



Banská Bystrica 07.03.2025
POZ 1412-2021/N-23-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Thomas Henry GmbH, Bessemerstrasse 22, 12103 Berlín, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária, Žižkova



7803/9, 811 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známok, prihláseného 20.5.2021 prihlasovateľom MATE MATE ASIA PTE. LTD., 100 TRAS STREET #16-01, 100 AM, Singapur, Singapur, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1412-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25.8.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1412-2021, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1412-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 18.10.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

V úvode odôvodnenia namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť sa od roku 2010 venuje vývoju, výrobe, distribúcii a predaju nealkoholických nápojov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach). Námietky



odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018022875, ktorá je

zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 30, 32, 33, 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

K vizuálnemu porovnaniu staršej ochrannej známky a zverejneného označenia namietateľ uviedol, že tieto obsahujú zhodný slovný prvok a sú aj graficky úplne zhodné, pričom sa líšia len farebnou kombináciou, a preto majú na prvý pohľad vysokú mieru podobnosti.

Z fonetického hľadiska namietateľ označil sporné označenia za zhodné vzhľadom na rovnakú výslovnosť slovných prvkov „MATE MATE“ obsiahnutých v oboch označeniach.

Významová podobnosť nemá podľa namietateľa zásadný vplyv vzhľadom na to, že slovné prvky „MATE MATE“ nemajú v súvislosti s tovarmi a službami žiaden význam, resp. spotrebiteľia môžu tento výraz spájať s druhom čaju.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že väčšina prihlásených tovarov spadá do segmentu nápojov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 32, teda ide o tovary zhodné a vo vysokej miere podobné. Podľa namietateľa sú zhodné a vo vysokej miere podobné aj služby prihlásené v triede 35 so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, pretože sa všetky dajú zaradiť pod reklamu.

K službám prihláseným v triede 36 namietateľ uviedol, že napriek tomu, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre služby v tejto triede, je nutné v rámci tzv. kompenzačného princípu prihliadnuť na to, že označenia majú vysokú mieru podobnosti. Služby, ktoré sú podobné len v nižšej miere (triedy 35 a 36), je preto nutné posúdiť ako podobné, pretože nižšia podobnosť služieb je kompenzovaná vysoko mierou podobnosti porovnávaných označení (odkaz na rozsudok Súdneho dvora z 29. 9. 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507). Namietateľ dodal, že pokiaľ by spotrebiteľ videl označenie podobné so staršou ochrannou známkou vo vysokej miere v spojitosti s finančnými službami, mohol by sa domnievať, že sú tieto služby poskytované na základe licencie, alebo že akokoľvek súvisia s tovarmi alebo službami namietateľa.

Vzhľadom na uvedené porovnania sporných označení existuje podľa namietateľa vysoká miera pravdepodobnosti ich zámeny na strane príslušnej skupiny verejnosti, resp. pravdepodobnosť ich asociácie, vďaka zhodnému dominantnému slovnému prvku „MATE MATE“, a to pre všetky prihlásené tovary a služby, pretože zverejnené označenie vyvoláva dojem súvislosti so staršou ochrannou známkou.



Namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1412-2021, v celom rozsahu.

Rozhodnutím úradu POZ 1412-2021/A-8-2021 z 11.11.2021 bolo konanie o námietkach proti zápisu



označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1412-2021, prerušené.

Listom úradu z 12.11.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi a súčasne mu bolo oznámené, že lehota na vyjadrenie k podaným námietkam mu bude stanovená až po právoplatnom skončení konania o neplatnosti



ochrannej známky Európskej únie č. 018022875 , na ktorej boli námietky založené.

Správou úradu z 18.9.2024 bol prihlasovateľ vyzvaný na vyjadrenie k podaným námietkam. Prihlasovateľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Správa úradu bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 24.9.2024. Prihlasovateľ sa v úrade stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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,
- 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 1412-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.5.2021 prihlasovateľom MATE MATE ASIA PTE. LTD., 100 TRAS STREET #16-01, 100 AM, Singapur, Singapur a zverejnená vo Vestníku úradu 25.8.2021 pre tovary a služby v triedach 32, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Thomas Henry GmbH, Bessemerstrasse 22, 12103 Berlín, Spolková republika



