



Banská Bystrica 19. 11. 2014
POZ 1978-2013 /N-157-2014/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SOJAPRODUKT, s. r. o., Drietoma 496, 913 03 Drietoma, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ALLA originál – sójový dezert“ do registra ochranných známok, prihláseného 23.10.2013 prihlasovateľom Soy ´n´Health s. r. o., Drietoma 642, 913 03 Drietoma, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Zuzanou Lukačovičovou, Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1978-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.3.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ALLA originál - sójový dezert“, číslo spisu POZ 1978-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ALLA originál – sójový dezert“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1978-2013 (ďalej „zverejnené označenie“) boli 4.6.2014 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky „ALA SÓJOVÝ DEZERT“, č. 207072 s právom prednosti od 28.2.2003, zapísanej pre zhodné a podobné tovary, pričom existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s jeho staršou ochrannou známkou na strane verejnosti.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známkou, pričom slovný prvok „ALA“/ „ALLA“, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti v oboch porovnávaných označeniach je prakticky zhodný. Rozdiel medzi nimi spočíva len v jednom písmene „L“, ktorý je pri vizuálnom porovnaní nepodstatný a fonetický vnem slov „ALLA“/ „ALA“ je zhodný. Použitie slovného prvku „originál“, ktorý sa nenachádza v staršej ochrannej známke nie je podľa namietateľa z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti podstatné. Zároveň namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známkou existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti a taktiež pravdepodobnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie prihlasovaných a zapísaných tovarov v triedach 29 a 30 namietateľ uzavrel vyslovením názoru o ich zhodnosti.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.8.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 3.10.2014 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa, pretože pri porovnaní oboch označení je na prvý pohľad vidno ich nezameniteľnosť. Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ upozornil na zdvojenú spoluhlásku „LL“ vo zverejnenom označení, ktorá spôsobí jednoznačne odlišnú výslovnosť od staršej ochrannej známky. Z vizuálneho hľadiska odlišnosť označení umocňuje aj vodorovná pomlčka a slovo originál, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádza. Prihlasovateľ upozornil na významnú rozlišovaciu funkciu slova „originál“ vo zverejnenom označení, pretože práve toto slovo upúta pozornosť spotrebiteľa a zároveň upozorní spotrebiteľa, že ide o niečo originálne a jedinečné.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že zverejnené označenie je tvorené kombináciou malých a veľkých písmen abecedy, kým staršia ochranná známka je vyhotovená v červenej farbe použitím len veľkých písmen abecedy. Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že tvar samotného výrobku, resp. jeho obalu, ktorý je označovaný zverejneným označením „ALLA originál – sójový dezert“ sa podstatne líši od „ALA SÓJOVÝ DEZERT“, a to tvarom, veľkosťou, farbou, ako aj materiálom, z ktorého pozostáva obal výrobku.

K posúdeniu zameniteľnosti označení prihlasovateľ uviedol, že z celkového hodnotenia posudzovaných označení nehrozí pravdepodobnosť zámery a ani pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, pretože pri hodnotení zameniteľnosti sa musia vziať do úvahy všetky dominantné a rozlišujúce prvky a hodnotenie musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý posudzované označenia u bežných spotrebiteľov vyvolávajú. A keďže v danom prípade podľa prihlasovateľa prevažujú odlišné prvky, navrhol na základe uvedených skutočností námietky zamietnuť.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 „ALLA originál – sójový dezert“, číslo spisu POZ 1978-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.10.2013, prihlasovateľom Soy 'n Health s. r. o., Drietoma 642, 913 03 Drietoma a zverejnená vo Vestníku úradu 4.3.2013 pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SOJAPRODUKT, s. r. o., Drietoma 496, 913 03 Drietoma, je majiteľom slovnej ochrannej známky „ALA SÓJOVÝ DEZERT“, č. 207072, s právom prednosti od 28.2.2003, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 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

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

v triede 29 – „*potravinárske výrobky zo sóje, najmä sójové bôby konzervované ako potrava, sterilizovaná sója, mletá sója, výťažky zo sóje, sójová náhradka mlieka, sójová náhradka syra, sójová náhrada smotany, sójový puding, sójové tyčinky, sójová náhrada mäsa, sójové zmesi, sójové nátierky*“,

v triede 30 – „*sójová múka, sójová omáčka, sójová majonéza, sójová tatárska omáčka*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 29 – „*potravinárske výrobky zo sóje, najmä sójové bôby, sójové bôby konzervované ako potrava, sterilizovaná sója, mletá sója, výťažky zo sóje, sójová náhrada mlieka, sójová náhrada syra, sójová náhrada smotany, sójový puding, sójové tyčinky, sójová náhrada mäsa, sójové zmesi, sójové nátierky*“,

v triede 30 – „*sójová múka, sójová omáčka, sójová majonéza, sójová tatárska omáčka*“.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triedach 29 a 30 možno aj bez podrobnej analýzy vyhodnotiť ako zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže účel použitia týchto tovarov, oblasť priemyslu, z ktorej pochádzajú, ich distribučné kanály, predajné miesta i okruh spotrebiteľskej verejnosti sú rovnaké.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1978-2013)

