



Banská Bystrica 10.11.2025
POZ 2432-2024/N-124-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MASCHIO GASPARDO S.p.A., Via Marcello 73, I-35011 Campodarsego, Talianska republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.,



Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známk, prihláseného 18.9.2024 prihlasovateľom miniAgro, s. r. o., Jelšovce 475, 951 43 Jelšovce, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MG LEGAL s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2432-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23.10.2024, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2432-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 22.1.2025 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 7, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Navrhovateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom dvoch starších ochranných známk, obrazovej

ochrannej známky EÚ č.000768655

zapísanej pre tovary v triede 7 a medzinárodnej

obrazovej ochrannej známky MOZ č. 587893

zapísanej pre tovary v triede 7 so skorším právom prednosti ako má zverejnené označenie.

Namietateľ v úvode svojho vyjadrenia uviedol, že jeho spoločnosť Maschio Gaspardo Group S.p.A bola založená v roku 1964, je uznávanou medzinárodnou skupinou zaoberajúcou sa najmä výrobou poľnohospodárskych strojov na obrábanie pôdy, sejbu, ochranu plodín a údržbu zelene a je svetovou jednotkou vo výrobe poľnohospodárskych strojov.

Namietateľ pri porovnaní prihlásených tovarov v triede 7 a 12 s tovarmi starších ochranných známk v triede 7 konštatoval ich zhodnosť alebo podobnosť vo vysokej miere, pričom uviedol, že sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlásené služby v triede 35 namietateľ vyhodnotil ako súvisiace s tovarmi v triede 7 zapísanými pre obidve staršie ochranné známky a tvrdil, že sú takisto určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ sa ďalej venoval opisu prvkov, ktorým je tvorené zverejnené označenie aj staršie ochranné známky a pri ich porovnaní konštatoval, že sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere, pretože sú rovnako dlhé, teda majú rovnaký počet písmen a jediná ich odlišnosť spočíva v záverečnej slabike „o“ vs. „na“. Z fonetického hľadiska namietateľ porovnávané označenia považoval za podobné vo vysokej miere vzhľadom na skutočnosť, že sa odlišujú len v jednej slabike. Čo sa týka sémantického hľadiska, tak uviedol, že obidve porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „maschi“, ktorý bude v spojení s predmetnými tovarmi bezprostredne spotrebiteľovi evokovať slovo „mašina“, ktorá pre relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti naznačuje súvis so strojmi či vozidlami.

K okruhu relevantnej verejnosti namietateľ uviedol, že okruh spotrebiteľskej verejnosti relevantný pre tento prípad bude tvorený identickou skupinou spotrebiteľov nakupujúcich poľnohospodárske stroje a náradie.

Ďalej poukázal na to, že z hľadiska relevantnej verejnosti je nutné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a neanalyzuje jeho detaily.

Tiež podotkol, že priemerný spotrebiteľ má len málo príležitostí priameho porovnania označení a preto sa mu v pamäti uchová len ich čiastočná a nejasná predstava, takže rozdielne písaná v poslednej slabike zverejneného označenia môže vnímať aj ako obmenu starších ochranných známk. Podľa namietateľa používaním označenia v podobe, v akej prihlasovateľ žiada o zápis do registra ochranných známk, by mohol prihlasovateľ parazitovať na ochranných známkach namietateľa, a to aj s prihliadnutím na dobré meno a dlhé roky budovanú dobrú povest' na trhu.

Uvedené doplnil konštatovaním, že na možnosť zámény porovnávaných označení v prípade vyššieho stupňa vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti postačí nižší stupeň podobnosti samotných tovarov/služieb a vice versa, v prípade že sú chránené tovary/služby rovnaké, resp. vysoko podobné, postačí nižší stupeň podobnosti samotných známk (pozri napr. rozsudok ESD vo veci C-39/97 *Canon*).