Nemecko je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 018022875 s právom prednosti od 14.2.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 30, 33, 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 32 – „energetické nápoje; limonády; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; pivo; nealkoholické nápoje s príchuťou maté; sýtené vody; nealkoholické perlivé nápoje“;

v triede 35 – „reklama; marketing; organizovanie a vedenie reklamných marketingových podujatí pre tretie osoby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja pre tretie osoby; telemarketingové služby“;

v triede 36 – „poistovníctvo; zmenárenské služby pre elektronické meny; zmenárenské služby; online elektronický prevod virtuálnych mien; finančné plánovanie a investičné poradenské služby; online obchodovanie s menami v reálnom čase; konzultačné služby v oblasti financií; vydávanie cenných papierov; elektronické peňaženky (platobné služby); služby v oblasti prevodu mien“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear, in particular shirts, trousers, hats, caps [headwear], jackets, caps, sweaters, neck scarves [mufflers], sweaters, T-shirts*“ (v preklade „odevy, obuv a pokrývky hlavy, najmä košele, nohavice, pokrývky hlavy, čiapky, bundy, čiapky, svetre, pletené šály, svetre, tričká“);

v triede 30 – „*coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tea-based beverages; mate [tea]; yerba mate; tablets (non-medicated -) made of glucose with a caffeine base*“ (v preklade „káva, čaj, kakao a kávové náhradky; čajové nápoje; maté [čaj]; yerba maté; tabletky (neliečivé -) vyrobené z glukózy s kofeínovým základom“);

v triede 33 – „*alcoholic beverages (except beers); alcoholic energy drinks; fermented spirit*“ (v preklade „alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické energetické nápoje; fermentované liehoviny“);

v triede 35 – „*advertising; advertising, marketing and promotional services; business management, business administration, office functions; commercial information in relation to non-alcoholic beverages; commercial information in relation to alcoholic beverages; presentation of goods and services in retail outlets and online shops; operation of retail outlets and online shops, namely negotiation and concluding of contracts regarding the purchase and sale of goods and the use of services (for others); operating online shops, electronic mail, namely order placement, delivery services and invoice management; display and demonstration of goods; collection of goods, for others, for presentation purposes; presentation of goods (for others), for sales purposes; import and export services; ordering services; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: clothing, footwear, headgear, shirts, trousers, hats, caps, jackets (clothing), caps (headwear), jumpers (pullover), neck scarves (mufflers), sweaters, T-shirts; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: coffee, tea, cocoa and artificial coffee; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: tea beverages, mate tea, yerba-mate tea, non-medicinal caffeine-based dragées made from glucose; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: beers, mineral water, aerated water; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: fruit beverages, fruit juices, syrups for making beverages, preparations for making beverages; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: non-alcoholic beverages, in particular based on mate; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: non-alcoholic caffeinated beverages, caffeinated beverages; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: caffeinated energy drinks, energy drinks, energy drinks, other than for medical purposes, fermented non-alcoholic beverages; procurement services for others, and retailing, in particular via the internet, of the following goods: alcoholic beverages, except beers, alcoholic energy drinks, fermented spirits (beverages)*“ (v preklade „reklama; reklamné, marketingové a propagačné služby; obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce; obchodné informačné služby týkajúce sa nealkoholických nápojov; obchodné informačné služby týkajúce sa alkoholických nápojov; prezentácia tovaru a služieb v maloobchodoch a online predajniach; prevádzkovanie maloobchodných predajní a on-line predajní, menovite sprostredkovanie a uzatvorenie zmlúv a dohôd v oblasti predaja a nákupu tovarov, ako aj o využívaní služieb (pre tretie osoby); prevádzkovanie online obchodu, e-mailové služby, menovite príjem objednávok, dodávateľské služby a správa faktúr; vystavovanie a predvádzanie tovaru; zostavovanie tovaru pre tretie osoby na účely prezentácie; prezentácia tovarov (pre tretie osoby) na predajné účely; služby v oblasti dovozu a vývozu; objednávkové služby; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: odevy, obuv, pokrývky hlavy, košele, nohavice, klobúky, čiapky, saká, čiapky, svetre, pletené šály, svetre, tričká; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: čajové nápoje, maté čaj, yerba maté, neliečivé dražé, cukrovinky z glukózy na báze kofeínu; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: pivo, minerálne vody, sytené vody; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: ovocné nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, prípravky na výrobu nápojov; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj,

predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, predovšetkým na báze maté čaju; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: kofeínové nealkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: energetické nápoje s obsahom kofeínu, energetické nápoje, neliečivé energetické nápoje, fermentované nealkoholické nápoje; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholické energetické nápoje, fermentované liehoviny – nápoje“);

