



*Banská Bystrica 09.06.2025
POZ 1185-2024/N-61-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mohameda Sakhraouiho, 1 chemin de la poupartiere, F-91620 Nozay, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „SOFTI“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.4.2024 prihlasovateľom AZIN s. r. o., Jedľová 1679/3, 040 01 Košice – Sever, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou MG LEGAL s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1185-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.6.2024, 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 slovnej ochrannej známky „SOFTI“, číslo spisu POZ 1185-2024, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „SOFTI“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1185-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 5.9.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 30, 35 a 43 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 obrazovej ochrannej známky EÚ č. 18694523 (ďalej aj staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so skorším právom prednosti ako má zverejnené označenie.

Namietateľ sa ďalej venoval opisu prvkov, ktorým je tvorené zverejnené označenie aj staršia ochranná známka a pri ich porovnaní konštatoval, že sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere, z fonetického hľadiska namietateľ porovnávané označenia považoval za zhodné a čo sa týka sémantického hľadiska, tak uviedol, že obe označenia sú fantazijné, bez konkrétneho významu. Pripustil však aj možnosť, že spotrebiteľ slovné prvky, ktorými sú tvorené, môže odvodzovať od anglického slova *soft* s významom mäkký, jemný, a v takom prípade obe označenia budú vnímané v rovnakom význame.

Namietateľ pri porovnaní prihlásených tovarov a služieb so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku uviedol, že prihlásené tovary v triede 30 považuje za zhodné a podobné so zapísanými tovarmi v triede 30. Prihlásené služby v triedach 35 a 43 namietateľ vyhodnotil ako súvisiace so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Zverejnené označenie v dôsledku vysokej miery podobnosti s ochrannou známkou namietateľa, ktorá má zároveň označovať zhodné a podobné tovary a služby, bude podľa namietateľa viesť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť k zámene týchto označení. Rozdiel v zdvojení písmena „oo“/„o“ a rozdielnom poslednom písmene „y“/„i“ je na potlačenie konštatovanej vysokej miery podobnosti kolíznych označení nedostatočný. 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 úrad navrhol, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 13.9.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi. Zároveň bol prihlasovateľ informovaný o tom, že namietateľ sa v predmetných námietkach odvolával na prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 18694523, o zápise ktorej v tom čase prebiehalo konanie pred EUIPO.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 16.12.2024 uviedol, že sa nestotožňuje s argumentami a závermi, ku ktorým dospel namietateľ. Podrobne sa vyjadril k vizuálnemu porovnaniu kolíznych označení, pričom upozornil na viaceré rozdiely medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou. Konkrétne poukázal na to, že z vizuálneho hľadiska sa zverejnené označenie odlišuje od staršej ochrannej známky dvomi písmenami „o“ a „i“, čo má podľa jeho názoru výrazný vplyv aj na fonetické hľadisko. Ako ďalší vizuálny rozdiel medzi označeniami prihlasovateľ uviedol odlišný font a veľkosť písmen, medzeru medzi písmenami, a preto podotkol, že akákoľvek pravdepodobnosť zámeny označení je vylúčená. .

Kolízne označenia aj zo sémantického hľadiska prihlasovateľ vyhodnotil ako nepodobné. Skonštatoval, že aj v prípade, ak by si spotrebiteľ asocioval zverejnené označenie s anglickým slovom „soft“, tak táto asociácia nemôže znamenať dôvodnosť obavy zo zámeny so staršou ochrannou známkou namietateľa, pretože nedochádza k asociácii s touto ochrannou známkou, ale priamo s anglickým slovom.

Prihlasovateľ odmietol aj konštatovanie namietateľa o tom, že prihlásené tovary a služby sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známkou. Podotkol, že miera podobnosti porovnávaných tovarov a služieb je nízka a dostatočne neodôvodňuje obavy z rizika zámeny sporných označení.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zapísal zverejnené označenie do registra ochranných známk.

Listom úradu z 28.2.2025 bol prihlasovateľ oboznámený s tým, že konanie o prihláške ochrannej známky EÚ č. 18694523, na ktorej boli námietky založené, bolo pred EUIPO ukončené a prihlasovateľ bol vyzvaný na vyjadrenie sa k námietkam.

Prihlasovateľ sa už v stanovenej 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) 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 slovnej ochrannej známky „SOFTI“, číslo spisu POZ 1185-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.4.2024 prihlasovateľom AZIN s. r. o., Jedľová 1679/3, Košice – Sever, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.6.2024 pre tovary a služby v triedach 30, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Mohamed Sakhraoui, 1 chemin de la poupardiere, F-91620 Nozay,



Francúzsko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 18694523, s právom prednosti od 28.4.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 30 a 32 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 30 – „zmrzliny; šerbety a ostatné zmrzliny; prísady do zmrzlín (spojivá); šerbety (zmrzlinové nápoje); káva, čaj, kakao a ich náhradky; smotanové zmrzliny; zákusky, koláče; čokoláda; cukrárske výrobky; prášky na výrobu zmrzlín“,

v triede 35 – „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu“,

v triede 43 – „stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); služby reštaurácií "jedlo so sebou".