Staršia ochranná známka (OZ 207072)

ALLA originál – sójový dezert

ALA SÓJOVÝ DEZERT

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. Z uvedeného vyplýva, že poukazovanie prihlasovateľa na používanie označenia, ktoré je umiestnené priamo na obale výrobku, nie je pre toto konanie relevantné (doložená fotokópia vyhotovenia dvoch obalov).

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že kým zverejnené označenie je tvorené veľkými aj malými písmenami abecedy, tak staršia ochranná známka je tvorená len veľkými písmenami, je nutné uviesť, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo osebe a nie jeho vyobrazená podoba. Preto je celkom bezvýznamný druh písma a skutočnosť, či je slovo napísané malými alebo veľkými písmenami.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa o farebnosti staršej ochrannej známky (červená farba), úrad v rámci konania zistil, že staršia ochranná známka OZ 207072 je v registri ochranných známk zapísaná ako slovná čiernobiela, a preto bude so zverejneným označením v takejto forme staršia ochranná známka porovnávaná.

Pred samotným porovnaním označení je potrebné ďalej uviesť, že slovný prvok „sójový dezert“, nachádzajúci sa tak vo zverejnenom označení, ako aj v staršej ochrannej známke nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v spojení s tovarmi zverejneného označenia i staršej ochrannej známky bude evokovať slovenskému spotrebiteľovi výrobky zo sóje, teda má opisný charakter vo vzťahu k týmto tovarom, keďže priemernému spotrebiteľovi poskytuje informáciu o ich vlastnostiach (chuti, resp. zložení).

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku „originál“, ktorý sa nachádza len vo zverejnenom označení, a o ktorom prihlasovateľ uviedol, že práve tento prvok je dôležitý z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti, je potrebné uviesť, že ide o slovo s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže poukazuje na možné použitie pôvodnej receptúry výroby tohto výrobku, teda poukazuje len na vlastnosť tovarov.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie je tvorené štyrmi slovnými prvkami, pričom je zrejme, že slovným prvkom prednostne vnímaným spotrebiteľskou verejnosťou bude prvok „ALLA“, a to jednak kvôli umiestneniu na prvom mieste a tiež z dôvodu jeho rozlišovacej spôsobilosti, ktorej nositeľmi v poradí ďalšie slovné prvky „originál sójový dezert“ nie sú, pretože sú

k prihlasovaným tovarom opisné. Dominantným prvkom staršej ochrannej známky je slovný prvok „ALA“ z rovnakého dôvodu, ako bol uvedený pri zverejnenom označení. Rozdiel spočívajúci v zdvojennej spoluhláske „LL“ vo zverejnenom označení je pri priemernej pozornosti spotrebiteľa, ktorú venuje označeniu, takmer nepostrehnuteľný, čo je umocnené aj úplne zhodnou samohláskou „A“, ktorá sa v oboch označeniach nachádza pred spoluhláskou „L“ a za ňou. Ďalšie slovné prvky v staršej ochrannej známke „sójový dezert“ sú úplne zhodné s výrazmi „sójový dezert“, ktoré sa vo zverejnenom označení nachádzajú za pomlčkou, ktorá nepredstavuje výrazný prvok vo zverejnenom označení. Ide len o bežne používané interpunkčné znamienko. Z uvedeného vyplýva, že pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia upúta pozornosť spotrebiteľa jeho slovný prvok „ALLA“ a pri vnímaní staršej ochrannej známky to bude tiež prvý slovný prvok „ALA“, preto aj napriek odlišnosti spočívajúcej v slove „originál“ s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou a pomlčkou vo zverejnenom označení, možno konštatovať vysoký stupeň vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať zvukovú realizáciu zverejneného označenia v podobe „ala originál sójový dezert“ a interpretáciu staršej ochrannej známky v podobe „ala sójový dezert“. Pri realizácii zverejneného označenia zaznejú štyri slová a v prípade staršej ochrannej známky tri slová. Z uvedeného je zrejmé, že tri slová zo štyroch vo zverejnenom označení budú foneticky reprodukované zhodne so slovami staršej ochrannej známky. Porovnávané označenia sa budú teda odlišovať slovným prvkom „originál“, nachádzajúcim sa vo zverejnenom označení na druhej pozícii, za ktorým zaznejú ešte zhodné slovné výrazy „sójový dezert“. Tieto slovné prvky majú však nízku rozlišovaciu spôsobilosť, vďaka čomu je potrebné aj pri fonetickom hľadisku zohľadniť, že spotrebiteľia budú venovať dostatok pozornosti prvému slovnému prvku porovnávaných označení, ktorého zvuková reprodukcia je zhodná „ala“. Nie je možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že spotrebiteľ zdvojenú spoluhlásku „LL“ v slovnom výraze „alla“ bude reprodukovat' vyslovením oboch spoluhlások, pretože slovenský spotrebiteľ pri výslovnosti zdvojených hlások automaticky vysloví len jednu (napr. oddych, dvojjazyčný, watt). Z uvedeného je zrejmé, že napriek odlišnostiam daným slovným prvkom „originál“ vo zverejnenom označení, ktorý ako bolo uvedené má však len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. aj napriek odlišnej dĺžke označení, a vzhľadom na to, že zvuková reprodukcia zverejneného označenia bude zahŕňať celú staršiu ochrannú známku „ala sójový dezert“, budú porovnávané označenia ako celky aj z fonetického hľadiska veľmi podobné.