v triede 39 – *„transport; packaging and storage of goods; services in connection with the transport of alcoholic beverages; services in connection with the transport of non-alcoholic beverages; storage of alcoholic drinks; storage of non-alcoholic beverages; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class“* (v preklade „preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby so zameraním na prepravu alkoholických nápojov; služby so zameraním na prepravu nealkoholických nápojov; skladovanie alkoholických nápojov; skladovanie nealkoholických nápojov; poradenstvo a informácie vo vzťahu k vymenovaným službám, zahrnuté v tejto triede“);

v triede 43 – *„services for providing food and drink; providing temporary accommodation“* (v preklade „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, 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 zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Tovary zverejneného označenia *„limonády; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou maté; nealkoholické perlivé nápoje“* prihlásené v triede 32 predstavujú nealkoholické nápoje rovnako ako tovary staršej ochrannej známky *„káva, čaj, kakao a kávové náhradky; čajové nápoje; maté [čaj]; yerba maté“* zapísané v triede 30. Uvedené porovnávané tovary majú podobnú povahu, môžu byť ponúkané zhodnej skupine relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ich distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú a môžu sa zhodovať aj ich poskytovatelia. Navyše ide o tovary, ktoré si navzájom konkurujú. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že predmetné tovary sú podobné.

Tovary zverejneného označenia *„energetické nápoje“* prihlásené v triede 32 a tovary *„alkoholické energetické nápoje“* zapísané v triede 33 pre staršiu ochrannú známku majú podobnú povahu, účel aj spôsob použitia, keďže rovnako obsahujú stimulanty, napr. kofeín. Sú požívané s účelom uspokojenia rovnakých potrieb spotrebiteľov. Porovnávané tovary zároveň môžu byť ponúkané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov (pohostinstvá, supermarkety), možno očakávať ich zhodný pôvod, pričom dochádza aj k prekrywaniu spotrebiteľskej verejnosti, keďže porovnávané tovary sú určené spotrebiteľom nad 18 rokov. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že predmetné tovary sú podobné.

Rovnako aj pre tovary zverejneného označenia *„pivo“* prihlásené v triede 32 možno konštatovať, že sú podobné s tovarmi *„alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“* zapísanými v triede 33 pre staršiu ochrannú známku. Predmetné tovary staršej ochrannej známky predstavujú širokú kategóriu, do ktorej patria aj rôzne alkoholické nápoje s nízkym obsahom alkoholu, ktoré sú rovnako ako piva určené na uhasenie smädu, konzumujú sa pri rovnakých príležitostiach a na rovnakých miestach. Porovnávané tovary sú tiež určené rovnakej skupine verejnosti, ich distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú a okrem toho si vzájomne konkurujú.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*sýtené vody*“ v triede 32 a služby „*maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: minerálne vody, sýtené vody*“ možno označiť za podobné v nízkej miere. Je zrejmé, že predmetné služby sa týkajú rovnakých tovarov, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie. Cieľom predmetných služieb je predaj predmetných tovarov konečným spotrebiteľom, pričom medzi týmito službami staršej ochrannej známky v triede 35 v porovnaní s prihlásenými tovarmi v triede 32 existuje súvislosť na trhu z pohľadu spotrebiteľa, a to aj napriek tomu, že poskytovanie služieb a tovarov ako takých má v zásade rozdielnu povahu, účel aj spôsob. Ide o vzájomne komplementárne služby a tovary, pretože predmetné služby umožňujú získať zákazníkovi zhodné tovary, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie.

Služby zverejneného označenia „*reklama; marketing*“ prihlásené v triede 35 možno aj bez podrobnej analýzy označiť za zhodné so službami „*reklama; reklamné, marketingové a propagačné služby*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Služby zverejneného označenia „*organizovanie a vedenie reklamných marketingových podujatí pre tretie osoby; podpora predaja pre tretie osoby; telemarketingové služby*“ prihlásené v triede 35 sú obsiahnuté v širšej kategórii služieb staršej ochrannej známky „*reklama; reklamné, marketingové a propagačné služby*“. Ide teda o tovary zhodné.

Služby zverejneného označenia „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom*“ prihlásené v triede 35 možno označiť za zhodné so službami „*služby v oblasti dovozu a vývozu*“ zapísanými v rovnakej triede.

Služby zverejneného označenia „*online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ prihlásené v triede 35 možno označiť za podobné v nízkej miere so službami „*prevádzkovanie maloobchodných predajní a on-line predajní, menovite sprostredkovanie a uzatvorenie zmlúv a dohôd v oblasti predaja a nákupu tovarov, ako aj o využívaní služieb (pre tretie osoby)*“ zapísanými v rovnakej triede.