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „frozen yoghurt, sorbets; sweets [candy], chocolate bars and chewing gum; non-medicated confectionery; sweets; coffee-based beverages; carbonated coffee, cocoa or chocolate-based beverages; coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; tea-based beverages containing milk; tea-flavoured beverages; preparations for making tea-based beverages; coffee-flavoured beverages containing milk; preparations for making coffee-flavoured beverages; cocoa-flavoured beverages [v preklade: „mrazené jogurty, šerbety (zmrzlinové nápoje); sladkosti [cukríky], čokoládové tyčinky a žuvačky; cukrovinky bez prísad liečivých látok; cukrovinky; kávové nápoje; sýtené kávové, kakaové alebo čokoládové nápoje; káva, čaj, kakao a ich náhradky; čajové nápoje s mliekom; čajové nápoje; prípravky na výrobu čajových nápojov; nápoje s kávovou príchuťou obsahujúce mlieko; prípravky na výrobu nápojov s kávovou príchuťou; nápoje ochutené kakaom“],

v triede 32 – „beer; mineral water [beverages]; aerated water; fruit-based beverages; juices; syrups for beverages; non-alcoholic preparations for making beverages; lemonades; fruit nectars, non-alcoholic; soda water; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages; non-alcoholic coffee-flavoured beverages; non-alcoholic tea-flavoured beverages; fruit-flavoured non-alcoholic tea-flavoured beverages“ [v preklade: „pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nápoje s ovocným základom; džúsy; sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; limonády; ovocné nektáre; sóda; nealkoholické aperitívy; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s príchuťou čaju; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou a s príchuťou čaju“];

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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.

Tovary zverejneného označenia „*šerbety; šerbety (zmrzlinové nápoje)*“ v triede 30 sú zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky „*šerbety (zmrzlinové nápoje)*“.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*zmrzlina; ostatné zmrzlina; smotanové zmrzlina*“ v triede 30 sú zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky „*cukrovinky*“. Prihlásené tovary patria do širokej kategórie zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

Tovary „*prísady do zmrzlín (spojivá); prášky na výrobu zmrzlín*“ zverejneného označenia v triede 30 možno zhodnotiť ako podobné so zapísanými tovarmi „*šerbety (zmrzlinové nápoje)*“ staršej ochrannej známky. Uvedené tovary vzájomne spolu súvisia, dopĺňajú sa, prípadne si konkurujú (šerbety/prášky na výrobu zmrzlín) a majú rovnaký obchodný pôvod.

Tovary zverejneného označenia „*káva, čaj, kakao a ich náhrady*“ v triede 30 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*káva, čaj, kakao a ich náhrady*“ staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Ako zhodné možno vyhodnotiť aj prihlásené tovary „*čokoláda*“ so zapísanými tovarmi „*čokoládové tyčinky*“, keďže zapísané tovary patria do širokej kategórie prihlásených tovarov.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*zákusky, koláče; cukrárske výrobky*“ v triede 30 sú svojím účelom, výrobcom, distribučným kanálom či relevantnou verejnosťou zhodné so zapísanými tovarmi „*sladkosti [cukríky], cukrovinky bez prísad liečivých látok; cukrovinky*“ v rovnakej triede staršej ochrannej známky.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 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 vzťahujú aj na veľkoobchodné služby.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35, týkajúce sa tovarov prihlásených v triede 30, a tovary staršej ochrannej známky zapísané v triede 30, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zverejneného označenia v triede 30, sú podobné.

Prihlásené služby „*stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); služby reštaurácií "jedlo so sebou"*“ v triede 43 zverejneného označenia sú doplnkové služby k tovarom zapísaným v triede 30 a 32 staršej ochrannej známky, pretože ide o tovary, potrebné na realizáciu predmetných služieb. Zároveň môžu byť zapísané tovary ponúkané na predaj v reštauračných, barových, kaviarňových, bufetových zariadeniach, v ktorých sa nápoje a jedlá poskytujú. Zapísané tovary sú preto s týmito službami úzko prepojené, pričom je v súčasnosti v rámci poskytovania stravovacích služieb bežné, že poskytovatelia reštauračných alebo stravovacích služieb vyrábajú vlastné výrobky, napr. čokoládové, rôzne nápoje, limonády, zmrzlinové nápoje a predávajú ich pod vlastnou ochrannou známkou. Spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že kolízne tovary a služby môžu pochádzať od tých istých podnikov alebo od ekonomicky prepojených podnikov, a preto sú prihlásené služby v nízkej miere podobné so zapísanými tovarmi.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary v triede 30 sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu

ochrannú známku a prihlásené služby v triedach 35 a 43 sú podobné a podobné v nízkej miere s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1185-2024)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 18694523)

SOFTI



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 slovné, tvorené slovným prvkom „SOFTI“. V danej súvislosti možno poznamenať, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, z čoho vyplýva, že je pri porovnávaní irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačnými písmenami alebo sú použité malé tlačné písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43).



