



Banská Bystrica 30.11.2015
POZ 5619-2014 /N-169-2015/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa A/S Wodchow & Co., Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Dánsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Var Mix“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.8.2014 prihlasovateľom Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5619-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.2.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „VarMix“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5619-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.5.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 7, 11, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky Spoločenstva „Varimixer BEAR“ č. 001856616, s dátumom podania zo dňa 15.9.2000, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7, 12 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou namietateľa. Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia podobné, pretože staršia ochranná známka obsahuje dve slová, „Varimixer“ a „BEAR“ a zverejnené označenie obsahuje jedno slovo „VARMIX“, teda slovo „VARMIX“ je celé obsiahnuté v slove „VARIMIXER“, obe slová majú rovnaký úvod „VAR“, pred časťou „MIX“ je v staršej ochrannej známke samohláska „I“ a za touto časťou je ešte koncovka „ER“, a preto je výslovnosť oboch slov veľmi podobná, pričom slovný prvok „BEAR“ nemá vo zverejnenom označení ekvivalent.

Namietateľ ďalej porovnával označenia z vizuálneho hľadiska, pričom uviedol, že staršia ochranná známka je farebné označenie s použitím červenej, čiernej a bielej farby a obsahuje okrem vyššie uvedených slovných prvkov vyobrazenie medveďa vo vnútri čierneho obdĺžnika. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „VARMIX“, pod ktorým je čierna linka od úvodného písmena „V“ až po predposledné písmeno „I“, nad písmenom „V“ sú dve vlnky stvárňujúce paru, resp. teplo, ďalej bodka nad písmenom „I“ je jemne zvýraznená a posledné písmeno „X“ je znázornené ako vrtuľa, čo podľa namietateľa graficky dotvára význam slova „MIX“. Dominantným prvkom vo zverejnenom označení je, ako uviedol namietateľ, slovo „VARMIX“ a v staršej ochrannej známke sú dominantné slovo „VARIMIXER“ a vyobrazenie medveďa, avšak vzhľadom na to, že spotrebitelia sa dožadujú výrobkov zvyčajne podľa slovného znenia a vzhľadom

na zrejme vizuálne podobnosti dominantných slovných prvkov namietateľ skonštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Čo sa týka sémantického hľadiska, podľa namietateľa sú porovnávané označenia sémanticky zhodné, pretože vyvolávajú zreteľnú asociáciu s mixovaním a varením.

Namietateľ ďalej na základe porovnania prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku skonštatoval, že tovary v triede 7 predstavujú rovnaké a podobné výrobky, ktorými sú kuchynské či domáce prístroje a nástroje na uľahčenie konkrétnych prác v domácnosti a v kuchyni pri varení a spracovaní potravín.

Pre tovary prihlasované v triede 21 namietateľ tiež skonštatoval zhodnosť a podobnosť s výrobkami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože ide o kuchynské riady a ďalšie výrobky používané v kuchyni.

Rovnako aj maloobchodné služby prihlasované v triede 35 sú podobné s výrobkami v triedach 7, 11 a 21, keďže aj reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce sú služby jednoznačne súvisiace a nevyhnutné pri podnikateľskej činnosti s tovarmi v triedach 7, 11 a 21.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 11 sú výrobky používané v kuchyni pri spracovaní a uskladnení potravín, teda spadajú do rovnakej skupiny strojov a prístrojov, oslovujú rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, a preto ich namietateľ pokladá za podobné a súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Z globálneho posúdenia je podľa namietateľa zrejme, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska sú zhodné, ďalej všetky tovary a služby v triedach 7, 11, 21 a 35 sú úplne zhodné a podobné a porovnávané označenia sú vo svojom celku natoľko podobné, že medzi nimi existuje vysoká pravdepodobnosť zámény u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 5619-2014 „VarMix“ v celom rozsahu.