Na základe uvedeného namietateľ vyslovil názor, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú vizuálne, foneticky a aj sémanticky podobné do takej miery, že používaním zverejneného označenia pre tovary v triedach 7 a 12, ako aj pre súvisiace služby v triede 35, ktoré sú prihlasované pre zverejnené označenie, by mohlo dochádzať u spotrebiteľskej verejnosti k mylnej zámene v osobe výrobcu týchto tovarov a poskytovateľa týchto relevantných služieb, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy majiteľa starších ochranných známk. Spotrebiteľ by tak mohol podľa namietateľa priradiť tovarom a službám označeným zverejneným označením rovnaký pôvod, teda domnievať sa, že pochádzajú z rovnakého zdroja ako tovary označené ochrannou známkou namietateľa.

Namietateľ na základe uvedeného považoval podmienky uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za splnené, a preto úradu navrhol, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.2.2025 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 12.3.2025 uviedol, že nesúhlasí s námietkami a má za to, že na základe tvrdení a argumentov uvedených v námietkach nemožno vyvodiť záver o podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, a preto nie je dôvod na zamietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

K námietkam podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s vizuálnym porovnaním ako ho uviedol namietateľ, pretože podľa neho skutočnosť, že slovné prvky označení sú rovnako dlhé a líšia sa len v záverečných hláskach „na“ verzus „o“ nie sú samé o sebe postačujúce na vyvodenie záveru o ich vysokej podobnosti. Výrazným a rozlišujúcim prvkom je podľa prihlasovateľa farebné vyhotovenie označení, keďže označenie namietateľa používa sýto červenú a bielu farbu a označenie prihlasovateľa čiernu farbu.

Ďalším výrazným rozdielom predmetných označení je podľa prihlasovateľa ich tvar, keďže zverejnené označenie má tvar kruhu a staršie ochranné známky majú oválny tvar. Navyše zdôraznil, že samotné slovné prvky označení sa neodlišujú iba v posledných hláskach, tak ako to tvrdil namietateľ, ale aj v štýle a type písma a aj vzhľadom na túto skutočnosť je veľmi málo pravdepodobné, že by si ich spotrebiteľ zamieňal, nakoľko staršie ochranné známky sú napísané vo výrazne hrubšom, resp. tučnejšom type písma.

Prihlasovateľ konštatoval, že už na prvý pohľad je zrejماً odlišnosť kolíznych označení z vizuálneho hľadiska a zároveň aj skutočnosť, že medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

Uviedol ďalej, že namietateľove konštatovanie o podobnosti medzi označeniami považuje za neopodstatnené a nestotožňuje sa s ním. Fonetickú reprodukciu označení, ako ju uviedol namietateľ považoval za vecne nesprávnu a svoje tvrdenie odôvodnil tým, že slovný prvok „maschio“ je slovom pochádzajúcim z taliančiny, a teda jeho reprodukcia v talianskom jazyku bude znieť ako „maskio“ alebo v prípade jeho reprodukcie v slovenskom jazyku ako „maschio“. Podľa prihlasovateľa nie je žiadny dôvod na interpretáciu slova „maschio“ tak, ako ju uviedol namietateľ, t. j. „mašio“. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že medzi označeniami neexistuje podobnosť ani z fonetického hľadiska, keďže medzi reprodukciou „mašina“ a „maskio“ je značný rozdiel, čím je spôsobená aj výrazná rozdielnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

K porovnaniu označení zo sémantického hľadiska uviedol, že ani v tomto prípade nesúhlasí s názorom namietateľa ohľadom podobnosti označení, pretože význam slovného prvku „maschio“, ktorý tvorí staršie ochranné známky je odlišný od slovného prvku „maschina“, ktorý predstavuje zverejnené označenie. Poukázal pritom na skutočnosť, že taliančina sa zaraďuje medzi svetové jazyky a je aj úradným jazykom Európskej únie, pričom navyše je potrebné zohľadniť skutočnosť, že relevantná verejnosť, ktorá sa zaujíma o predmetné tovary zapísané pre staršie ochranné známky pozná pôvod aj základné informácie o namietateľovi, a preto si je vedomá významu tohto slova.