Staršia ochranná známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „soofty“, ktorého písmená sú jednoducho štylizované, pričom písmená napriek svojej úprave možno jednoznačne vnímať ako slovo „soofty“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného päťpísmenkového označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou tvorenou šesťpísmenkovým slovným prvkom, t. j. čo sa týka dĺžky slovných prvkov veľmi podobných označení „SOFTI“/„soofty“. Porovnaním týchto slovných prvkov možno konštatovať výrazne podobnú skladbu slov, ktorá je ovplyvnená štyrmi zhodnými písmenami umiestnenými na rovnakých pozíciách. Označenia sa líšia nahradením posledného písmena „i“/„y“ v zverejnenom označení, zdvojeným písmenom „oo“ a štylizáciou písma v staršej ochrannej známke. Opísané rozdiely ale nie sú takého charakteru, aby mohli kolízne označenia dostatočne vizuálne odlíšiť. Na základe uvedeného možno konštatovať podobnosť označení z vizuálneho hľadiska v priemernej miere.

Z fonetického hľadiska budú zverejnené označenie, ako aj staršia ochranná známka interpretované v súlade s ich písanou podobou ako dvojslabičné slová, t. j. „so-ŕti“ a „so-ŕti“. Zdvojená samohláska „oo“ v staršej ochrannej známke a rozdielna samohláska „i/y“ v slovných prvkoch sa v ich reprodukcii neprejaví, pretože spotrebiteľ zdvojenú samohlásku vysloví ako jednu hlásku „o“ a rovnako v konkrétnom prípade neexistuje rozdiel ani vo výslovnosti hlások „i“/„y“. Vzhľadom na uvedené je zvuková realizácia zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky rovnaká, a porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

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.

V prípade porovnávaných kolíznych označení je nutné vychádzať z toho, že slovné prvky „SOFTI“ a „soofty“ nebudú vyvolávať žiaden konkrétny významový vnem, keďže nepatria do slovenskej slovnej zásoby a nenesú žiaden význam ani v cudzom jazyku, ktorý by bol relevantnému spotrebiteľovi známy. Obrazová úprava staršej ochrannej známky je jednoduchá, spočíva v minimalistickej úprave písmen.

V tomto prípade je možné konštatovať, že slovné prvky obidvoch označení neobsahujú žiadnu informáciu o tovaroch alebo službách, pre ktoré sú porovnávané označenia prihlásené a zapísané, preto budú vnímané ako prvky fantazijné, a preto nie je možné sémantické hľadisko vyhodnotiť.

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.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť. V prípade tovarov v triedach 30 ide hlavne o rôzne druhy cukrárskych výrobkov, zmrzlín, a v prípade služieb v triede 43 ide o služby v oblasti stravovania či rýchleho občerstvenia, ktoré si pri výbere vyžadujú nižší, resp. priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa, ktorý je možný predpokladať aj v prípade maloobchodných služieb v triede 35. V súvislosti s veľkoobchodnými službami možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti odbornej verejnosti, ktorej sú určené.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné v priemernej miere z vizuálneho hľadiska, zhodné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko, vzhľadom na fantazijnosť označení, nebude mať na rozlíšenie označení žiadny vplyv. Zároveň je potrebné zobrať do úvahy, že pozornosť priemerného spotrebiteľa je pri slovných označeniach alebo pri označeniach, v ktorých je dominantný a rozlišujúci slovný prvok, zameraná viac na ich začiatok vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ štandardne číta v smere zľava doprava.

Je tiež pravdepodobné, že spotrebiteľ si pri kontakte s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré sú zhodné alebo podobné v rôznej miere so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, pri zohľadnení nižšej alebo priemernej pozornosti uvedomí prítomnosť veľmi podobných slovných prvkov „SOFTI“/„soofy“ a môže nadobudnúť mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Rozdiely spočívajúce v zdvojení písmena „oo“, v písmene „i/y“ na ich konci a v jednoduchej úprave písmen slovného prvku staršej ochrannej známky, nemožno považovať za dostatočné na potlačenie podobnosti kolíznych označení, najmä pri zohľadnení, že zverejnené označenie už okrem veľmi podobného slovného prvku „SOFTI“ s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky „soofy“ neobsahuje žiadne ďalšie prvky, ktoré by mohli slúžiť na trhu ako prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol orientovať alebo ktoré by zabezpečili jeho dostatočné odlišenie od staršej ochrannej známky, navyše ak jej rozlišovacia spôsobilosť je priemerná. Je pritom tiež potrebné zohľadniť, že priemerný spotrebiteľ nemá možnosť vykonať detailne porovnanie označení vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, a ktorý je v prípade zverejneného označenia založený výlučne na slovnom prvku, ktorý je veľmi podobný s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky.

Zistená podobnosť označení vedie v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými a podobnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Riziko pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľa tak nie je možné vylúčiť, naopak, je potrebné posúdiť ho ako reálne.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno na základe uvedeného považovať za naplnené v celom rozsahu.

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 Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 7312/40, 831 06 Bratislava 36
MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1