Prevádzkovanie online trhoviska znamená poskytovanie platformy elektronického obchodu, na ktorej môže predávajúci vystavovať a ponúkať svoj tovar na predaj kupujúcemu bez toho, aby sa prevádzkovateľ platformy nevyhnutne zaujímal o to, čo sa predáva, cena atď. Ide teda o pasívnu službu, ktorá predajcovi umožňuje naceniť a vystaviť tovar, ktorý sa rozhodne ponúkať na predaj, a len zaplatiť poplatok za používanie priestoru. Prevádzkovanie maloobchodných predajní a on-line predajní sú aktívnejšie služby, pri ktorých sa poskytovateľ sa zapája do propagácie predaja konkrétneho tovaru, ktorý je pripravený pre zákazníka. Špecifikované maloobchodné služby a poskytovanie online trhovísk vykazujú určitý stupeň podobnosti, keďže príslušná verejnosť môže byť rovnaká, či už ide o potenciálneho kupujúceho alebo predávajúceho, a účel služieb môže byť vo všeobecnosti rovnaký, konkrétne uľahčiť predaj tovaru iným.

Prihlásené služby zverejneného označenia „*zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky)*“ v triede 35 sú zhodné so službami „*zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: odevy, obuv, pokrývky hlavy, košeľe, nohavice, klobúky, čiapky, saká, čiapky, svetre, pletené šály, svetre, tričká; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: čajové nápoje, maté čaj, yerba maté, neliečivé dražé, cukrovinky z glukózy na báze kofeínu; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: pivo, minerálne vody, sýtené vody; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: ovocné nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, prípravky na výrobu nápojov; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, predovšetkým na báze maté čaju; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: kofeínové nealkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj, predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: energetické nápoje s obsahom kofeínu, energetické nápoje, neliečivé energetické nápoje, fermentované nealkoholické nápoje; zásobovacie služby pre tretie osoby, ako aj maloobchodný predaj,*

predovšetkým cez internet, so zameraním na nasledovné tovary: alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholické energetické nápoje, fermentované liehoviny – nápoje“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku. V tomto prípade prihlásené služby predstavujú širokú kategóriu služieb, do ktorej patria uvedené konkrétne služby staršej ochrannej známky, teda ide o zhodné služby.

Služby zverejneného označenia „*poistovníctvo; zmenárenské služby pre elektronické meny; zmenárenské služby; online elektronický prevod virtuálnych mien; finančné plánovanie a investičné poradenské služby; online obchodovanie s menami v reálnom čase; konzultačné služby v oblasti financií; vydávanie cenných papierov; elektronické peňaženky (platobné služby); služby v oblasti prevodu mien“* prihlásené v triede 36 sú poskytované finančnými inštitúciami na účely spravovania finančných prostriedkov ich klientov a pozostávajú okrem iného z úschovy uložených finančných prostriedkov, úhrady finančných prostriedkov, poskytovania pôžičiek alebo vykonávania rôznych finančných operácií.

Na rozdiel od uvedeného, služby zapísané v triede 35 (reklamné, marketingové a propagačné služby, obchodný manažment a služby súvisiace s predajom a zásobovaním), triede 39 (služby zamerané na skladovanie a prepravu tovaru) a triede 43 (stravovacie a ubytovacie služby) pre staršiu ochrannú známku sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné od finančných služieb a líšia sa v poskytovateľoch, distribučných kanáloch a cieľovej verejnosti. Navyše si predmetné sporné služby nekonkurujú a nie sú navzájom doplnkové.

Súčasne služby prihlásené v triede 36 nemožno považovať za podobné ani so žiadnymi tovarmi staršej ochrannej známky. Tvary zapísané v triedach 25 (odevy a obuv), 30 (nealkoholické nápoje ako káva alebo čaj) a 33 (alkoholické nápoje) majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov, nemajú rovnaký obchodný pôvod a líšia sa v distribučných kanáloch.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že služby zverejneného označenia prihlásené v triede 36 nie sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 25, 30, 33, 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že tovary a služby v triede 32 a 35 sú zhodné alebo v rôznej miere podobné so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 30, 33 a 35.

