



Banská Bystrica 31.03.2025
POZ 465-2021/N-35-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa OVOZELA, družstvo, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec (pred zmenou sídla Pražská 11, 811 04 Bratislava – Staré Mesto), zastúpeného v konaní spoločnosťou Okenica & Co. s. r. o., Pražská 11, 911 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto (pred zmenou obchodného mena Okenica Šula & Co., s. r. o., ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „Čučky“ do registra ochranných známok, prihláseného 17.2.2021 prihlasovateľom MuVi Trade s.r.o., Pitelová 161, 966 11 Pitelová, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom- Markoffice- známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 465-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.3.2021, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Čučky“, číslo spisu POZ 465-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Čučky“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 465-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 8.4.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 29, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok uviedol, že je majiteľom prihlášky slovnej ochrannej známky POZ 1572-2020 „Čučky“ s právom prednosti od 15.7.2020, ktorá bola prihlásená pre tovary a služby v triedach 29, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej vo svojom vyjadrení namietateľ poukázal na to, že podľa ustanovenia § 4 zákona o ochranných známkach je ochranná známka namietateľa staršou ochrannou známkou a požíva právo prednosti pred zverejneným označením (ďalej aj staršia ochranná známka). Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie rovnako ako staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „Čučky“ a konštatoval, že označenia sú tvorené zhodnými slovami. V tejto súvislosti namietateľ konštatoval zhodu označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska.

V rámci porovnania tovarov a služieb namietateľ uviedol, že tovary „*potravínárske oleje a tuky; konzervované ovocie; mrazené ovocie a sušené ovocie*“ prihlásené pre zverejnené označenie v triede 29 sú zhodné s tovarmi zapísanými v triede 29 staršej ochrannej známky. Zároveň poukázal na podobnosť tovarov „*varené ovocie; ovocné rôsoly, džemy, kompóty*“ v triede 29 zverejneného označenia s tovarmi „*spracované ovocie*“ zapísanými rovnako v triede 29 staršej ochrannej známky.

Tovary „čerstvé ovocie“ prihlásené v triede 31 označil namietateľ za zhodné s tovarmi „čerstvé ovocie“ zapísanými v triede 31 staršej ochrannej známky a prihlásené tovary „čerstvá zelenina“ v tej istej triede označil za podobné s týmito tovarmi.

Ďalšie tovary a služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval namietateľ za zhodné alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v tých istých triedach. V závere namietateľ konštatoval, že tovary a služby kolíznych označení sú vo väčšej časti zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky a v ostatných prípadoch sú s nimi podobné.

V celkovom zhodnotení namietateľ poukázal na to, že pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je potrebné zvážiť stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami, stupeň podobnosti medzi označeniami a celkový vnem, aký označenia vyvolávajú u relevantnej verejnosti, tiež na potrebu uplatnenia kompenzačného princípu.

Zdôraznil, že v danom prípade tvorí staršiu ochrannú známku aj zverejnené označenie jediný slovný prvok, ktorý je zhodný, čo postačuje na konštatovanie predpokladu vzniku možnosti uvedenia spotrebiteľskej verejnosti do omylu, že ide o tovary a služby toho istého poskytovateľa alebo s ním ekonomicky prepojeného subjektu. Namietateľ konštatoval, že podmienka existencie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení je naplnená.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby bola prihláška zverejneného označenia POZ 465-2021 zamietnutá pre celý zoznam tovarov a služieb.

Listom úradu z 26.6.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi doručená 27.6.2024, prihlasovateľ sa v stanovenej ani v predĺženej lehote k predmetným 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) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 citovaného zákona 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 slovného zverejneného označenia „Čučky“, číslo spisu 465-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17.2.2021 prihlasovateľom MuVi Trade s.r.o., Pitelová 161, 966 11 Pitelová, a zverejnená vo Vestníku úradu 24.3.2021 pre tovary a služby v triedach 29, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ OVOZELA, družstvo, Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, je majiteľom slovnej ochrannej známky „Čučky“ č. 262171 s právom prednosti od 15.7.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 31, 32 a 35 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 nasledujúce tovary a služby:

v triede 29 – „konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky“,

v triede 31 – „čerstvé ovocie“,

v triede 32 – „nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov“,

v triede 35 – „reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 29 – „potravinárske oleje a tuky; rastlinné potravinárske oleje; miešané rastlinné oleje na prípravu jedál; spracované ovocie, zelenina a huby; sušené ovocie; ovocie naložené v alkohole; kvasené ovocie; glazúrované ovocie; konzervované bobuľové ovocie; mrazené ovocie; ovocné nátierky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka) obsahujúce ovocie“,

v triede 31 – „čerstvé ovocie; čerstvá zelenina“,

v triede 32 – „nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; nealkoholické ovocné výťažky; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; pivo; sladina (výluh sladu); prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov“,

v triede 35 – „obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; inzercia prostredníctvom všetkých verejných komunikačných prostriedkov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketing; obchodný manažment; maloobchodné služby s nápojmi, s potravinami; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy“.