Listom úradu z 10.6.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 17.7.2015, vyjadril nesúhlas so závermi namietateľa a v súvislosti s dominanciou a dištinktivnosťou jednotlivých prvkov staršej ochrannej známky uviedol, že dominantným prvkom je slovo „BEAR“ vzhľadom na výrazné farebné vyhotovenie, keďže toto slovo je ako jediné v bielej farbe, ktorá vystupuje do popredia z inak červeno-čierneho označenia, ako aj vzhľadom na zvolený font písma (veľké tučné písmená širokého typu oproti úzkemu fontu slovného prvku „Varimixer“), pričom dominantný dojem je umocnený zníženou rozlišovacou spôsobilosťou druhého slovného prvku „Varimixer“. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že pri stretnutí s ochrannou známkou sa priemerný spotrebiteľ sústreďuje najmä na dominantnú a dištinktívnu časť daného označenia, teda na slovo „BEAR“, keďže zväčša nemá dostatok času, aby označeniu venoval zvýšenú pozornosť (rozsudok ESD vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfarbik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel B V) a pri posudzovaní označenia ako celku nie je možné obmedziť porovnanie označení len na prvky „Varimixer“ a „Varmix“ ako to urobil namietateľ.

Prihlasovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia nie sú zameniteľne podobné vzhľadom na prítomnosť dominantného a dištinktívneho slovného prvku „BEAR“ doplneného o obrazový prvok medveďa v staršej ochrannej známke a ďalej porovnal označenia z vizuálneho hľadiska, pričom uviedol, že zverejnené označenie pozostáva zo šiestich a staršia ochranná známka z trinástich písmen a slovný prvok „BEAR“ je napísaný veľkými tlačnými písmenami tučného fontu v bielej farbe. Aj napriek tomu, že spotrebiteľia sa v prípade kombinovaných označení sústreďujú najmä na slovné prvky, nie je možné podľa prihlasovateľa ignorovať prítomnosť veľkosti prevládajúceho a farebne výrazného obrazového prvku medveďa v staršej ochrannej známke, čím je zdôraznená aj vedúca pozícia slovného prvku „BEAR“, na ktorý sa tak prenáša pozornosť spotrebiteľa, a ktorý sa stáva nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, najmä s prihliadnutím na opisný charakter slovného prvku „Varimixer“. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na obrazové prvky zverejneného označenia (prvok „pary“ nad písmenom „V“ a štylizácia koncového písmena „x“ do podoby vrtule mixéru), ktoré sa taktiež nemalou mierou podieľajú na spoluvytváraní celkového dojmu, nie je možné

podľa prihlasovateľa na základe zhodných šiestich písmen skonštatovať podobnosť označení, pretože bez povšimnutia nemožno nechať ani v slovenskom jazyku neobvyklé písmeno „x“ na konci zverejneného označenia, čo dozaista upúta pozornosť priemerného slovenského spotrebiteľa aj vzhľadom na jeho spracovanie do tvaru vrtule. Z uvedených dôvodov a s prihliadnutím na skutočnosť, že spotrebiteľia nemajú možnosť priameho porovnania dvoch ochranných známk a nepamätajú sa jasne na všetky detaily označení, ale skôr len na ich dominantné prvky, t. j. v tomto prípade najmä na slovný prvok „BEAR“ a grafický prvok medveďa v staršej ochrannej známke, ktoré sú značne odlišné od zverejneného označenia čo do svojej dĺžky, zloženia písmen i významu, porovnávané označenia nie sú z hľadiska celkového vizuálneho dojmu podobné.