V ďalšej časti prihlasovateľ poukázal na rozdielnosť tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky, pričom zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 35 a staršie ochranné známky sú zapísané iba pre tovary v triede 7, nenachádza dôvod, aby bolo zverejnené označenie zamietnuté pre tovary v triede 12 a služby v triede 35. Okrem toho doplnil, že ani v prípade tovarov v triede 7 u porovnávaných označení nie je daná ich podobnosť. Svoje tvrdenia navyše odôvodnil skutočnosťou, že porovnávané označenia nie sú navzájom ani podobné, na základe čoho nie je možné akceptovať ani nižšiu podobnosť predmetných tovarov a služieb.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 7, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa

označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, 3
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky číslo spisu POZ 2432-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.9.2024 prihlasovateľom miniAgro, s. r. o., Jelšovce 475, 951 43 Jelšovce, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 23.10.2024 pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MASCHIO GASPARDINO S.p.A., Via Marcello 73, I-35011 Campodarsego,



Talianska republika je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000768655 s právom prednosti od 11.3.1998, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky



MOZ č. 587893 s právom prednosti na základe územného rozšírenia pre územie Slovenskej republiky od 11.4.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 7 – „záhradné traktory; poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); poľnohospodárske elevátory; pluhy; kypriče (stroje); pluhy na odstraňovanie mačín; nože do kosačiek; čepele (časti strojov); kosačky na trávniky (stroje); hrabacie stroje (hrabačky); sejacie stroje; poľnohospodárske náradie iné ako na ručný pohon; vyorávače (stroje); ryhovacie pluhy; gumové pásy ako súčasť pásových poľnohospodárskych strojov; poľnohospodárske stroje na obrábanie pôdy; rotavátory (stroje); vertikutátory (stroje); strunové vyžinače na záhradné účely; prevzdušňovače (stroje); mulčovače (stroje); elektrické nožnice na trávu; stroje na valcovanie trávniku; brány (poľnohospodárske náradie); časti a súčasti k tovarom uvedeným v triede 7 tohto zoznamu“,

v triede 12 – „vozidlá; traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k tovarom uvedeným v triede 12 tohto zoznamu“,

v triede 35 – „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 12 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 12 tohto zoznamu“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 7 – „agricultural machinery and implements other than hand-operated“ [v preklade „poľnohospodárske stroje a náradie iné ako ručné“].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 7- „*machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling components and transmission belts (except for land vehicles); agricultural instruments; egg incubators*“ [v preklade „stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie motory (okrem pozemných vozidiel); spojovacie komponenty strojov a hnacie remene (okrem pozemných vozidiel); poľnohospodárske nástroje; inkubátory na vajcia“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*záhradné traktory; poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); poľnohospodárske elevátory; pluh; kypriče (stroje); pluh na odstraňovanie mačín;); kosačky na trávniky (stroje); hrabacie stroje (hrabačky); sejacie stroje; poľnohospodárske náradie iné ako na ručný pohon; vyorávače (stroje); ryhovacie pluh; poľnohospodárske stroje na obrábanie pôdy; rotavátory (stroje); vertikutátory (stroje); strunové vyžínače na záhradné účely; prevzdušňovače (stroje); mulčovače (stroje); elektrické nožnice na trávnu; stroje na valcovanie trávnik; brány (poľnohospodárske náradie)*“ v triede 7 sú zhodné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*poľnohospodárske stroje a náradie iné ako ručné*“ a s tovarmi „*stroje; poľnohospodárske nástroje*“ druhej staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo ide o ich synonymické názvy.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*nože do kosačiek; čepele (časti strojov); gumové pásy ako súčasť pásových poľnohospodárskych strojov; časti a súčasti k tovarom uvedeným v triede 7 tohto zoznamu*“ v triede 7 sú podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*poľnohospodárske stroje a náradie iné ako ručné*“ a s tovarmi „*stroje; poľnohospodárske nástroje*“ druhej staršej ochrannej známky. Prihlásené tovary sú nevyhnutnou súčasťou správneho používania poľnohospodárskych strojov a sú ich doplnkom, pričom sú použiteľné len ako súčasť zapísaných tovarov, teda ide o vzájomne komplementárne tovary. Porovnávané tovary sú určené tej istej príslušnej skupine verejnosti, ktorá tovary nakupuje a môže kupovať samostatne aj súčasti strojov, ktoré je potrebné vymeniť aj v prípade opotrebovania. Okrem toho sú šírené rovnakými distribučnými sieťami a možno očakávať, že ich výroba rovnaký výrobca.

