



Banská Bystrica 29.01.2025
POZ 377-2024/N-8-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AVVANC, s. r. o., Račianska 1579/90, 831 02 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou HRADSKÝ s. r. o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu

obrazového označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 13.2.2024 prihlasovateľom C.A.V.A. s. r. o., Žižkova 7801/17A, 811 02 Bratislava, zastúpeným v konaní Michalom Kaliakom, Záhradnícka 15921/46A, 821 08 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 377-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.3.2024, 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 obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 377-2024, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 377-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 10.6.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb prihlásených v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. b) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „Ristorante Italiano da Cono“ č. 261264 so skorším právom prednosti.

Namietateľ v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami poukázal na tovary a služby, pre ktoré je zapísaná jeho ochranná známka, a konštatoval, že sú zhodné a určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, ktorá môže byť uvedená do omylu o ich pôvode.

Ďalej sa namietateľ venoval opisu zverejneného označenia a jeho ochrannej známky. Pred samotným porovnaním označení odkázal na metodiku konania a tiež na európsku judikatúru. Namietateľ konštatoval, že dominantným a dištinktívnym prvkom zverejneného označenia je slovný výraz „DA CONO“, ktorý umožní spotrebiteľovi zapamätať si označenie, ktoré ho obsahuje. Namietateľ zdôraznil, že všetky slovné prvky tvoriace jeho ochrannú známkou sú v plnom rozsahu obsiahnuté vo zverejnenom označení. Skutočnosť, že prihlasovateľ si bol vedomý rozlišovacej spôsobilosti slovného spojenia „DA CONO“, vyplýva podľa

namietateľa aj zo skutočnosti, že prihlasovateľ ho umiestnil do stredu zverejneného označenia a v takej úprave, že sa odlišuje od všetkých ďalších prvkov zverejneného označenia.

Namietateľ konštatoval, že spotrebiteľ niekoľkoslovné označenia skracuje a aj v prípade zverejneného označenia a namietateľovej ochrannej známky bude na tovary alebo služby takto označené odkazovať prostredníctvom slovného spojenia „DA CONO“, odkazujúceho na osobné meno, keďže ostatné slovné prvky sú opisné a nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podľa názoru namietateľa podobné vo vysokej miere, keďže sa prekrývajú v jedinom dištinkatívnom prvku „DA CONO“ a zároveň zverejnené označenie obsahuje aj všetky ostatné slovné prvky ochrannej známky namietateľa. Označenia sú podľa namietateľa podobné vo vysokej miere aj z fonetického hľadiska, vyslovenie ich slovných prvkov sa zhoduje. Rovnako aj zo sémantického hľadiska posúdil namietateľ porovnávané označenia za podobné vo vysokej miere. Namietateľ konštatoval, že spotrebiteľ bude vedieť, že výraz „DA CONO“ je súčasťou názvu reštaurácie. Uvedené podľa namietateľa vyplýva najmä z recenzií publikovaných na internete, z masovokomunikačných prostriedkov a sociálnych sietí. Namietateľ uviedol, že spotrebiteľia všetky reštaurácie obsahujúce výraz „DA CONO“ považujú za prevádzkované jedným subjektom, resp. personálne alebo majetkovo prepojenými subjektmi, čo však nezodpovedá skutočnosti a je potvrdením existencie zameniteľnosti týchto označení. Namietateľ uzavrel porovnávanie označení konštatovaním, že celková miera ich podobnosti je veľmi vysoká.

Uplatnenie ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že prihlasovateľ sleduje cieľ využiť dobré meno ochrannej známky namietateľa a bez finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie vyvinuté namietateľom, ktorého spoločníkom je pán Cono di Candia, na vytvorenie reputácie ochrannej známky. Namietateľ poukázal tiež na možnosť dôsledku negatívnej skúsenosti spotrebiteľov s výrobkami prihlasovateľa v podobe nezaslúženej ujmy na strane namietateľa. Uvedené doplnil recenziami reštaurácie prihlasovateľa z portálu tripadvisor, z ktorých vyplýva negatívna skúsenosť spotrebiteľov s tovarmi a službami prihlasovateľa, ktorá sa môže negatívne dotýkať dobrého mena ochrannej známky namietateľa.