K fonetickému porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že okrem odlišnej dĺžky, hláskového zloženia a najmä úplne rozdielnych dominantných prvkov porovnávaných označení je významné ich rozdelenie na slabiky pri reprodukcii spotrebiteľmi na „va-ri-mi-kser-bér“ vs. „var-miks“, z čoho vyplýva aj rôzny rytmus, melódia, intonácia a prízvuk a odlišný počet slabík (5 vs. 2), z ktorých žiadne nie sú zhodné, a preto sú porovnávané označenia podľa názoru prihlasovateľa významne odlišné, pokiaľ ide o fonetický aspekt.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj so závermi namietateľa o úzkej významovej súvislosti medzi porovnávanými označeniami a poukázal na to, že hoci druhá slovná časť porovnávaných označení „-Mix“ je zhodná a pravdepodobne bude vnímaná ako odkaz na mixovanie či miešanie, prípadne mixér a slovná časť „Var-“ bude chápaná ako odkaz na varenie, teda prípravu jedál, s prihliadnutím k existencii slovného prvku „BEAR“, ako aj grafického prvku medveďa v staršej ochrannej známke, ktoré sú dištinktívne a význam ktorých spotrebiteľia vedia určiť, je zrejmé, že napriek istej významovej súvislosti označenia nie je možné považovať za sémanticky zhodné, ani dostatočne podobné aj vzhľadom na skutočnosť, že uvedené slovné časti sú vo vzťahu k chráneným výrobkom a službám vysoko opisné. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že v registri ochranných známk je pre výrobky v triedach 7, 11 a 21 zapísaných mnoho označení obsahujúcich slovnú časť „-Mix“, a preto samotné významové prepojenie s touto časťou nemôže viesť k zámene s jediným subjektom, namietateľom, pretože spotrebiteľia sa sústreďia na uvedený dištinktívny prvok a opisný prvok budú vnímať len v doplnkovej funkcii.

Prihlasovateľ k porovnaniu tovarov a služieb namietateľom uviedol, že toto je zmätočné, pretože nie je jasné, aké tovary a služby namietateľ porovnáva. K samotnému porovnaniu dodal, že výrobky prihlasované v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú určené na použitie v domácnosti, naopak tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v tejto triede sú určené pre potravinársku veľkovýrobu (pekárne, priemysel spracovania potravín), z čoho je zrejmé, že porovnávané výrobky majú celkom odlišný okruh cieľových spotrebiteľov, sú orientované na rôzne skupiny zákazníkov (domácnosti vs. priemyselné pekárne a potravinárske podniky), budú predávané na odlišných predajných miestach a je odlišný i účel týchto výrobkov (prihlasované výrobky pre prípravu jedál koncovými spotrebiteľmi s cieľom utíšiť hlad a namietané výrobky sú určené pre výrobu vo veľkom meradle s cieľom dosiahnuť zisk). Rovnaké argumenty platia podľa prihlasovateľa aj pre porovnanie tovarov v triede 21.

K porovnaniu služieb prihlasovaných v triede 35 prihlasovateľ uviedol, že nie je možné súhlasiť so závermi namietateľa najmä preto, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne služby, pričom pripustil súvislosť len medzi prihlasovanými službami v triede 35 a tovarmi zapísanými v triedach 7 a 21 (trieda 11 nie je staršou ochrannou známkou pokrytá vôbec) vzhľadom na to, že prihlasované služby sú výslovne obmedzené na tie, ktoré súvisia s výrobkami „tohto zoznamu“, a preto pri konštatovanej odlišnosti porovnávaných tovarov je vylúčená aj podobnosť služieb s týmito tovarmi. Rovnako ku službám „*reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce*“ prihlasovateľ skonštatoval, že tieto nemôžu byť podobné s nepodobnými tovarmi zapísanými v triedach 7, 11 a 21 pre staršiu ochrannú známku.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že k porovnaniu tovarov v triede 11 namietateľ neuviedol žiadne konkrétne tovary, ktoré by mali byť rovnako používané v kuchyni, oslovovať rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a patriť do rovnakej skupiny výrobkov, a teda dostatočne nepreukázal svoje tvrdenie. Podľa prihlasovateľa sú však tovary prihlasované v triede 11 odlišné od tovarov zapísaných v triede 7 pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na odlišný účel (trieda 11 obsahuje výrobky určené na tepelnú úpravu potravín, resp. iné zariadenia fungujúce na princípe pôsobenia tepla, kým výrobky v triede 7 sú zamerané na mechanické spracovanie surovín), princíp ich fungovania a ich fyzikálne vlastnosti a samotná širšia súvislosť s oblasťou prípravy jedál, ktorá sa okrem toho nevzťahuje na výrobky „*sušiče na vlasy, ventilátory, vykurovacie a vyhrievacie zariadenia, chladiace zariadenia a stroje, vetracie zariadenia, mraziace zariadenia, inhalačné prístroje*“, nemôže automaticky viesť ku konštatovaniu podobnosti medzi týmito výrobkami.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že porovnávané výrobky a služby nie sú podobné.