Ďalšie prihlásené tovary „*traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel, časti a súčasti k uvedeným tovarom*“ zverejneného označenia v triede 12 možno zhodnotiť ako podobné so zapísanými tovarmi „*poľnohospodárske stroje*“ prvej staršej ochrannej známky a s tovarmi „*stroje*“ druhej staršej ochrannej známky. Uvedené tovary majú rovnaký účel aj spôsob použitia, dopĺňajú sa, keďže môžu byť používané spolu s poľnohospodárskymi strojmi či ako ich súčasť, sú určené pre tú istú spotrebiteľskú verejnosť a možno očakávať aj ich rovnaký obchodný pôvod.

Prihlásené tovary „*vozidlá; časti a súčasti k uvedeným tovarom*“ v triede 12 zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi starších ochranných znáмок. Prihlásené tovary nemajú priamy súvis so zapísanými tovarmi starších ochranných znáмок, keďže zapísané tovary sú stroje a súčasti strojov určené pre poľnohospodárstvo, resp. nie sú určené pre pozemné vozidlá. Prihlásené tovary majú v porovnaní s nimi rozdielnu povahu, účel, spôsob použitia, nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky. Medzi porovnávanými tovarmi nie je možné nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov, súčasne nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú a sú zamerané na uspokojenie rozdielných potrieb konečného spotrebiteľa, preto tieto tovary zverejneného označenia možno s nimi označiť za nepodobné. Spotrebiteľia neočakávajú, že zodpovednosť za výrobu porovnávaných tovarov nesie ten istý podnik.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 12 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 12 tohto zoznamu*“.

Podľa európskej judikatúry maloobchodné služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov sú podobné v priemernej miere s týmto konkrétnym tovarom. Aj keď sa povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov a služieb nezhodujú, ich podobnosť súvisí so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že takéto služby sa obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú predmetné tovary. Navyše, maloobchodné služby súvisiace s konkrétnymi tovarmi a samotné tovary sa zameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na veľkoobchodné služby.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že služby zverejneného označenia „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a s tovarmi traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k tovarom v triede 12; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a s tovarmi traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k tovarom 12 tohto zoznamu*“ prihlásené v triede 35, teda služby týkajúce sa tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 7, možno označiť za podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*poľnohospodárske stroje a náradie iné ako ručné*“ a s tovarmi „*stroje; poľnohospodárske nástroje*“ druhej staršej ochrannej známky. Zapísané tovary starších ochranných známk predstávajú výrobky, ktoré sú určené na použitie v poľnohospodárstve, zameriavajú sa na verejnosť v sektore poľnohospodárstva a sú distribuované prostredníctvom špecifických obchodných kanálov. Je pritom bežné, že výrobcovia uvedených tovarov súčasne poskytujú maloobchodné aj veľkoobchodné služby týkajúce sa uvedených tovarov, preto sa predmetné služby a tovary navzájom dopĺňajú. Prihlásené služby môžu mať rovnaký pôvod ako uvedené zapísané tovary starších ochranných známk, pretože spoločnosti, ktoré predmetné stroje vyrábajú alebo dodávajú, zvyčajne v súvislosti s nimi poskytujú aj služby maloobchodu a veľkoobchodu. Môžu sa teda poskytovať prostredníctvom rovnakých kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť.

Čo sa týka služieb zverejneného označenia „*maloobchodné služby s tovarmi vozidlá, časti a súčasti k uvedeným tovarom v triede 12; veľkoobchodné služby s tovarmi vozidlá, časti a súčasti k uvedeným tovarom v triede 12*“ prihlásené v triede 35, tieto sa týkajú sa tovarov, ktoré boli posúdené ako nepodobné so všetkými tovarmi starších ochranných známk, preto možno uvedené prihlásené služby zverejneného označenia a zapísané tovary starších ochranných známk v triede 7 označiť za nepodobné.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi starších ochranných známk možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triede 7 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk. Taktiež prihlásené tovary „*traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k uvedeným tovarom v triede 12 tohto zoznamu*“ v triede 12 a prihlásené služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a s tovarmi v triede 12 - traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k uvedeným tovarom; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a s tovarmi v triede 12 - traktory; malotraktory (na poľnohospodárske účely); dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; časti a súčasti k uvedeným tovarom*“ v triede 35 zverejneného označenia sú podobné s tovarmi starších ochranných známk.