Pre prihlasované služby v triede 36 možno konštatovať, že sú odlišné od tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1412-2021)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 018022875)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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 označenie tvorené slovným prvkom pozostávajúcim z dvoch zhodných slov „MATE MATE“ napísaných pod sebou čiernym tlačným písmom. Slovný prvok je umiestnený na béžovom pozadí nepravidelného geometrického útvaru v tvare iskry s obrysami červenej a bledomodrej farby. Nad a pod slovnými prvkami sú umiestnené drobné päťčipe hviezdy čiernej farby.

Staršia ochranná známka je obrazová tvorená slovným prvkom pozostávajúcím z dvoch zhodných slov „MATE MATE“ napísaných pod sebou čiernym tlačným písmom na bielom pozadí nepravidelného geometrického útvaru v tvare iskry s obrysmi čiernej farby. Nad a pod slovnými prvkami sú umiestnené drobné päťcípce hviezdy čiernej farby.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, ktoré obsahujú zhodný slovný prvok „MATE MATE“ umiestnený zhodným spôsobom v strede označenia na pozadí zhodného geometrického tvaru. V oboch porovnávaných označeniach sú zhodne umiestnené dve päťcípce hviezdy čiernej farby. Sporné označenia sa odlišujú len farebným vyhotovením zverejneného označenia, v ktorom je pozadie bledo béžovej farby s obrysmi červenej a bledo modrej farby. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciami obsahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciami sporných označení rovnako, a to „mate mate“, prípadne „maté maté“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia sú foneticky zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a 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.

Kolízne označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom, v ktorom je dvojmo uvedené slovo „MATE“. U časti spotrebiteľskej verejnosti môže slovo „MATE“ evokovať tradičný juhoamerický nápoj horkastej chuti „maté“ pripravený zaliatím sušených drvených listov cezminy paraguajskej vodou, majúci povzbudzujúce účinky podobné káve alebo čaju. Časť spotrebiteľov, ktorá tento nápoj nepozná, bude slovo „MATE“ vnímať ako slovo bez konkrétneho významu. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že v prípade, ak spotrebiteľia nebudú vnímať slovo „MATE“ ako slovo s konkrétnym významom, sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti. V prípade, že spotrebiteľská verejnosť význam tohto slova bude spájať s nápojom „maté“, bude kolízne označenia vnímať ako sémanticky zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb tvorí relevantnú verejnosť široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá k ich výberu pristupuje s nízkym až priemerným stupňom pozornosti, a to v závislosti od konkrétneho účelu a ceny ponúkaného tovaru alebo služby.

Staršej ochrannej známke ako celku možno z hľadiska posudzovanej relevantnej skupiny verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vzhľadom na usporiadanie a vyhotovenie všetkých prvkov, ktoré ju tvoria, pripísať bežnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je nutné konštatovať, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná vizuálna podobnosť vo vysokej miere a fonetická zhoda založené na rovnakom slovnom prvku „MATE MATE“. Zo sémantického hľadiska boli porovnávané označenia vyhodnotené ako zhodné, resp. sa sémantické hľadisko neuplatní pri možnom odlíšení porovnávaných označení.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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.

V danom prípade, čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa, je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ nedokáže kolízne označenia bezpečne odlíšiť z dôvodu ich zhodnej grafickej koncepcie umiestnenia zhodného slovného prvku „MATE MATE“ na pozadí, ktoré je tvorené, čo sa tvaru týka, zhodnými obrazovými prvkami. Rozdiel spočívajúci len v minimálnej farebnej odlišnosti obrazového prvku je pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba a musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, nepodstatný. Vzhľadom na uvedené a v spojitosti s priemerným stupňom pozornosti pri výbere tovarov a služieb prihlásených v triedach 32 a 35, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. v rôznej miere podobné, je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny staršej ochrannej známky so zverejneným označením na trhu. Zverejnené označenie môže pre spotrebiteľa predstavovať len ďalší nový variant označenia tovarov a služieb namietateľa, prípadne sa môže domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami.

Čo sa týka argumentu namietateľa vo vzťahu k prihláseným službám v triede 36, ktoré označil za podobné v nízkej miere, a vo vzťahu ku ktorým je podľa neho nutné uplatniť kompenzačný princíp, je nutné konštatovať, že služby prihlásené v triede 36 boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, preto v danom prípade uplatnenie kompenzačného princípu nie je možné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám zverejneného označenia v triede 32 a 35.

Služby prihlásené v triede 36 boli vyhodnotené ako nepodobné, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, a preto možno vo vzťahu k nim pravdepodobnosť vzniku zámeny porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

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 Boháčková
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava 1
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5