K slovnému prvku „Varimixer“ staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že tento pozostáva z dvoch sémanticky samostatných slovných prvkov „Vari-“ a „-mixer“, ktoré si spotrebiteľ okamžite spojí s prípravou jedál („var“) a mixovaním alebo miešaním („-mixer“), a ktoré bude vzhľadom na zapísané tovary v triedach 7 (rôzne druhy kuchynských strojov pre veľkovýrobu) a 21 (vozíky na použitie v potravinárskej veľkovýrobe, ako aj nádoby na prípravu jedál) spotrebiteľ vnímať ako odkaz na druh, účel a vlastnosti výrobkov chránených staršou ochrannou známkou, a preto je prvkom opisným s nedostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, pokiaľ sa posudzuje oddelene ako dve slová. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné podľa prihlasovateľa posudzovať staršiu ochrannú známku ako celok, t.j. vrátane slovného prvku „BEAR“ a obrazového prvku medveďa, z čoho vyplýva, že porovnávané označenia sú vizuálne a foneticky odlišné a sémantickú podobnosť je možné konštatovať len v malej miere.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že v slovenskom registri ochranných známk ako aj v registri ochranných známk Spoločenstva (z ekonomických dôvodov nepredložil výsledky z registra medzinárodných ochranných známk) je zapísané veľké množstvo ochranných známk pre rôzne subjekty a pre tovary v triedach 7, 11, 21 či 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré obsahujú slovný prvok „MIX“/„MIXER“, ako aj veľké množstvo ochranných známk v triedach 11 a 21 obsahujúcich slovnú časť „VAR“, príp. „VARI“. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil v prílohe č. 1 výpisy ochranných známk obsahujúcich časť „MIX“ z uvedených registrov a v prílohe č. 2 výpisy ochranných známk obsahujúcich časť „VAR“.

Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa vylúčené, aby si spotrebiteľia tieto časti samy o sebe spájali s jediným výrobcom či poskytovateľom služieb. V predmetnom prípade ide o tzv. „crowded field“ (teda preplnené pole), ktorý popisuje situáciu, keď je určité označenie (slovo, slovná časť) súčasťou veľkého množstva ochranných známk zapísaných pre rovnaké tovary alebo služby rôznych subjektov, a preto je podľa prihlasovateľa vylúčené, aby tieto spoločné (zdieľané) slová boli monopolizované len pre jeden konkrétny subjekt, pretože tieto slová ako také nemajú rozlišovaciu spôsobilosť pre jediného výrobcu, resp. poskytovateľa a označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky ako identifikátora obchodného pôvodu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj v prípade vytvorenia spojenia medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou spotrebiteľmi, neexistuje v dôsledku plurality subjektov vlastníacich ochranné známky obsahujúce tieto označenia jednoznačne určiteľný referenčný výrobca, poskytovateľ výrobku alebo služby, s ktorým by si spotrebiteľia toto označenie mohli asociovať. Podľa prihlasovateľa záleží vždy na tom, v akej špecifickej kombinácii sú tieto slovné časti použité, akými prvkami sú sprevádzané a aké slová v dotyčnej známke tvoria. Keďže v tomto prípade sú porovnávané ochranné známky ako celok do veľkej miery odlišné (najmä z vizuálneho a fonetického hľadiska), nie je možné konštatovať pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedených dôvodov prihlasovateľ žiada, aby námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. POZ 5619-2014 boli v plnom rozsahu zamietnuté.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 známk 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 ochrannej známky „Var Mix“, číslo spisu POZ 5619-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 26.8.2014 prihlasovateľom Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.2.2015 pre tovary a služby v triedach 7, 11, 21 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ A/S Wodchow & Co., Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Dánsko je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva „Varimixer BEAR“ č. 001856616, s dátumom podania zo dňa 15.9.2000, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7, 12 a 21 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 nasledujúci zoznam tovarov a služieb:

