

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.
Helfertova 13/2040
613 00 Brno**

Váš dopis ze dne
6. 2. 2019

Naše značka (uvedte v odpovědi)
Č. j.: 2019/D19017875 /70/ÚPV

Vyřizuje
P. Fürstová

Praha 11.02.2019

**Poskytnutí informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2019 Vaši žádost, v níž žádáte o poskytnutí informací, resp. anonymizované verze rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 11. 2007, sp. Zn. 4235630, č.j. 66552/2006.

Na základě vaší žádosti zasíláme v příloze požadované informace.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (<http://www.upv.cz>)

S pozdravem

Mgr. Petra Fürstová
oddělení právní

podepsáno elektronicky

Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 220 383 111, fax: 224 324 718

BEL Sýry Česko a.s.
Želetava
doručit:
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentové, známkové a advokátní
kanceláře
JUDr. Michal Růžička, advokát
Nad Štolou 12
170 00 Praha 7

TPK, spol. s r.o.
Hodonín
doručit:
ČERMÁK HOŘEJŠ MYSLIL A SPOL.
Advokátní a patentová kancelář
JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., advokát
Národní 32
110 00 Praha

Vaše značka: OZ/664-70/CZ

Vaše značka: 05-2739-06-Čj/Ap

Zn. sp.: O-423530

Č. j.: 66552/2006

Vyřizuje: JUDr. Hana Bělohradská

V Praze dne

ROZHODNUTÍ

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) rozhodl ve věci návrhu společnosti TPK, spol. s r.o., Hodonín, na prohlášení slovní ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“, jejímž vlastníkem je společnost BEL Sýry Česko a.s., Želetava, za neplatnou, takto:

Návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“ za neplatnou, podaný podle ustanovení § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se

z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 ve znění „SMETANITO“ za neplatnou doručený Úřadu dne 1.11.2006, podaný podle ustanovení § 32 odst. 1 ve vztahu k

ustanovení § 4 písm. b), c), d) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, byl odůvodněn tím, že podle názoru navrhovatele napadené označení „SMETANITO“ je ve vztahu k mléku a k mléčným výrobkům, sýrům všeho druhu, které obsahují jako jednu z ingrediencí smetanu, druhové, a to i přesto, že toto označení obsahuje koncovku „-ITO“, a spadá proto do skutkové podstaty ustanovení § 4 písm. c) citovaného zákona. Slovní základ „SMETAN-“ a v důsledku toho celá známka, evokující ve vědomí spotřebitelů smetanu, postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu § 4 písm. b) zákona ve vztahu k výše uvedeným výrobkům. Navrhovatel má za to, že označení ztotožňující se s druhem výrobku nemůže plnit základní funkci ochranné známky, kterou je rozlišovací způsobilost. Odkazuje při tom na článek 3.1.c Směrnice Rady ES č. 98/104 z 21. prosince ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách a na judikaturu SDES. Navrhovatel se domnívá, že tím, že je napadená ochranná známka evidentně odvozena a přímo souvisí se smetanou, je dle ustanovení § 4 písm. d) citovaného zákona označením, které je tvořeno výlučně označením, jež se stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech za účelem popisu druhu výrobku, a to smetany, resp. vlastností výrobku. Konkrétně se jedná o výrobky obsahující smetanu.

Ke skutkové podstatě ustanovení § 4 písm. g) citovaného zákona navrhovatel uvádí, že pro některé výrobky, které smetanu neobsahují a ani obsahovat nemohou, jako jsou „maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená a zavařená, želé, džemy, kompoty, vejce“ je napadené označení klamavé. Částí jeho názvu je totiž údaj, který je schopný uvést spotřebitele v omyl nebo ho mást, čímž může klamat spotřebitelskou veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo o zeměpisném původu výrobků a služeb, protože se spotřebitelé mohou domnívat, že výše uvedené výrobky pod označením „SMETANITO“ jsou smetanové nebo smetanu jako ingredienci obsahují.