Súčasne bolo zistené, že prihlásené tovary „*vozidlá; časti a súčasti k uvedeným tovarom uvedeným v triede 12 tohto zoznamu*“ v triede 12 a prihlásené služby „*maloobchodné služby s tovarmi vozidlá, časti a súčasti k uvedeným tovarom v triede 12; veľkoobchodné služby s tovarmi vozidlá, časti a súčasti k uvedeným tovarom v triede 12*“ v triede 35 boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2432-2024)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 000768655 a MOZ č. 587893)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené slovným prvkom „MASCHINA“, písmenom „M“ a obrazovým prvkom v tvare čierneho kruhu. Slovný prvok „MASCHINA“ je napísaný veľkými tlačnými písmenami štandardným typom písma čiernou farbou, za ním na pozadí sa nachádza veľké tlačené písmeno „M“ takisto v čiernej farbe, ktoré je napísané tučným typom písma. Písmeno „M“ je slovným prvkom „MASCHINA“ prerušené v stredovej línii. Obidva slovné prvky sú orámované čiernym rámom kruhového tvaru, z ktorého slovný prvok „MASCHINA“ vyčnieva prvým a posledným písmenom „M“ a „A“.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka (ďalej aj staršia ochranná známka) sú obrazové, tvorené zhodným slovným prvkom „MASCHIO“ napísaným veľkými tlačnými písmenami tučným typom písma v červenej farbe na bielom pozadí. Slovný prvok je umiestnený v oválnom ráme červenej farby v grafickej úprave, ktorý opticky zasahuje do priestoru a evokuje tak predstavu trojrozmerného označenia.

V prípade porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že ide o porovnanie obrazových označení tvorených sedem a šesťpísmenkovými slovnými prvkami „maschina“/„maschio“, ktoré zdieľajú prvých päť rovnakých písmen, avšak ako celky sú už na prvý pohľad vizuálne rozdielne. V obsiahnutých slovných prvkoch možno konštatovať zhodu medzi prvými piatimi písmenami, ktoré sú v rovnakom poradí a rozdiel je v zakončení týchto slovných prvkov. Zreteľný rozdiel medzi nimi je predovšetkým v ich celkovom grafickom a farebnom stvárnení. Zverejnené označenie je čiernobiele, tvorené slovným prvkom „MASCHINA“, na pozadí ktorého je veľké tlačené písmeno „M“. Ústredný slovný prvok „MASCHINA“ prekrýva písmeno „M“ cez jeho stred, čím vytvára zdanie pruhovaného pozadia a ako celok má zverejnené označenie kruhový tvar. Staršia ochranná známka má ako celok oválny tvar, je stvárnená vo výraznej červeno bielej kombinácii, ktorá zvyrazňuje slovný prvok aj ovál. V tejto súvislosti je nutné konštatovať, že opísané rozdiely sú takého charakteru, aby mohli kolízne označenia dostatočne vizuálne odlišiť. V predmetnom prípade je totiž zrejme, že pozornosti spotrebiteľa neunikne rozdielne grafické stvárnenie zverejneného označenia so slovným prvkom „MASCHINA“ a písmenom „M“, ktoré je na pozadí slovného prvku a ktoré môže byť vnímané aj ako pruhovaný podklad.

Hoci teda spotrebiteľia zvyčajne prednostne vnímajú začiatok označení, pričom zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú tvorené slovným prvkom s rovnakými prvými piatimi písmenami, vzhľadom na obsiahnutie ďalších prvkov v nich, ktoré nemajú v porovnávaných označeniach vzájomné zastúpenie, ako aj na ich celkové odlišné grafické a farebné stvárnenie možno konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení iba v nízkej miere.