v triede 7 – „*elektrické drviče pre domácnosť; elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické mlynčeky na kávu; elektrické šľahače; elektrické kuchynské roboty; elektrické odšťavovače; vysávače; elektrické otvárače na konzervy; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); žehliace stroje; elektrické nože*“;

v triede 11 – „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vykurovacie, vyhrievacie zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky; kombinované chladničky; elektrické fritézy; elektrické variče; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely*“;

v triede 21 – „*potreby pre domácnosť, kuchynské potreby (nie elektrické) na varenie, pečenie, vyprážanie, ohrievanie, chladenie a výrobu pary; náhradné dielce a príslušenstvo k uvedeným tovarom (nezaradené v iných triedach)*“;

v triede 35 – „*reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7, 11 a 21 tohto zoznamu, poskytované formou zásielkového predaja, katalógového predaja a predaja cez internet*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúci zoznam tovarov:

v triede 7 – „*machines for use in bakeries, large-scale kitchens and the food processing industry being mixers, mincers, cutters and lifting apparatus, as well as parts and accessories therefor, including whipping, mixing, beating and scrapping tools, sausage tubes, grating and cutting tools, heating units and safety guards*“ (stroje, ktorými sú mixéry, mlynčeky na mäso, rezačky, elevátory, ako aj ich časti a príslušenstvo na použitie v pekárňach, rozsiahlych kuchyniach a potravinárskom priemysle, vrátane nástrojov na šľahanie, mixovanie, mletie a šrotovanie, klobásové rúrky, nástroje na strúhanie a rezanie, vykurovacie telesá a bezpečnostné zariadenia);

v triede 12 – „*trolleys for machines for use in bakeries, large-scale kitchens and the food processing industry*“ (vozíky pre stroje na použitie v pekárňach, rozsiahlych kuchyniach a potravinárskom priemysle);

v triede 21 – „*bowls for machines for use in bakeries, large-scale kitchens and the food processing industry*“ (nádoby pre stroje na použitie v pekárňach, rozsiahlych kuchyniach a potravinárskom priemysle).

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi

porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Pre tovary zverejneného označenia, „*elektrické drviče pre domácnosť; elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické mlynčeky na kávu; elektrické šľahače; elektrické kuchynské roboty; elektrické odšťavovače; strojové sekáče; miešadlá (stroje); stroje na miesenie; elektrické kuchynské mlynčeky; elektrické lisy pre domácnosť; stroje na strúhanie zeleniny; krájače na chlieb (stroje); elektrické nože*“ prihlasované v triede 7 je možno nájsť určitú mieru podobnosti s tovarmi „*stroje, ktorými sú mixéry, mlynčeky na mäso, rezačky, elevátory, ako aj ich časti a príslušenstvo na použitie v pekárňach, rozsiahlych kuchyniach a potravinárskom priemysle, vrátane nástrojov na šľahanie, mixovanie, mletie a šrotovanie, nástroje na strúhanie a rezanie*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že slúžia na rovnaký účel, majú rovnakú povahu a môžu pochádzať od rovnakých výrobcov, avšak distribučné kanály môžu byť v prípade tovarov zverejneného označenia, ktoré sú určené pre domácnosť, odlišné vzhľadom na spotrebiteľov, keďže spotrebiteľ staršej ochrannej známky sú určené pre priemyselnú výrobu, a teda v tomto prípade zvyčajne nie sú dostupné na rovnakých predajných miestach.