K návrhu podanému podle ustanovení § 32 odst. 3 citovaného zákona navrhovatel uvádí, že jediný v úvahu přicházející nositel rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky je přípona „-ITO“, která je převzata z navrhovatelovy známkové řady „APETITO“, která chrání sýry, resp. jiné mléčné výrobky ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Jedná se o tyto ochranné známky: č. 178903 ve znění „APETITO“, č. 252125 ve znění „APETITO“, č. 252126 ve znění „APETITO tavený lahůdkový sýr mlékárna Hodonín“, č. 252128 ve znění „APETITO originál tavený lahůdkový sýr maxi APETITO maxi“, č. 245416 ve znění „APETITO Svačinka“, č. 236161 ve znění „APETITO Junior“, č. 247320 ve znění

„APETITO MAXI“, č. 247321 ve znění „APETITO LINIE“, č. 258392 ve znění „APETITO XXL“, č. 259813 ve znění „APETITO MAXI XXL“. Navrhovatel tvrdí, že všechny tyto ochranné známky jsou tvořeny výrazným dominantním slovním prvkem „APETITO“, který je složen z méně distinktivního, asociativního a laudatorního kmene „APETIT-“ a neobvyklé přípony „-ITO“. Podle jeho mínění, pokud vlastník napadené ochranné známky přijal jako jediný distinktivní prvek pro svou ochrannou známku tuto příponu pro navrhovatele chráněnou jeho ochrannými známkami, nemůže tato ochrana prokazatelně odlišit odpůrcovy výrobky od výrobků navrhovatele. Spotřebitelé se pak mohou domnívat, že „SMETANITO“ je určitou variací na „APETITO“. Mezi napadenou ochrannou známkou a navrhovatelovými ochrannými známkami tak podle názoru navrhovatele existuje pravděpodobnost záměny, resp. asociace, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Na základě výše uvedeného navrhovatel požaduje, aby ochranná známka č. 275574 ve znění „SMETANITO“ byla prohlášena za neplatnou v plném rozsahu.

Vlastník napadené ochranné známky ve svém vyjádření doručeném Úřadu dne 20.4.2007 nesouhlasí s tvrzením navrhovatele a uvádí. Ochranná známka „SMETANITO“, jejíž rozlišovací způsobilost je dána spojením kmene „SMETAN-“ s koncovkou „-ITO“, pouze evokuje smetanu, ale nejedná se o označení přímo popisné či druhové jako např. „smetana“ nebo „smetanový“. Nejedná se ani o označení druhu, účelu nebo jiných vlastností výrobků, protože slovo „SMETANITO“ bylo vlastníkem ochranné známky nově vytvořeno. Vlastník je názoru, že slovní novotvar nemá jako takový žádný význam, a proto nemůže sloužit k obecnému označování druhu výrobků či jeho vlastností. Proto nespadá pod navrhovatelem zmiňovaný článek 3.1c Směrnice Rady ES 98/104.

K údajné klamavosti napadené ochranné známky ve vztahu k některým zapsaným výrobkům vlastník prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 citovaného zákona se vzdává práv k zapsané ochranné známce č. 275574 ve znění „SMETANITO“ v rozsahu části výrobků, pro které je zapsána, konkrétně v rozsahu „maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko, oleje a tuky jedlé“.

Ve svém podání se navrhovatel dále vyjadřuje k zaměnitelnosti předmětných ochranných známek. Domnívá se, že navrhovatelé nenáleží výhradní právo k užívání

koncovky „-ITO“ ve vztahu k mléčným výrobkům jen proto, že je majitelem několika ochranných známek ve znění „APETITO“. V rejstříku ochranných známek je celá řada známek obsahujících tuto koncovku. Vlastník napadené ochranné známky důrazně odmítá tvrzení navrhovatele, že by spotřebitelé mohli pokládat napadenou ochrannou známku „SMETANITO“ za modifikaci ochranné známky „APETITO“ a za součást jeho známkové řady. Domnívá se, že pravděpodobnost záměny či asociace s ochrannou známkou navrhovatele je zcela vyloučena, protože pozornost spotřebitelů se nejvíce soustřeďuje na počáteční písmena ochranné známky. Zde je rozdíl mezi „APE-“ a „SME-“ natolik vizuálně a foneticky zjevný, že nebezpečí záměny nehrozí. Odlišný je také počet souhlásek a jejich pozice ve slovech a celková fonetika. Evidentní je rozdílnost z hlediska sémantického, kdy „SMETANITO“ evokuje smetanu, zatímco „APETITO“ apetyt, tedy chuť. Na podporu své argumentace vlastník k vyjádření připojil Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.2.2007 č.j. 41 Cm 231/2006-94, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření podaný mateřskou firmou navrhovatele zrušení – Bongrain S.A. a navrhovatelem samým jakožto vedlejším účastníkem. V odůvodnění tohoto usnesení je mimo jiné konstatována nezaměnitelnost slovního prvku „SMETANITO“ se slovním prvkem „APETITO“.