Z fonetického hľadiska budú zverejnené označenie, ako aj staršia ochranná známka interpretované v súlade s ich písanou podobou, pričom majú rozdielny počet sedem a šesť písmen, z ktorých prvých päť písmen je zhodných. Zverejnené označenie je tvorené anglickým slovom „MASCHINA“, avšak je pravdepodobné, že spotrebiteľia ho budú interpretovať ako „mašina“, a to aj vzhľadom na existenciu blízkeho slovenského ekvivalentu – slova mašina. Pri staršej ochrannej známke, keďže ide o cudzie slovo, možno predpokladať ako najpravdepodobnejšiu jeho doslovnú interpretáciu „maschio“, hoci nemožno vylúčiť jeho interpretáciu ako „maskio“, resp. ako najmenej pravdepodobnú interpretáciu „mašio“.

V každom prípade sa rozdiel v reprodukcii slovných prvkov na konci slov prejaví pomerne výrazne, keďže zverejnené označenie zaznie ako slovo „mašina“, zatiaľ čo staršia ochranná známka bude najpravdepodobnejšie reprodukováaná ako „maschio“. Zhodne v porovnávaných označeniach teda zaznie len ich začiatok „ma“, zatiaľ čo interpretácia ďalšej časti slov sa výrazne líši, v prípade zverejneného označenia „-

šina“ a pri interpretácii slova „MASCHIO“ zaznie rozdielne časť zakončená hláskami „io“, či už ako -schio, -skio, alebo -šio, preto bude aj reprodukcia staršej ochrannej známky znieť odlišne.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska je založená len na zhodnej interpretácii ich začiatku, a preto možno konštatovať ich podobnosť vo veľmi nízkej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Slovný prvok „maschina“, ktorý tvorí zverejnené označenie, síce nie je slovenské slovo, avšak s ohľadom na existenciu jeho blízkeho ekvivalentu v slovenskom jazyku (mašina) bude slovenský spotrebiteľ vnímať jeho význam ako „mašina“, na základe výkladu z Krátkeho slovníka slovenského jazyka „*stroj*“ alebo „*vlak*“, teda možno uvedený slovný prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom, ako sú stroje, považovať za prvok opisný.

Výraz „maschio“, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku nemá v slovenskom jazyku žiaden význam, ide o talianske slovo vo význame „muž, mužský“. S ohľadom na uvedené síce nemožno vylúčiť, že určitá časť slovenskej verejnosti, ktorá pozná taliansky jazyk, môže vnímať význam staršej ochrannej známky v talianskom jazyku, avšak skôr je pravdepodobnejšie, že väčšej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti význam toho slova nebude známy.

Čo sa týka obsiahnutých obrazových prvkov v porovnávaných označeniach, tieto budú spotrebiteľia vnímať ako dekoratívne prvky. Písmeno „M“ vo zverejnenom označení na pozadí môžu vnímať ako začiatkové písmeno obsiahnutého slovného prvku.

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je z uvedených významov ich slovných prvkov zrejmé, že ide o sémanticky rozdielne označenia a porovnávané označenia nie sú podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ale aj odborná spotrebiteľská verejnosť z oblasti poľnohospodárstva a techniky, ktorej sú dotknuté tovary a služby v triede 7, 12 a 35 určené. Ide o tovary a služby, ktoré sú nakupované sporadicky, na dlhšie časové obdobie, sú finančne náročné, takže možno predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť bude ich výberu venovať priemerný až vyšší stupeň pozornosti, a to s ohľadom na cenovú reláciu nakupovaných tovarov a služieb.

Časť porovnávaných tovarov a služieb bola vyhodnotená ako nepodobná (časť tovarov a služieb v triede 12 a 35) a časť tovarov a služieb ako zhodná a podobná (tovary v triede 7, 12 a 35).