Zo sémantického hľadiska je v danom prípade podstatné, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú slovný prvok „ALLA“/ „ALA“, ktorý z významového hľadiska nemôže byť spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný inak ako zhodný. Slovo „ALLA“/ „ALA“ nemá konkrétny význam v slovenskom jazyku ani v inom jazyku, s ktorým sa slovenská spotrebiteľská verejnosť bežne stretáva, preto bude vnímaný vo vzťahu k označovaným tovarom ako slovo fantazijné, ale zároveň takmer rovnaké. Slovné výrazy „ALLA/ALA“ môžu predstavovať aj skrátenú podobu ženského mena Alena, avšak aj v takomto prípade ide o zhodný význam oboch výrazov, ktorý je vo vzťahu k prihlasovaným a zapísaným tovarom fantazijný. Ďalšie slová „sójový dezert“, ktoré sa nachádzajú zhodne v oboch označeniach, evokujú u spotrebiteľa konkrétnu predstavu o tovare vyrobeného zo sóje alebo s prídavkom sóje, a preto tieto výrazy sú vo vzťahu k prihlasovaným či zapísaným tovarom opisné. Jediné odlišné slovo vo zverejnenom označení „originál“ nedokáže posunúť vnímanie zverejneného označenia do takej roviny, aby spotrebiteľ na jeho základe významovo odlíšil zverejnené označenie „ALLA originál – sójový dezert“ od staršej ochrannej známky „ALA SÓJOVÝ DEZERT“, pretože ide o slovo vyjadrujúce vlastnosť tovarov. Mieru podobnosti porovnávaných označení možno aj zo sémantického hľadiska hodnotiť ako vysokú.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Relevantnou verejnosťou je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, pričom ide o tovary bežnej spotreby, pre ktoré je charakteristická nižšia cenová náročnosť, v dôsledku čoho bude pozornosť priemerného spotrebiteľa pomerne nízka.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podobné vo vyššej miere z vizuálneho, fonetického a aj zo sémantického hľadiska. Tovary zverejneného označenia sú pritom rovnaké s tovarmi staršej ochrannej známky a miera pozornosti priemerného spotrebiteľa je pri predmetných tovaroch pomerne nízka. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „ALA SÓJOVÝ DEZERT“ v bežnom písme a je ako celok obsiahnutá vo zverejnenom označení „ALLA originál – sójový dezert“, ktoré síce obsahuje aj slovný prvok „originál“, ale ide o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Preto je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide o ďalšie označenie namietateľa určené pre jeho nový rad výrobkov obsahujúcich sóju. S uvedeným súvisí aj fakt, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí a ktorú v tomto prípade predstavuje slovný prvok s rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu ku kolíznym tovarom „ALLA“/ „ALA“.

Pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné posúdiť aj s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. Pri uvedenom hodnotení je nutné skúmať, či porovnávané označenia obsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi, resp. vyvolať predstavu o ich vzájomnej súvislosti. Slovný prvok „ALLA“/ „ALA“ v porovnávaných označeniach je možné považovať za prvok, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii, resp. k vytvoreniu mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, pretože ide o prvok v súvislosti s prihlasovanými či zapísanými tovarmi fantazijný, a preto ho spotrebiteľ môže vnímať ako charakteristický len pre namietateľa.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že namietateľ preukázal naplnenie podmienok stanovených v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Zuzana Lukačovičová
Bratislavská 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVAKIAPATENT
Patentová a známková kancelária
Bc. Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín 1