Vlastník napadené ochranné známky dále uvádí, že i kdyby snad mělo být konstatováno, že ochranná známka byla zapsaná v rozporu s ustanovením § 4 písm. b), c) a d) citovaného zákona, což odmítá, nelze ji prohlásit za neplatnou v důsledku jejího rozsáhlého užívání a reklamních kampaní na všech celostátních televizních kanálech a v nejsledovanějších časech, kterým získala ochranná známka po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které je zapsána, což může doložit.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem vlastník navrhuje, aby Úřad návrh na prohlášení ochranné známky ve znění „SMETANITO“ č. 275574 za neplatnou jakožto nedůvodný zamítl.

Rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se opírá o následující skutečnosti a důvody:

Navrhovatel ve svém podání ze dne 1.11.2006 konkretizoval jednotlivé skutkové podstaty pouze u části návrhu posuzované podle ustanovení § 32 odst. 1 citovaného zákona, avšak u části návrhu posuzované podle ustanovení § 32 odst. 3 to neučinil a uvedl jen obecně

ustanovení § 7 odst. 1 citovaného zákona. Úřad proto určil právní kvalifikaci podle věcného odůvodnění návrhu opírajícího se o pravděpodobnost záměny, resp. asociace, mezi napadenou ochrannou známkou vlastníka a ochrannými známkami navrhovatele, která je skutkovou podstatou ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se tudíž opírá o tyto skutečnosti a důvody:

Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známkou za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Úřad nezapiše do rejstříku označení, které nemá rozlišovací způsobilost.

Podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Úřad nezapiše do rejstříku označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností.

Podle ustanovení § 4 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb. Úřad nezapiše do rejstříku označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v pectivých obchodních zvyklostech.

Podle ustanovení § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Úřad nezapiše do rejstříku označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad prohlásí ochrannou známkou za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na

něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Z rejstříku ochranných známek bylo zjištěno, že napadená slovní ochranná známka č. 275574 ve znění „SMETANITO“ byla přihlášená dne 21.2.2005 a zapsána dne 29.9.2005 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko, oleje a tuky jedlé.

V podání ze dne 20.4.2007 se vlastník napadené ochranné známky v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 citovaného zákona prohlášením vzdal práv k slovní ochranné známce č. 275574 ve znění „SMETANITO“ v rozsahu návrhem označených výrobků ze třídy 29, tj. maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, sýry všeho druhu, oleje a tuky jedlé.

Dále bylo zjištěno, že první namítaná slovní ochranná známka č. 178903 ve znění „APETITO“ byla přihlášená dne 14.9.1993 a zapsána dne 16.8.1994 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) lahůdkový tavený sýr.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 252125 ve znění „APETITO“ byla přihlášená dne 24.9.1998 a zapsána dne 24.3.2003 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) mlékárenské výrobky, sýry, tavené lahůdkové sýry.

Namítaná ochranná známka má následující podobu:



APETITO

Třetí namítaná kombinovaná barevná ochranná známka č. 252126 ve znění „APETITO tavený lahůdkový sýr mlékárna HODONÍN“ byla přihlášená dne 16.4.1999 a zapsána dne

24.3.2003 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry a veškeré mlékárenské výrobky na bázi sýrů.

Namítaná ochranná známka má následující podobu:



Čtvrtá namítaná kombinovaná barevná ochranná známka č. 252128 ve znění „APETITO originál tavený lahůdkový sýr maxi APETITO maxi“ byla přihlášena dne 5.8.1999 a zapsána dne 24.3.2003 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry a mlékárenské výrobky na bázi sýrů.

Namítaná ochranná známka má následující podobu:



Pátá namítaná slovní ochranná známka č. 245416 ve znění „APETITO Svačinka“ byla přihlášena dne 31.7.2000 a zapsána dne 29.7.2002 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Šestá namítaná slovní ochranná známka č. 236161 ve znění „APETITO Junior“ byla přihlášena dne 31.7.2000 a zapsána dne 27.8.2001 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka č. 247320 ve znění „APETITO MAXI“ byla přihlášena dne 13.9.2001 a zapsána dne 24.9.2002 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Osmá namítaná slovní ochranná známka č. 247321 ve znění „APETITO LINIE“ byla přihlášena dne 13.9.2001 a zapsána dne 24.9.2002 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Devátá namítaná slovní ochranná známka č. 258392 ve znění „APETITO XXL“ byla přihlášená dne 10.2.2003 a zapsána dne 29.10.2003 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Desátá namítaná slovní ochranná známka č. 259813 ve znění „APETITO MAXI XXL“ byla přihlášená dne 10.2.2003 a zapsána dne 23.12.2003 pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (29) sýry, mléko, mlékárenské výrobky.