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné v nízkej miere z vizuálneho aj fonetického hľadiska, a ako odlišné zo sémantického hľadiska. Zároveň je potrebné zobrať do úvahy, že pozornosť priemerného spotrebiteľa je pri kontakte s predmetnými tovarmi a službami priemerná až vyššia vzhľadom na ich charakter. Rozdiely medzi porovnávanými označeniami spočívajúce v odlišnom zakončení ich slovných prvkov, ktoré sú vďaka tomu aj napriek rovnakému začiatku vnímané rozdielne, v prítomnosti písmena „M“ vo zverejnenom označení, ako aj v odlišnom grafickom a farebnom stvárnení, možno považovať za dostatočné na odlišenie kolíznych označení. Uvedené platí najmä pri zohľadnení, že zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom, ktorý samotný má vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám opisný charakter. Je preto pravdepodobné, že sa spotrebiteľia sústredia na ďalšie prvky, ktoré by im mohli slúžiť na trhu ako prvky, na základe ktorých by sa mohli orientovať. Napriek tvrdeniu namietateľa, že zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia podobné, pretože obsahujú zhodný slovný prvok „maschi“, ktorý bude podľa neho priemernému spotrebiteľovi evokovať mašinu alebo stroj, je takéto vnímanie starších ochranných známkov verejnosťou nepravdepodobné a možno ho vylúčiť. Spotrebiteľia totiž označenia z hľadiska významu vnímajú v súlade s ich zrejším významom, ak im nejaký dokážu pripísať, pričom slovo „MASCHIO“, hoci zdieľa so slovom „MASCHINA“ prvých päť písmen, bude ako celok vnímané ako fantazijné a bez konkrétneho významu. Z uvedených dôvodov je zrejmé, že zo sémantického hľadiska budú spotrebiteľia zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku vnímať ako rozdielne a spotrebiteľ si nemá dôvod evokovať podobnosť týchto označení, keďže obsahujú rozdielne slovné aj obrazové prvky a ich celkový dojem je odlišný. S ohľadom na zistenú významovú rozdielnosť porovnávaných označení je nepravdepodobné, že spotrebiteľ by pri strete so zverejneným označením mohol byť uvedený do omylu a pokladal ho za označenie podobné so staršími ochrannými známkami, ktoré tvorí fantazijný slovný prvok a žiadnym spôsobom nenabáda spotrebiteľov k jeho pochopeniu vo význame „mašina“.

Rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známkov ako celkov je priemerná, avšak táto skutočnosť nedokáže zvrátiť fakt, že celkový dojem vyvolaný týmito ochrannými známkami a zverejneným označením je rozdielny. Nie je preto možné konštatovať reálnu hrozbu uvedenia spotrebiteľa do omylu, pretože odlišnosti medzi porovnávanými označeniami prevýšia ich podobnosti. Je pravdepodobné, že spotrebiteľ si pri kontakte s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známkov, aj pri zohľadnení vyššej pozornosti, uvedomí prítomnosť rozdielneho slovného prvku a obrazových prvkov, a preto nemôže nadobudnúť mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že prihlasovateľ by mohol parazitovať na ochranných známkach namietateľa, a to s prihliadnutím na ich dobré meno a dlhé roky budovanú dobrú povest' na trhu, je potrebné uviesť, že namietateľ v konaní na preukázanie dobrého mena nepredložil žiadne dôkazy, preto uvedené tvrdenie nie je možné v konaní zohľadniť.

Zistená odlišnosť označení vedie v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné k záveru, že na strane spotrebiteľskej verejnosti, nevznikne pri strete s nimi riziko pravdepodobnosti zámery, pretože sa nebude domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Možno teda konštatovať, že aj v prípade zistenia zhodnosti alebo podobnosti niektorých tovarov a služieb porovnávaných označení by nebolo možné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery medzi týmito označeniami na strane verejnosti.

Vzhľadom na to, že z porovnania zverejneného označenia a starších ochranných známkov vyplynulo, že spotrebiteľia ich dokážu bezpečne významovo odlíšiť, z vizuálneho aj fonetického hľadiska sú podobné len v minimálnej miere, pričom sa výrazne líšia svojím celkovým stvárnením, farebnosťou a obsahujú prvky, ktoré nemajú recipročné zastúpenie v nich, je aj napriek zhodnosti a podobnosti časti prihlásených tovarov a služieb s tovarmi starších ochranných známkov vylúčená pravdepodobnosť vzniku zámery aj asociácie a námietkam založeným na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak nie je možné vyhovieť.

V súvislosti s tovarmi a službami prihlásenými v triedach 12 a 35, ktoré sú nepodobné v porovnaní so všetkými tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, nebolo možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 738/50, 811 01 Bratislava 1
MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1