barov prevádzkuje subjekt, ktorý je zároveň aj dodávateľom kávy podávanej v samotnej kaviarni, resp. v bare. Napriek tomu, že tovar má odlišnú povahu (hmotný výrobok) ako služba (nehmotná aktivita), v predmetnom prípade je potrebné zohľadniť uvedený komplementárny charakter tovaru a služieb, ako aj vnímanie relevantného trhu zo strany spotrebiteľa, a preto možno dospieť k záveru o ich podobnosti v nízkej miere.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že prihlásené označenie pozostáva rovnako z piatich písmen ako staršia ochranná známka „TUTKU“, pričom podstatná časť označení je tvorená rovnakými písmenami „Tutk“ v rovnakom poradí a rozdiel spočíva len v poslednom písmene „y“/„U“. Vzhľadom na to, že slovenský spotrebiteľ číta slovné prvky v smere zľava doprava, nemusí si bez možnosti priameho porovnania kolíznych označení všimnúť rozdiel v jedinom písmene na ich konci. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán konštatuje, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska, pričom ani grafická úprava písmen prihláseného označenia túto podobnosť nevytláča. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, je zrejmé, že porovnávané označenia budú reprodukovateľné dvomi slabikami „tut-ky“ vs. „tut-ku“, pričom rytmus, intonácia a samotná dĺžka reprodukcie sú rovnaké. Vzhľadom na uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako

prvostupňový orgán zastáva názor, že rozdiel v poslednej hláske „y“/„u“ výrazným spôsobom neovplyvní celkový zvukový vnem porovnávaných označení, a preto možno konštatovať vyššiu mieru ich fonetickej podobnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poukazuje na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade k vizuálnemu a fonetickému porovnaniu neuviedol žiadne argumenty.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. V súvislosti so sémantickým porovnaním prihlasovateľ v rozklade uviedol, že slovný prvok prihláseného označenia „Tutky“ vyjadruje význam „tetky“ v rusínskom dialekte v regiónoch Slovenska, Poľska a Ukrajiny, kým staršia ochranná známka znamená v tureckom jazyku „vášeň“, a preto sú porovnávané označenia sémanticky odlišné. Argumentoval, že na túto skutočnosť už poukázal vo svojom vyjadrení k námietkam, pričom prvostupňový orgán uvedené nezohľadnil. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že sémantickú podobnosť označení je potrebné skúmať z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa, ktorý rusínske nárečie neovláda. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v internetovom slovníku rusínskeho nárečia (<https://narecie.sk/rusinsko-slovensky-slovník/pismeno-t>) sa výraz „Tutky“ nenachádza. Pokiaľ ide o význam staršej ochrannej známky „TUTKU“ v tureckom jazyku, orgán rozhodujúci o rozklade ani tento argument prihlasovateľa nepovažuje za relevantný, keďže priemerný spotrebiteľ na Slovensku turecký jazyk neovláda. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že porovnávaným označeniam priemerný slovenský spotrebiteľ nepriradí žiadny význam, a teda nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie. Sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa však môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v posudzovanom prípade nie je sporné, že príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižšiu až priemernú stupeň pozornosti. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že prihlasovateľ túto skutočnosť v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných označení. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia majú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámény je na strane priemerného spotrebiteľa reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne podobné a foneticky podobné vo vyššej miere, a to vzhľadom na vysokú podobnosť ich slovných prvkov „Tutky“ vs. „TUTKU“. Sémantické hľadisko, ako bolo uvedené, nebude mať na posúdenie podobnosti, a teda ani pravdepodobnosti zámény kolíznych označení žiadny vplyv. Zároveň tovary prihláseného označenia boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky a nárokovanej služby „*kaviarne; bary (služby)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Pravdepodobnosť zámény predmetných označení je pritom o to väčšia, že dotknutým tovarom a službám spotrebiteľa venujú pri ich výbere iba nízku, resp. priemernú pozornosť. Platí totiž, že čím je pozornosť spotrebiteľov nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť zámény. V preskúvanom prípade grafická úprava slovného prvku prihláseného označenia a odlišnosť v písmene na konci kolíznych označení nedokážu vylúčiť pravdepodobnosť ich zámény. Relevantný spotrebiteľ nebude schopný porovnávané označenia bezpečne odlíšiť, a to najmä v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že v databáze TMview sa nachádza 229 ochranných známk obsahujúcich slovo „TUTKU“ a že na Slovensku platí aj ochranná známka EÚ č. 007528821 „TUTKU“ zapísaná pre tovary

v triedach 29, 30, 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľ je odlišný od namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je rozhodujúca existencia práva podávateľa námietok k ochrannej známke so skorším právom prednosti. Predmetom hodnotenia v rámci tohto námietkového dôvodu je podobnosť označenia prihláseného na zápis do registra a staršej ochrannej známky, ktorou je podanie námietok odôvodnené, ako aj podobnosť kolíznych tovarov a služieb. Skutočnosť, že na území Slovenska platí aj ochranná známka, resp. viaceré ochranné známky rovnakého znenia vo vzťahu k zhodným tovarom zapísané pre iného majiteľa, nie je pre posúdenie dôvodnosti predmetných námietok relevantná. Pokiaľ ide o ochranné známky v databáze TMview obsahujúce slovný prvok „TUTKU“, je navyše potrebné poukázať na skutočnosť, že v predmetnej databáze sa okrem ochranných známok EÚ nachádzajú aj ochranné známky, ktoré nie sú platné na území SR, keďže ide o ochranné známky zapísané v registroch národných/regionálnych úradov štátov EÚ, ako aj ďalších krajín z celého sveta, prípadne v registri Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom prihláseného označenia v triede 30 a vo vzťahu k službám „*kaviarne; bary (služby)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto nárokovým tovarom a službám.

Vzhľadom na uvedené 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

Doručiť:

Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského /13, 851 01 Bratislava-Petržalka