Úřad nejprve posoudil návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 za neplatnou podaný podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ve vztahu k ustanovení § 4 písm. b), c) a d) citovaného zákona.

Způsobilost označení rozlišit zboží pocházející od různých výrobců a poskytovatelů je základní funkcí ochranné známky. Pro naplnění tohoto účelu musí označení splňovat základní kritéria, kterými je např. nevšednost, originalita, snadná zapamatovatelnost, jednoduchost, vhodnost s ohledem na seznam výrobků a služeb. Napadené označení „SMETANITO“ lze označit za novotvar, který vznikl použitím slovního kořene slova „smetana“ jako slova z běžné slovní zásoby a slovotvorné přípony „-ito“. Tím deskriptivní a generické slovo „smetana“, které by jednoznačně nesplňovalo kritéria kladená na ochrannou známku vzhledem k seznamu výrobků, získalo určitý stupeň originality, který je v souladu se zákonem a s praxí Úřadu dostačující k zápisu označení jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Označení, které vykazuje určitý stupeň originality, nelze zahrnout do kategorie označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností podle ustanovení § 4 písm. c) citovaného zákona nebo do kategorie označení která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech podle ustanovení § 4 písm. d) citovaného zákona, neboť tomu tak není.

Vzhledem k tomuto konstatování návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 za neplatnou podaný podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ve vztahu k ustanovení § 4 písm. b), c) a d) tohoto zákona není důvodný.

K návrhu na prohlášení ochranné známky č. 275574 za neplatnou podanému podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ve vztahu k ustanovení § 4 písm. g) citovaného zákona z důvodu možného klamání veřejnosti Úřad uvádí, že se vlastník napadené ochranné známky v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 citovaného zákona prohlášením vzdal práv k slovní ochranné známce č. 275574 ve znění „SMETANITO“ v rozsahu návrhem označených výrobků ze třídy 29, tj. „maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtahy, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko, oleje a tuky jedlé“.

Návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 za neplatnou podaný podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ve vztahu k ustanovení § 4 písm. g) citovaného zákona je proto bezdůvodný.

Úřad dále posoudil návrh na prohlášení ochranné známky č. 275574 za neplatnou uplatněný podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., respektive ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Pro rozhodnutí o tomto návrhu je rozhodující zjištění, zda je napadená ochranná známka ve vztahu k namítaným ochranným známkám shodná nebo jim podobná a zda je současně zapsána pro stejné nebo podobné výrobky, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky, přičemž ze strany veřejnosti může nastat pravděpodobná záměna či asociace napadené ochranné známky se známkami namítanými. Při posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba zohlednit hledisko podobnosti fonetické, vizuální či sémantické, přitom rozhodující pro konstatování pravděpodobnosti záměny může být i podobnost v jediném aspektu. Ochranné známky, resp. označení, je nutno pojímat vcelku a současně z hlediska jejich jednotlivých prvků a není možno vyzdvihovat či naopak potlačit jeden z jejich prvků a posuzovat zaměnitelnost odděleně od ostatních, bez ohledu na působení ochranné známky jako celku.

Při posuzování podobnosti předmětných ochranných známek Úřad vycházel z toho, že napadená ochranná známka je zapsána ve slovní podobě. Namítané ochranné známky, a to č. 178903, č. 245416, č. 236161, č. 247320, č. 247321, č. 258392 a č. 259813 mají také slovní podobu. Další namítané ochranné známky, a to č. 252125, č. 252126 a č. 252128, jsou kombinované, případně i barevné. Relevantní je, že všechny tyto namítané ochranné známky obsahují shodný slovní prvek „APETITO“, který je prvkem distinktivním. Ostatní použité

prvky ho pouze doplňují (MAXI, Svačinka, Junior, XXL, LINIE), neboť evokují informace o velikosti výrobku, jeho určení z hlediska věkové kategorie či cíle apod. Proto Úřad porovnával pouze slovní prvek „SMETANITO“ z napadené ochranné známky a „APETITO“ z namítaných ochranných známek.

Z hlediska vizuálního se oba porovnávané slovní prvky liší podstatnou částí slov „SMETAN-“ a „APET-“, a to i přes shodu posledních tří písmen „-ITO“. Pozornost spotřebitele při vizuálním kontaktu s výrobky logicky směřuje k počátku slov a ten je v tomto případě zcela odlišný. Vizuální odlišnost podporuje i zřejmá významová rozdílnost, která je spotřebiteli patrná na první pohled. Proto Úřad nepovažuje za pravděpodobné, že by došlo k záměně porovnávaných ochranných známek či k asociaci k ní vedoucí, a to i při shodě posledních tří písmen.