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 doplnujúci 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „potravinárske oleje a tuky; mrazené a sušené ovocie“ v triede 29 zverejneného označenia sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných v triede 29 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Prihlásené tovary v triede 29 „konzervované, varené ovocie; ovocné rôsoly, džemy,“ sú zhodné s tovarmi „spracované ovocie“ zapísanými v tej istej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o širšiu kategóriu tovarov vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktoré sú konkrétne špecifikované.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 29 „kompóty“ sú zhodné s tovarmi „konzervované bobuľové ovocie“ zapísanými v tej istej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže prihlásené tovary označujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej patria zapísané tovary, ide o tovary zhodné.

Prihlásené tovary v triede 31 „čerstvé ovocie“ sú zhodné so zapísanými tovarmi „čerstvé ovocie“ staršej ochrannej známky v tej istej triede.

Prihlásené tovary v triede 32 „nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov“ sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných v triede 32 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary. Tvary „nealkoholické ovocné nápoje, ovocné džúsy“ prihlásené v triede 32 pre zverejnené označenie sú zhodné s tovarmi „nealkoholické nápoje“ zapísanými v triede 32 pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary, ktoré sú obsiahnuté v širšej kategórii zapísaných tovarov. Prihlásené tovary „iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32 možno označiť za zhodné so zapísanými tovarmi „príchute na výrobu nealkoholických nápojov“ v tej istej triede staršej ochrannej známky. V tomto prípade zapísané tovary patria do širšej kategórie prihlásených tovarov.

Prihlásené služby „reklama; obchodný manažment“ v triede 35 zverejneného označenia sú rovnako obsiahnuté aj v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky, ide o zhodné služby.

Prihlásené služby v triede 35 „obchodná organizácia a obchodná administratíva“ sú zhodné so zapísanými službami „odborné obchodné poradenstvo“ v triede 35 staršej ochrannej známky. Prihlásené služby zverejneného označenia predstavujú širokú kategóriu, ktorá zahŕňa aj zapísané služby.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „kancelárske práce“ sú podobné v nízkej miere so službami „obchodný manažment“ zapísanými v triede 35 pre staršiu ochrannú známku. Kolízne služby sú určené na rovnaký účel, a to poskytnúť svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné činnosti, sú adresované rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať zhodného poskytovateľa.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb s tovarmi a službami staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky tovary v triedach 29, 31 a 32 a služby „reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva“ v triede 35 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Prihlásené služby „kancelárske práce“ v triede 35 zverejneného označenia boli posúdené ako podobné v nízkej miere so službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 465-2021)

Staršia ochranná známka (OZ č. 262171)

Čučky

Čučky

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 a staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené identickými slovnými prvkami „Čučky“. Z uvedeného je zjavné, že kolízne označenia sú zhodné.

Celkové zhodnotenie

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že prihlásené tovary v triedach 29, 31 a 32 a služby „reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva“ v triede 35 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti so všetkými prihlásenými tovarmi zverejneného označenia v triedach 29, 31 a 32 a prihlásenými službami „*reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva*“ zverejneného označenia v triede 35.

Súčasne prihlásené služby „*kancelárske práce*“ zverejneného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako podobné v nízkej miere so službami staršej ochrannej známky. Vo vzťahu k uvedeným službám teda nie sú splnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, preto je potrebné posúdiť, či došlo k naplneniu podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto službám.

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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 35 odborná verejnosť, podniky, či firmy, ktorým sú predmetné služby určené a ktoré ju využívajú. Ich výberu budú spotrebiteľia venovať vzhľadom na ich povahu priemernú mieru pozornosti.

Bolo zistené, že porovnávané označenia sú zhodné. V súvislosti s časťou prihlásených služieb „*kancelárske práce*“ v triede 35, ktoré boli posúdené ako v nízkej miere podobné so službami staršej ochrannej známky zapísanými v tej istej triede, možno poukázať na zásadu, podľa ktorej menší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže vyvážiť vyšší stupeň podobnosti medzi označeniami a naopak. V predmetnom prípade je nižšia miera podobnosti uvedených služieb podporená a umocnená zistenou zhodou porovnávaných označení a je potrebné konštatovať, že v súvislosti s týmito službami je pravdepodobnosť zámeny reálna. Zhodnosť kolíznych označení vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny v plnom rozsahu aj v súvislosti s tou časťou spotrebiteľskej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je vo vzťahu k časti dotknutých služieb priemerný, pretože aj veľmi vnímavý a pozorný spotrebiteľ môže obe označenia považovať za patriace tomu istému alebo ekonomicky prepojenému subjektu. Navyše je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je priemerná.

Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny staršej ochrannej známky so zverejneným označením na trhu. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s prihlásenými službami „*kancelárske práce*“ v triede 35, ktoré boli posúdené ako podobné v nízkej miere so službami staršej ochrannej známky boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky tovary a služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 29, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:

Okenica & Co. s. r. o., Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava 1

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4,