Namietateľ tiež uviedol, že jeho ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok 16.1.2024, ale označenie chránené jeho ochrannou známkou používa približne od roku 2004, kedy si pán Cono di Candia otvoril svoju prvú reštauráciu v Slovenskej republike v Bratislave pod označením „Ristorante Italiano da Cono“. Namietateľ tak buduje dobré meno svojej ochrannej známky viac ako 20 rokov.

V roku 2009 pán Cono di Candia otvoril svoju druhú reštauráciu v Bratislave tiež pod označením „Ristorante Italiano da Cono“. Uvedené označenie v preklade z talianskeho do slovenského jazyka znamená „Conova talianska reštaurácia“ alebo „talianska reštaurácia u Cona“, pričom „Cono“ je krstné meno zakladateľa, ktorým je pán Cono di Candia. Pán Cono di Candia sa prisťahoval na Slovensko v roku 2000, kedy aj vytvoril koncept talianskej reštaurácie, ktorá nesie jeho meno a v ktorej pripravuje originálne talianske pokrmy na základe jeho vlastnej receptúry. Namietateľ prevádzkuje niekoľko reštaurácií pod uvedeným alebo podobným označením, pričom najstaršia je v súčasnosti ovládaná bývalými zamestnancami pána Cono di Candia, s ktorými má pán Cono di Candia uzatvorenú dohodu umožňujúcu im používať v súvislosti s označovaním tovarov a služieb jeho osobné meno.

Reštaurácia označená zverejneným označením je prevádzkovaná prihlasovateľom, ktorého spoločníkmi a konateľmi sú tiež bývalí zamestnanci namietateľa, ktorí však súhlas namietateľa nemajú. Namietateľ uviedol podrobné informácie o bývalých zamestnancoch, ktorí preňho pracovali. Uvedené doplnil pracovnými zmluvami a publikovanými článkami, kde je spomínaná zabehnutá reštaurácia „Ristorante Italiano da Cono“ talianskeho majiteľa. Namietateľ uvedené doplnil o rad dôkazných materiálov a uviedol, že zverejnené označenie by bez náležitého dôvodu zasahovalo do rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky namietateľa.

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ odkázal na predchádzajúce odôvodnenie predmetných námietok, z ktorého vyplynula vedomosť prihlasovateľa o ochrannej známke namietateľa, aj o jej dobrom mene a tiež o tom, že zakladateľom značky a pôvodcom označenia chráneného

touto ochrannou známkou je pán Cono di Candia. Prihlasovateľ tak zneužíva získanú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky namietateľa, vezie sa na jej reputácii a ťaží z jej dobrého mena. Prihlasovateľ využíva zverejnené označenie bez právneho titulu, zasahuje do práv namietateľa a poškodzuje jeho meno. Prihlasovateľ zároveň poukázal na skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje aj ďalšiu ochrannú známku, a to  ZUCKERMANDEL č. 240243, zapísanú v registri ochranných známk pre iného majiteľa, ktorým je spoločnosť Zuckerman del, a. s., Bratislava.

Konanie prihlasovateľa je podľa vyjadrenia namietateľa bezprecedentným spôsobom zasahujúce do práv k rôznym označeniam spojeným do zverejneného označenia, pravdepodobne s cieľom ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti oboch týchto označení. Konanie prihlasovateľa je v rozpore s dobrou vierou, teda so všeobecne uznávanými etickými zásadami platnými v spoločnosti.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 26.7.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, pričom prílohou listu bol CD nosič obsahujúci predmetné námietky a ich prílohy. Prihlasovateľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi doručená 1.8.2024. Prihlasovateľ listom zo 6.8.2024 požiadal úrad, aby mu predmetné námietky zaslal elektronickou formou, pretože nemá CD prehrávač. Listom zo 7.8.2024 bolo prihlasovateľovi vyhovené s upozornením, že na vyjadrenie mu bola stanovená lehota do 27.9.2024, a to listom úradu z 26.7.2024. List s uvedenými informáciami bol prihlasovateľovi doručený 7.8.2024.

