

# Z rozhodnutí ÚPV SR

## Rozhodnutie POZ 1755-2019/N-149-2020 z 9. 11. 2020

### ABSTRAKT

V danom rozhodnutí úrad konštatoval pravdepodobnosť zmeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Existencia vysokej podobnosti až zhody označení JOKER ENERGY DRINK verzus JOKER z fonetického hľadiska bola pri zhode kolíznych tovarov, ktorými sú nealkoholické nápoje v triede 32 a nízkej miery pozornosti spotrebiteľov posúdená ako určujúca.

### ABSTRACT

In this decision, the office stated that likelihood of confusion according Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks exists. The office considered the high phonetic similarity even identity of the signs JOKER ENERGY DRINK verzus JOKER and identity of the contested goods (non-alcoholic drinks) in class 32 together with low level of consumer attention as essential.

### Kľúčové slová

pravdepodobnosť zámieny, vysoká fonetická podobnosť až zhoda označení, kolízne tovary (nealkoholické nápoje), nízka miera pozornosti spotrebiteľov

### Key words

likelihood of confusion, high phonetic similarity even identity of the signs, the contested goods (non-alcoholic drinks), low level of consumer attention

### Staršia ochranná známka (MOZ č. 1381546)



### Zverejnené označenie (POZ 1755-2019)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 2. 1. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov „nealkoholické nápoje; energetické nápoje; nealkoholické koktaily“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 na

základe toho, že je majiteľom staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1381546 s účinkami v EÚ, zapísanej pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktoré predstavujú tovary bežné, používané denne a patriace do nižšej cenovej kategórie, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť a pri výbere takýchto tovarov možno predpokladať nízku mieru jej pozornosti.

Z porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplynulo, že medzi nimi bola zistená určitá miera podobnosti zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že aj zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „joker“, ktorý je dominantným prvkom vo zverejnenom označení a jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Zároveň je možné ho považovať za dištinkatívny prvok obidvoch označení vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom je prvkom disponujúcim vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, na rozdiel od ďalších dvoch slovných prvkov zverejneného označenia „energetický nápoj“, ktoré sú prvkami opisnými a priamo určujúcimi druh kolízneho tovaru.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska bola konštatovaná len minimálna miera ich podobnosti, keďže okrem rovnakého prvku „joker“ porovnávané označenia vykazujú v ostatných prvkoch, najmä v ich grafickom stvárnení viditeľné odlišnosti. Potrebné je však poukázať na skutočnosť,

že uvedená minimálna miera podobnosti z vizuálneho hľadiska bude kompenzovaná ich vysokou podobnosťou až zhodou z hľadiska fonetického, ktoré je v prípade sporných tovarov, ktorými sú nápoje, hľadiskom významným. Nápoje sú totižto tovarmi predávanými nielen na predajných miestach v predajniach, ale sú neodmysliteľnou súčasťou ponuky v baroch, krčmách, pohostinstvách a reštauráciách, kde spotrebiteľ priamo výrobok nevidí, ale objednáva si ho len ústne. Je zrejmé, že v takomto prípade sa bude o danom tovare vyjadrovať len ako o nápoji „joker“ a aj keby si pýtal alebo mu bol ponúknutý priamo „joker energetický nápoj“ nie je vylúčené, že si bude myslieť, že ide o ďalší výrobok

namietateľa, keďže už môže mať predchádzajúce skúsenosti s výrobkami namietateľa označenými jeho staršou ochrannou známkou, a preto úrad konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny.

Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 1755-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Ingrid Brežňanová

## Rozhodnutie POZ 2048-2019/N-158-2020 z 25. 11. 2020

### ABSTRAKT

V danom prípade úrad konštatoval, že neexistuje pravdepodobnosť zmeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to napriek zhode označení SALKO verzus SALKO/Salko, z dôvodu, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu, keďže kolízne tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 verzus tovary a služby v triedach 5, 16, 29 a 30 boli posúdené ako odlišné.