Ke stejnému závěru Úřad dospěl při porovnávání slovních prvků „SMETANITO“ a „APETITO“ z fonetického hlediska. Rozdílné podstatné části slov, a to první tři slabiky u „SMETANITO“ (celkem 4 slabiky) a první tři slabiky u „APETITO“ (celkem 4 slabiky) nemohou v posluchači vytvořit dojem, že se jedná o slova shodná či podobná, a to i vzhledem k jejich zřejmému významu.

Z pohledu sémantického je třeba uvést, že slovo „SMETANITO“ vychází ze slova „smetana“. Slovo takového obsahu navozuje ve spotřebiteli dojem o výchozí surovině výrobků, o jejich kvalitě a případně o dalších vlastnostech jako je energetická hodnota výrobku, chuťové vlastnosti apod. Slovní prvek „APETITO“ použitý v namítaných ochranných známkách vychází z latinského slova „appetitus“ ve významu „chuť k jídlu“, které se ve shodném významu objevuje ve všech světových jazycích v podobě - v italštině „appetito“, ve francouzštině „appétit“, v němčině „appetit“, v angličtině „appetit“. V obecné češtině se toto slovo ve významu „chuť k jídlu“ používá v podobě „apetyt, apetyt“.

V porovnávaných slovních prvcích byla tedy použita jiná výchozí slova se zcela odlišnými významy. V případě napadené ochranné známky byla ke slovnímu kmeni „SMETAN-“ připojena slovotvorná přípona „-ITO“. Namítané ochranné známky zřejmě vycházejí z italské podoby slova avšak bez zdvojeného písmena „P“. Nejedná se však o slovní kmen „APETIT-“ a příponu „-ITO“, neboť pak by označení mělo podobu „APETITITO“. Úřad také zjistil, že u označení používaných u potravinové komodity se poměrně často objevují označení, u nichž poslední tři písmena tvoří skupina písmen „-ITO“. Z databáze ochranných známek Úřadu

vyplývá, že je to celkem u 103 zapsaných ochranných známek. Na základě všech těchto skutečností Úřad konstatuje, že napadená ochranná známka a namítané ochranné známky jsou nepodobné, a tudíž neexistuje pravděpodobnost jejich záměny či asociace.

Úřad dále porovnal výrobky ze seznamu napadené ochranné známky a výrobky ze seznamu namítaných ochranných známek a konstatuje, že obsahují shodné výrobky ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Konkrétně se jedná o „mléko, mléčné výrobky, sýry všeho druhu“ ze seznamu napadené ochranné známky a „mléko, mlékárenské výrobky, mlékárenské výrobky na bázi sýrů, sýry, tavené lahůdkové sýry“ ze seznamů výrobků namítaných ochranných známek.

I přes zjištěnou shodu výrobků je Úřad názoru, že i průměrný spotřebitel je zvyklý výběru výrobků ze stejné potravinové skupiny věnovat zvýšenou pozornost, neboť používání novotvarů vycházejících z významově určitých slov je běžné. Spotřebiteli je tímto způsobem podána základní informace o nějakých vlastnostech výrobku a přitom jsou tyto novotvary natolik fantazijní nebo zvláštní, že je spotřebitel spolehlivě rozezná.

Z uvedeného hodnocení učinil Úřad závěr, že napadená ochranná známka č. 275574 ve znění „SMETANITO“ není podobná namítaným ochranným známkám č. 178903 ve znění „APETITO“, č. 252125 ve znění „APETITO“, č. 252126 ve znění „APETITO tavený lahůdkový sýr mlékárna Hodonín“, č. 252128 ve znění „APETITO originál tavený lahůdkový sýr maxi APETITO maxi“, č. 245416 ve znění „APETITO Svačinka“, č. 236161 ve znění „APETITO Junior“, č. 247320 ve znění „APETITO MAXI“, č. 247321 ve znění „APETITO LINIE“, č. 258392 ve znění „APETITO XXL“, č. 259813 ve znění „APETITO MAXI XXL“, protože Úřad přitom nezjistil podobnost v žádném hledisku. Neusuzuje proto ani na podobnost na základě asociace.

Na základě všech uvedených skutečností Úřad konstatuje, že návrh na prohlášení ochranné známky „SMETANITO“ č. 275574 za neplatnou je ve všech jeho částech nedůvodný. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u ě n í

Podle ustanovení § 42 zákona č. 441/2003 Sb. lze proti tomuto rozhodnutí podat u Úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen příslušný správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

JUDr. Vladimír Zamrzla

náměstek předsedy