Ostatné tovary „*vysávače; elektrické otvárače na konzervy; žehliace stroje*“ prihlasované v triede 7 sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

Tovary „*vykurovacie, vyhrievacie zariadenia*“ prihlasované v triede 11 možno považovať za zhodné s tovarmi „*vykurovacie telesá*“ zapísanými v triede 11 pre staršiu ochrannú známku.

Pre ostatné prihlasované tovary „*elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; elektrické tlakové hrnce; elektrické kávovary; elektrické kanvice; elektrické hriankovače; mikrovlnné rúry; sušiče na vlasy; ventilátory (časti vetracích zariadení); chladiace zariadenia a stroje; vetracie zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky; kombinované chladničky; elektrické fritézy; elektrické variče; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely*“ v triede 11 neboli nájdené žiadne tovary staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné.

Tovary zverejneného označenia „*kuchynské potreby (nie elektrické) na varenie, pečenie, vyprážanie, ohrievanie, chladenie a výrobu pary*“ prihlasované v triede 21 sú do určitej miery podobné s tovarmi „*nádoby pre stroje na použitie v pekárňach, rozsiahlych kuchyniach a potravinárskom priemysle*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, pretože môžu slúžiť na rovnaký účel, mať rovnakú povahu, avšak ich distribučné kanály a koneční spotrebiteľia sa môžu prekrývať, ale môžu byť aj odlišní (použitie pre domácnosť vs. priemysel).

Ostatné tovary „*potreby pre domácnosť; náhradné dielce a príslušenstvo k uvedeným tovarom (nezaradené v iných triedach)*“ prihlasované v triede 21 sú odlišné od zapísaných tovarov staršej ochrannej známky.

Služby zverejneného označenia „*reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ prihlasované v triede 35 možno na základe ich charakteru a účelu použitia zaradiť do skupiny reklamných, propagačných služieb a obchodných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a teda nie je možné vyvodiť medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Čo sa týka prihlasovaných služieb „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7, 11 a 21 tohto zoznamu, poskytované formou zásielkového predaja, katalógového predaja a predaja cez internet*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace len s tovarmi, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné v triedach 7 a 21 pre staršiu ochrannú známku. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca týchto tovarov sa bude zaoberať aj ich predajom.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5619-2014)

Staršia ochranná známka (CTM 001856616)



Pred samotným porovnaním sporných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska je potrebné uviesť, že slovné prvky vo zverejnenom označení ako aj v staršej ochrannej známke „Var“, „Vari“, „Mix“ a „Mixer“ sú prvky priamo sa viažuce k prihlasovaným aj zapísaným tovarom a službám (prístroje na varenie, mixovanie a šľahanie), a preto ich možno považovať za prvky s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaných označení s celkovou odlišnou grafickou úpravou. Zverejnené označenie je jednofarebné označenie pozostávajúce zo slovného prvku „VarMix“ napísaného čiernou farbou, pričom posledné písmeno „X“ je štylizované v tvare štvoramennej vrtule s úzkym tvarom plných lopatiek, bodka na písmene „i“ je v porovnaní s veľkosťou písmena zvýraznená svojou veľkosťou, časť slovného prvku „VarMi-“ je podčiarknutá tenkou čiernou čiarou a nad prvým písmeno „V“ sa nachádzajú dve čierne vlnovky imitujúce zobrazenie plameňa, resp. pary.

Staršia ochranná známka pozostáva z čierneho obdĺžnika postaveného na výšku a v strede rozdeleného červenou čiarou na dve polovice, pričom v hornej časti sa nachádza obrazový prvok medveďa červenej farby a v spodnej časti sa nachádzajú dva slovné prvky „Varimixer“ a „BEAR“ približne rovnakej veľkosti so zarovnaním na stred, pričom slovo „Varimixer“ je napísané bežným typom písma rovnakou červenou farbou ako obrazový prvok medveďa a slovo „BEAR“ umiestnené pod ním v červenom obdĺžniku je napísané kontrastnou bielou farbou veľkým tučným typom písma.