### ABSTRACT

In this case, the office concluded that likelihood of confusion according Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks doesn't exist, however the signs were identical SALKO versus SALKO/Salko. The cumulative condition of the claimed opposition ground - identity or similarity of the goods and services wasn't fulfilled. Contested goods and services in class 9, 35, 41 and 42 versus goods and services in class 5, 16, 29 and 30 were considered as different.

### Kľúčové slová

neexistencia pravdepodobnosti zámeny, zhoda označení, rozdielne kolízne tovary a služby, rozdielna relevantná verejnosť.

### Key words

likelihood of confusion not exist, identity of the signs, different contested goods and services, different relevant consumers

#### Staršie ochranné známky

(OZ č. 179377, OZ EÚ 012337523)

#### SALKO/Salko

#### Zverejnené označenie

(POZ 2048-2019)

#### SALKO

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 2. 3. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ 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 na základe toho, že je majiteľom starších slovných ochranných známk, a to národnej ochrannej známky „SALKO“ č. 179377 zapísanej pre tovary v triedach 5 a 29 medzi-

národného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 18. 11. 1994 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a ochrannej známky EÚ „Salko“ č. 012337523 zapísanej pre tovary v triedach 16, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 24. 11. 2013 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triede 9, a to pre rôzne *druhy záznamových médií a tiež prístroje na prenos, nahrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu*. Obe staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary v triedach 5, 29 a 30, pričom tieto tovary predstavujú *dietetické výrobky, mlieka, sladené a kondenzované mlieka, rôzne druhy mliečnych výrobkov, mäso či spracovanú zeleninu a ovocie, kávu, čaje, mrazené pečivo*. Druhá staršia ochranná známka je tiež zapísaná pre tovary v triede 16, ktoré predstavujú *výrobky z papiera a lepenky, a to najmä obaly a obálky, štítky*. Bolo zhodnotené, že uvedené kolízne tovary sú nepodobné, keďže nemajú zhodný ani podobný účel, povahu, zloženie, výrobcov, spôsob použitia, distribučné kanály ani spotrebiteľa.

Rovnaký záver, teda konštatovanie ich nepodobnosti, sa vzťahoval aj na prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia a všetky zapísané tovary pre staršie ochranné známky.

Bolo zdôvodnené, že medzi prihlasovanými službami v triede 35 a zapísanými tovarmi niet podobnosti aj napriek tomu, že namietateľ zdôrazňoval, že prihlásené služby vzťahujúce sa na oblasť *reklamy* sú podobné s tovarmi v triede 16, a to z toho dôvodu, že namietateľ tiež pre svoje výrobky, či už sám, alebo prostredníctvom slovenských distribútorov, robí reklamu a uverejňuje ju v letákoch. Táto skutočnosť však nie je postačujúca na konštatovanie podobnosti prihlasovaných služieb a zapísaných tovarov.

Z ustálenej praxe týkajúcej sa porovnávaní tovarov a služieb vyplýva, že povaha a účel reklamných služieb sa zásadne líši od výroby výrobkov. Z tohto dôvodu sa reklamné služby nepodobajú výrobkom alebo službám, ktoré sa propagujú. To isté platí pre porovnávanie *reklamných služieb* s výrobkami, ktoré sa môžu použiť ako prostriedok šírenia reklamy, ako napr. *disky DVD, tlačovina či letáky*. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované služby v triede 35, ktoré patria do oblasti reklamy, propagačnej činnosti s cieľom posilniť pozíciu subjektu na trhu, sa nezhodujú a ani nepodobajú svojím účelom, zameraním či povahou ani so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 16. Odlišné sú aj distribučné kanály a ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí.

Pri porovnaní prihlasovaných služieb v tr. 35 zahŕňajúcich len všeobecne definovaný *maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu* a zapísaných tovarov (tr. 5, 16, 29 a 30) bolo uvedené, že maloobchodné služby sa vo všeobecnosti nepodobajú výrobku, ktorý je možné predáť v rámci maloobchodu. Okrem toho, že majú rozdielnu povahu, keďže služby sú nehmotné, zatiaľ čo výrobky sú hmotné, slúžia aj na rôzne účely. Spôsob používania výrobkov a služieb sa líši. Nekonkurujú si, ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Navyše sa nezameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti.