Prihlasovateľ sa 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.

Namietateľ založil podané námietky na ustanovení § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. b) a písm. j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr pristúpi k preskúmaniu naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

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 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 obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 377-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.2.2024 prihlasovateľom C.A.V.A. s. r. o., Žižkova 7801/17A, 811 02 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 13.3.2024 pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ AVVANC, s. r. o., Račianska 1579/90, 831 02 Bratislava, je majiteľom slovnej ochrannej známky „Ristorante Italiano da Cono“ č. 261264 s právom prednosti od 11.9.2023, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 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 30 – „cestoviny; pizza“;

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre rozsiahly zoznam tovarov a služieb, okrem iného aj pre tovary a služby:

v triede 30 – „cestoviny; pizza“;

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby“.

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

Zverejnené označenie je v triede 30 prihlásené pre tovary „cestoviny; pizza“, pričom staršia ochranná známka je zapísaná v rovnakej triede tiež pre tovary „cestoviny; pizza“. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené tovary sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky .

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 43 pre služby „reštauračné (stravovacie) služby“, ktoré sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 377-2024)

Staršia ochranná známka (OZ č. 261264)



Ristorante Italiano da Cono

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, tvorené výrazným slovným spojením „DA CONO“ umiestneným v strede a vyhotoveným veľkými tlačnými tučnými písmenami čiernej farby. Od prvého písmena „D“ k poslednému „O“ sa klenie tenkou zlatou kontúrou vyhotovený poloblúk a v ňom sú písmom zlatej farby vyhotovené a pod sebou umiestnené slovné prvky „RISTORANTE ITALIANO“. Pod slovnými prvkami „DA CONO“ je takisto zlatý poloblúk, ale v jeho strede prechádza do siluety Bratislavského hradu, pod ktorou je nepatrný slovný prvok zlatej farby „Zuckermandel“. Všetky uvedené prvky sú umiestnené v štvorci ohraničujúcim podklad označenia tenkou sivou kontúrou.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovnými prvkami „Ristorante Italiano da Cono“. V danej súvislosti možno poznamenať, že v prípade slovných označení sa ochrana týka slov samotných a je nepodstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami.