Čo sa týka slovných prvkov „VarMix“ a „Varimixer“, tu je možné konštatovať, že všetky písmená slovného prvku zverejneného označenia sú obsiahnuté v slovnom prvku „Varimixer“ staršej ochrannej známky, kde je navyše písmeno „i“ v prvej časti a písmená „er“ v koncovej časti slovného prvku. Napriek uvedeným zhodným písmenám je však nutné pri porovnaní predmetných slovných prvkov zohľadniť len nízku rozlišovaciu spôsobilosť týchto slovných prvkov, ako bolo uvedené, a najmä to, že vizuálny vnem spotrebiteľa pri ich vnímaní ovplyvní najmä rozdelenie slovného prvku zverejneného označenia na dve slová vzhľadom na použitie veľkých písmen „V“ a „M“, ako aj zvláštna úprava písmena „X“ v tvare vrtule, výrazná bodka na písmene „i“ a zobrazenie pary, resp. plameňa vychádzajúceho z úvodného písmena „V“. Naopak, slovný prvok „Varimixer“ staršej ochrannej známky napísanej bežným typom písma bude spotrebiteľ vnímať ako celok a zároveň aj ako nevýrazný prvok označenia vzhľadom na slovný prvok „BEAR“, ktorý je pri vnímaní staršej ochrannej známky ako celku dominantným vzhľadom na jeho umiestnenie v červenom obdĺžniku a výraznú bielu farbu v tmavom pozadí. Vzhľadom na uvedené výrazné vizuálne rozdiely, ktoré sú dobre viditeľné a zapamätateľné, ako aj vzhľadom na prítomnosť obrazového prvku medveďa v staršej ochrannej známke a hlavne vzhľadom na rozdielnu koncepciu spracovania sporných označení je možné konštatovať, že zverejnené označenie nie je vizuálne podobné so staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska bude spotrebiteľská verejnosť porovnávané označenia reprodukovat prostredníctvom ich slovných prvkov, keďže v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciami obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ tento je dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Pri porovnaní je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované za pomoci dvoch slabík ako „var-mix“, zatiaľ čo staršia ochranná známka bude reprodukovaná za pomoci šiestich slabík ako „va-ri-mi-xer-be-ar“, resp. spotrebiteľmi so znalosťou anglického jazyka za pomoci piatich slabík ako „va-ri-mi-xer-bear“. Z uvedeného vyplýva, že pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení bude šesť zhodných hlások „var“ a „mix“ rozdelených do slabík rozdielnym spôsobom, na základe čoho je možné považovať všetky slabiky za navzájom odlišné, a preto aj vzhľadom na prítomnosť ďalších slabík „-xer-be-ar“, resp. „-xer-bear“ bude aj dĺžka, rytmus a intonácia ich fonetickej reprodukcie rozdielna. Ďalej je potrebné zohľadniť skutočnosť, že aj v prípade reprodukcie len