Rovnaký záver, teda konštatovanie nepodobnosti, sa vzťahuje aj na ostatné prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia, ktoré sa týkali služieb *v oblasti obchodného manažmentu a kancelárskych prác, obchodného sprostredkovania služieb, tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD, vystúpení a účinkovania výkonných umelcov*, aj na prihlásené služby v triedach 41 (*napr. vzdelávanie, organizovanie kultúrnych podujatí, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie audionahrávok*) a 42 (*napr. služby z oblasti informačných technológií, tvorby a údržby počítačového softvéru, a tiež služby spojené s požičiavaním počítačového softvéru, ďalej pre služby zaoberajúce sa expertízami, grafickým dizajnstvom*, ktoré sú poskytované reprezentantmi profesií, ako sú fyzici, inžinieri, informatici), a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky. Tak, ako už bolo uvedené, predmetné tovary a služby sa líšia svojou povahou, účelom a predovšetkým podnikateľským subjektom, ktorý dané tovary vyrába a služby poskytuje. Len skutočnosť, že môže

ísť o tovary využívané v súvislosti s poskytovaním služieb obchodného manažmentu či kancelárskych služieb, nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie ich podobnosti.

V predmetnom prípade bolo potrebné bližšie vysvetliť, že relevantná verejnosť v prípade tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky predstavuje širokú verejnosť s nízkou mierou pozornosti, bežne nakupujúcu tovary, ako sú mliečne výrobky, kondenzované mlieko či iné potravinárske výrobky, čaje či jednoduché papiernické výrobky, ako sú obálky a štítky, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky (tr. 5, 16, 29, 30). Tvary a služby prihlasované pre zverejnené označenie (tr. 9, 35, 41 a 42) teda svojím zameraním a účelom poukazujú na odlišného spotrebiteľa, ako bol špecifikovaný v prípade tovarov starších ochranných známk, ide o spotrebiteľa zaujímajúceho sa o prístroje na nahrávanie a prenos zvuku či obrazu, zaujímajúceho sa o vystúpenia umelcov či hudobnú a vydavateľskú činnosť, a o tovary a služby súvisiace s činnosťou nahrávacích štúdií, hudobného a zábavného priemyslu, stupeň jeho pozornosti pri výbere tovarov či služieb môže variovať od priemerného po vyšší. Možno skonštatovať, že príslušná relevantná verejnosť je vzhľadom na odlišnú povahu kolíznych tovarov a služieb rozdielna.

Čo sa týka kolíznych označení, bolo uvedené, že zverejnené označenie „SALKO“ je tvorené jedným slovným prvkom, rovnako ako prvá aj druhá staršia ochranná známka „SALKO/Salko“. V prípade zverejneného označenia ide o slovo vyhotovené veľkými písmenami. Prvá staršia ochranná známka je tvorená zhodným slovom vytvoreným veľkými písmenami „SALKO“ a druhá staršia ochranná známka „Salko“ pozostáva z prvého veľkého písmena a ostatné písmená sú malé. V súvislosti s uvedeným bolo potrebné upozorniť na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo samotné, takže nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami (rozsudok z 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, bod 43), a preto boli označenia posúdené ako zhodné.

V závere úrad konštatoval, že napriek tomu, že kolízne označenia boli vyhodnotené ako zhodné, tak pri zohľadnení nepodobnosti tovarov a služieb, a tiež odlišného relevantného spotrebiteľa týchto tovarov a služieb, je nutné uviesť, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti vzhľadom na rozdielne trhy. Rozdielne charakteristiky porovnávaných tovarov a služieb dôvodne vylučujú predpoklad, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými tovarmi a službami a zapísanými službami predpokladala, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

Námietkam sa z uvedených dôvodov nevyhovelo a boli zamietnuté.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Ingrid Brežňanová