Pred samotným porovnaním označení je v súvislosti so slovnými prvkami, ktoré obsahujú, potrebné uviesť, že „RISTORANTE ITALIANO“ sú talianske slová s významom talianska reštaurácia. Slovenský spotrebiteľ ich významu porozumie, pretože sa s nimi bežne stretáva v názvoch rôznych talianskych reštaurácií, prípadne na produktoch, ktoré súvisia s talianskou kuchyňou. Súčasne tieto slová majú blízke ekvivalenty v slovenskom jazyku (ristorante – reštaurácia, italiano – taliansky/talianska), čo takisto prispieva k porozumeniu ich významu. Vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka sa viažu na služby reštaurácií v triede 43 a na produkty – jedlá, ktoré s nimi úzko súvisia, je zrejmé, že slovné spojenie „RISTORANTE ITALIANO“ je vo vzťahu k nim opisné a teda bez rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Vo zverejnenom označení sú veľkosťou najvýraznejšie slovné prvky „DA CONO“, ktoré tak tvoria dominantný prvok zverejneného označenia. Naproti tomu najnepatrnejším a sotva rozoznateľným a vnímateľným prvkom vo zverejnenom označení je slovný prvok „ZUCKERMANDEL“. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „RISTORANTE ITALIANO“ sú v porovnaní s dominantným prvkom menšie, nachádzajú sa v jeho hornej časti a sú pomerne dobre vnímateľné. Vzhľadom na to, že slovné prvky zverejneného označenia „RISTORANTE ITALIANO DA CONO“ predstavujú celú staršiu ochrannú známku, je nutné konštatovať, že farebnosť, štylizácia, obsiahnutie dekoratívnych prvkov v podobe poloblúkov a siluety hradu, či nepatrný slovný prvok „ZUCKERMANDEL“ nie sú spôsobilé potlačiť vnímanie slovných prvkov zverejneného označenia, ktoré sú zároveň slovnými prvkami tvoriacimi staršiu ochrannú známku v jej celistvosti. Na základe uvedeného je nutné konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení v priemernej miere.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že v prípade staršej ochrannej známky spotrebiteľ môže vysloviť jej slovné prvky v podobe [ristorante italijano da kono], keďže v cudzích slovách je relevantný spotrebiteľ zvyknutý vyslovovať písmeno „c“ ako hlásku „k“. Najpravdepodobnejšie však vysloví len jej dištinkatívne slovné spojenie „da Cono“, keďže slovné prvky „Ristorante Italiano“ sú, ako už bolo uvedené, bez rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie obsahuje slovné aj obrazové prvky a pri takomto type označení spotrebiteľ zvukovo realizuje len slovné prvky, prostredníctvom ktorých na tovary alebo služby takto označené odkazuje a ich prostredníctvom sa o nich zmieňuje. Obrazové prvky spotrebiteľ neopisuje, nevyslovuje ich. Zvuková podoba zverejneného označenia môže byť založená na vyslovení slovných prvkov, ktoré obsahuje a ktoré sú dostatočne zreteľné, teda v podobe [ristorante italijano da kono]. Nie je dôvodné predpokladať, aby bol vyslovený aj slovný prvok „ZUCKERMANDEL“, keďže je v porovnaní s ostatnými slovnými prvkami svojou veľkosťou nepatrný a zároveň možno poukázať na zvyklosť spotrebiteľov skracovať niekoľkoslovné označenia. Keďže spotrebiteľ číta slovné prvky zľava doprava, prípadne zhora nadol, slovný prvok „ZUCKERMANDEL“ okrem toho, že je sotva postrehnuteľný, je umiestnený až na konci slovného reťazca, predchádzajú mu štyri slovné prvky, preto nie je pravdepodobné, aby ho spotrebiteľ vyslovil. Bez ohľadu na to, či spotrebiteľ vysloví všetky prvky tvoriace staršiu ochrannú známku alebo ich skráti, je zrejmé, že v prípade zverejneného označenia bude k vysloveniu jeho slovných

prvkov pristupovať podobne. Ku skráteniu zvukovej realizácie zverejneného označenia na podobu [da kono] pritom spotrebiteľov vedie aj vyhotovenie tohto slovného spojenia ako dominantného prvku zverejneného označenia. Zvukový vnem vyvolaný interpretáciou oboch označení môže byť podobný vo vyššej miere (pri skrátení zverejneného označenia na vyslovenie jeho dominantného prvku a pri vyslovení všetkých prvkov staršej ochrannej známky), ale zároveň nie je možné vylúčiť aj zhodnú zvukovú realizáciu oboch označení, či už v podobe [ristorante italijano da kono] alebo len [da kono].

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.

Zverejnené označenie obsahuje slová „RISTORANTE ITALIANO DA CONO ZUCKERMANDEL“, tiež obrazové prvky v podobe polkruhov a siluety Bratislavského hradu, či štvorcového orámovania. Obrazové prvky vo zverejnenom označení plnia dekoračnú funkciu, vylučujú podklad označenia, polkruhy zvýrazňujú slovné prvky v nich umiestnené, silueta hradu poukazuje na miesto poskytovania prihlásených tovarov a služieb. Identifikáciou miesta poskytovania prihlásených tovarov a služieb je aj slovný prvok „ZUCKERMANDEL“ (pokiaľ ho vôbec spotrebiteľ vo zverejnenom označení postrehne), pretože ide o pomenovanie multifunkčného komplexu nachádzajúceho sa pod Bratislavským hradom, ktorého názov vychádza z takto pomenovanej osady z čias stredoveku, ktorá sa v tomto teritóriu nachádzala.

Staršia ochranná známka je tvorená slovami „Ristorante Italiano da Cono“.

Spoločné slovné prvky „RISTORANTE ITALIANO“ bude spotrebiteľ zo sémantického hľadiska vnímať v oboch označeniach tak, ako už bolo uvedené – talianska reštaurácia. Slovné spojenie „DA CONO“ nie je tvorené slovenskými slovami, bude vnímané ako cudzojazyčný výraz. Slovo „da“ môže byť porozumené ako predložka vo význame „od“ a „Cono“, ak by spotrebiteľ vedel, že ide o talianske osobné mužské meno, vnímal by toto spojenie v spojitosti s ďalšími slovnými prvkami vo význame od Cona alebo u Cona. Ak spotrebiteľovi nebude toto talianske osobné mužské meno známe, čo je dôvodné predpokladať, keďže nejde o frekventované meno známe aj Slovákom, bude ho vnímať ako fantazijný slovný prvok bez konkrétneho významu.

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje všetky slovné prvky tvoriace staršiu ochrannú známku, tie, ktorým spotrebiteľ porozumie, si spojí v oboch označeniach s rovnakým významom, a preto je zverejnené označenie vo vyššej miere podobné so staršou ochrannou známkou aj zo sémantického hľadiska.

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 sú dotknuté tovary a služby z oblasti poskytovania stravovania určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá k ich výberu pristupuje s nízkym až priemerným stupňom pozornosti.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska v priemernej miere podobné, z fonetického hľadiska sú vo vyššej miere podobné, pričom nie je možné vylúčiť ani ich zhodnú zvukovú realizáciu, a zo sémantického hľadiska sú tiež vo vyššej podobné, keďže obsahujú rovnaké slovné prvky s rovnakým významom, prípadne budú len čiastočne porozumené a vnímané ako opisné slovné prvky späté s rovnakým fantazijným prvkom. Uvedené konštatovanie vyplýva z obsiahnutia všetkých slovných prvkov tvoriacich staršiu ochrannú známku v rovnakom poradí vo zverejnenom označení. Hoci sú tieto prvky vo zverejnenom označení mierne graficky upravené a doplnené o prvky, ktoré nie sú súčasťou staršej ochrannej známky, neodvrátia však pozornosť spotrebiteľa od prvkov, ktoré sú obsiahnuté zhodne v oboch označeniach. Funkcia dodatočných prvkov zverejneného označenia je len dekoračná (obrazové prvky), prípadne ide o prvok sotva rozpoznateľný a navyše len informujúci o mieste poskytovania prihlásených tovarov a služieb (ZUCKERMANDEL). Slovné prvky staršej ochrannej známky sú vo zverejnenom označení dostatočne zreteľné, dištinkívny prvok („DA CONO“) je zároveň jeho dominantným prvkom, kým doplňujúce prvky ustupujú do úzadia. Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je podobný.

Zároveň je potrebné poukázať na to, že z európskej judikatúry vyplýva vzájomný vzťah medzi mierou podobnosti označení a mierou podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb. Z porovnania prihlásených a zapísaných tovarov a služieb vyplýva, že sú zhodné a ich zhodnosť je spôsobilá ešte posilniť zistenú mieru podobnosti porovnávaných označení. Pravdepodobnosť zámeny na strane spotrebiteľa tak nie je možné vylúčiť.

Zistená podobnosť označení, posilnená zhodou kolíznych tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku tak, že spotrebiteľ by mohol považovať zverejnené označenie za označenie ďalšieho produktového radu namietateľa.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné preskúmať ďalšie namietateľom uplatnené dôvody podľa § 7 písm. b) a písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Doručit:

HRADSKÝ s. r. o., Dostojevského rad 2543/1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Kaliak Michal, Záhradnícka 15921/46A, 821 08 Bratislava