jedného slovného prvku „varimixer“ zo staršej ochrannej známky, je posledná slabika výrazne odlišná od poslednej slabiky zverejneného označenia, a to hlavne vzhľadom na výraznú, v slovenskom jazyku málo používanú hlásku „x“. Uvedené fonetické rozdiely slovných prvkov v porovnávaných označeniach sú dostatočne výrazné a pre priemerného spotrebiteľa ľahko vnímateľné, na základe čoho je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú foneticky odlišné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Pri vnímaní sporných označení ako celkov možno slovo „varimixer“ v staršej ochrannej známke, ako aj slovo „varmix“ zverejneného označenia považovať za umelo vytvorené slová, avšak možno predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť ich bude vnímať ako zloženie slov a prisúdi časti „mixer“, resp. „mix“ v súvislosti s dotknutými tovarmi rovnaký význam ako zmes, resp. mixovanie, miešanie alebo zariadenie na mixovanie a úvodnú časť zverejneného označenia „var“, resp. úvodnú časť „vari“ staršej ochrannej známky môže spotrebiteľská verejnosť asociovať s varením, prípadne v staršej ochrannej známke aj ako „variabilný“, a preto je nutné pripustiť určitú mieru významovej podobnosti uvedených slovných prvkov sporných označení. Avšak vzhľadom na prítomnosť ďalšieho slovného prvku „BEAR“ v staršej ochrannej známke, ktorý je dominantným a dištinktívnym prvkom na rozdiel od opisných prvkov „varimixer“ a „varmix“ možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú podobné pre časť verejnosti ovládajúcej anglický jazyk, ktorá prisúdi slovu „bear“ význam „medveď“ vyplývajúci z prekladu do slovenského jazyka a nepodobnosť z významového hľadiska možno konštatovať aj pre ostatnú časť spotrebiteľskej verejnosti vzhľadom na prítomný obrazový prvok medveďa v staršej ochrannej známke, ktorý sa vo zverejnenom označení nenachádza.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (potreby pre domácnosť, kuchynské potreby, a to aj v priemyselnom meradle) široká, resp. aj odbornejšia spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a preto vzhľadom na účel ich použitia sa bude stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere meniť od nízkeho až po stredný, prípadne vyšší stupeň pozornosti vzhľadom na to, že môže ísť o technicky a finančne náročnejšie tovary (elektrické spotrebiče, stroje na použitie v priemysle).

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že len časť tovarov a služieb zverejneného označenia bolo posúdených ako podobných, resp. zhodných s tovarmi staršej ochrannej známky, pričom porovnávané označenia sú z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska navzájom odlišné, čo vyplýva hlavne z rozdielnej koncepcie spracovania sporných označení. Zverejnené označenie je síce kombinovaným označením, avšak jeho grafické vyhotovenie spočíva v úprave slovného prvku čiernej farby „VarMix“, t.j. v kombinácii veľkých a malých písmen, v stylizácii posledného písmena „x“ ako vrťulky a v umiestnení malého obrazového prvku nad prvým písmenom „V“, na rozdiel od staršej ochrannej známky, ktorá je farebná s dominantným a dištinktívnym slovným prvkom „BEAR“ bielej farby v červenom obdĺžniku, ktorý je doplnený vo svojom význame aj obrazovým prvkom medveďa červenej farby, medzi ktorými je umiestnený slovný prvok „Varimixer“ rovnako červenej farby. Uvedené odlišnosti, a to rozdielne dominantné slovné

prvky „VarMix“ vo zverejnenom označení a „BEAR“ v staršej ochrannnej známke, ako aj prirodzené rozdelenie slovného prvku zverejneného označenia na dve časti „Var“ a „Mix“ vďaka veľkému písmenu „V“ na začiatku a písmenu „M“ v strede slovného prvku v porovnaní s nevýrazným slovným prvkom „Varimixer“ v staršej ochrannnej známke, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímaný spotrebiteľom ako jedno slovo a prítomnosť výrazného obrazového prvku medveďa v staršej ochrannnej známke, budú mať podstatný vplyv na celkové vizuálne vnímanie, a preto aj pri zohľadnení nižšej miery pozornosti, ktorú môže priemerný spotrebiteľ venovať výberu spotrebičov pre domácnosť, sú tieto dostatočné na to, aby zabezpečili odlišenie označení na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa, čo vedie k jednoznačnému záveru, že v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení.

Tiež je potrebné uviesť, že porovnávané označenia neobsahujú žiadne rovnaké prvky, ktoré by mohli vyvolávať pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Staršia ochranná známka síce obsahuje všetky písmená slovného prvku zverejneného označenia „var“ a „mix“, avšak ako už bolo uvedené, tieto sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom len prvkami vysoko opisnými s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a tak nemôžu predstavovať prvky, ktoré by mohli sami o sebe individualizovať pôvod tovarov uvedeného druhu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
Advokátska kancelária
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava