



Banská Bystrica 12.8.2016

POZ 1494-2015 /N-116-2016/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Rakúsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „HeyHo“ do registra ochranných známk, prihláseného 15.7.2015 prihlasovateľom Jánom Machovičom EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupina, Slovenská republika zastúpeným advokátom JUDr. Ondrejom Szilágyim, Haličská cesta 3200, 984 01 Lučenec (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1494-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „HeyHo“, číslo spisu POZ 1494-2015, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „HeyHo“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1494-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.12.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej prihlášky ochrannej známky POZ 5653-2015 „HEY-HO“ s právom prednosti od 7.7.2015 prihlasovanej pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a prihlášky ochrannej známky EÚ č. 014715858 „HEY-HO“ s právom prednosti od 7.7.2015 prihlasovanej pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie prihlasované pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré sú prihlasované staršie prihlášky ochranných známk.

K vlastnej zameniteľnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je slovným označením a pozostáva z piatich písmen, pričom začiatkové a stredové písmeno „H“ sú napísané veľkým tlačným písmom. Použitie veľkého písmena „H“ v strede slova vytvára dojem oddelenia častí „hey“ a „ho“, Označenie, ktoré je predmetom starších ochranných známk „HEY-HO“ pozostáva z piatich písmen, pričom časti „HEY“ a „HO“ sú vizuálne rozdelené spojovníkom.

Porovnaním zverejneného označenia a skorších namietaných označení z vizuálneho hľadiska možno konštatovať, že porovnávané označenia majú rovnakú dĺžku, skladajú sa z rovnakých písmen, ktoré sú umiestnené na rovnakej pozícii. Spojovník medzi časťami „hey“ a „ho“ v skorších namietaných označeniach je nahradený použitím veľkého písmena „H“ vo zverejnenom označení, čo vytvára rovnaký vizuálny dojem, t. j. oddelenie častí „hey“ a „ho“. Preto sú zverejnené označenie „HeyHo“ a skoršie označenia „HEY-HO“ takmer identické.

K porovnaniu označení z fonetického hľadiska navrhovateľ uviedol, že z tohto hľadiska sú porovnávané označenia zhodné.

Zo sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že ani jedno z označení nemá význam v slovenskom jazyku, preto sémantické hľadisko nemôže prispieť k zameniteľnosti označení alebo ju vylúčiť.

V závere namietateľ uviedol, že vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že porovnávané označenia sa vyznačujú vysokou mierou podobnosti. Ich súčasné použitie na rovnakých tovaroch by vyvolalo pravdepodobnosť ich zámenny. Existuje tak reálne riziko nebezpečenstva zámenny tovarov alebo asociácie ich rovnakého pôvodu, čím zverejnené označenie nemôže plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky a preto navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1494-2015 zamietol v plnom rozsahu.

Listom úradu z 22.1.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam z 30.3.2016 uviedol, že zo strany namietateľa ide o účelové konanie, pretože žiadosť o zápis ochrannej známky bola podaná 7.7.2015, pričom návrh na zápis ochrannej známky na strane prihlasovateľa bol podaný 15.7.2015.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti obchodoval so spoločnosťou Elma Zrt. H-6348 Érsekhalma od roku 2006, pričom predmetom tejto spolupráce bola distribúcia a predaj práve výrobkov značky Hey-Ho. Táto spolupráca trvala do roku 2011. V tejto súvislosti prihlasovateľ uvedené skutočnosti dokladoval predložením faktúr. Následne po zániku menovanej spoločnosti mal prihlasovateľ záujem pokračovať v obchodovaní s uvedenými nápojmi, a preto podal návrh na zápis ochrannej známky pre označenie nápojov HeyHo.

Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ žiadal úrad o zamietnutie námietok, pretože nebola zistená existencia dôvodov uplatnených podľa § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 (ochranná známka EÚ) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „HeyHo“, číslo spisu POZ 1494-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.7.2015 prihlasovateľom Jánom Machovičom EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupina, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2015 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Rakúsko je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 242489 „HEY-HO“ s právom prednosti od 7.7.2015 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovnej ochrannej známky EÚ č. 014715858 „HEY-HO“ s právom prednosti od 7.7.2015

(ďalej „druhá staršia ochranná známka“), zapísanej pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a prvej a druhej ochrannej známky namietateľa vyplýva, že obidve ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

trieda 32 – „*nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 30 – „*káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka; ságo; múka; výrobky z obilia; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie; prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad, prírodný alebo umelý; čajové nápoje; ľadový čaj*“.

trieda 32 - „*pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre; ovocné nektárové nápoje; zeleninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy; prípravky na výrobu nápojov*“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

trieda 30 – „*coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; tea drinks; iced tea*“ (káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; čajové nápoje; ľadový čaj),

trieda 32 – „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; nectars; fruit nectars; fruit nectar beverages; vegetable beverages and vegetable juices (beverages); syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; nektáre; ovocné nektáre; ovocné nektárové nápoje; zeleninové nápoje a zeleninové džúsy (nápoje); sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Bez podrobného porovnávania je zrejmé, že všetky prihlasované tovary v triede 32 „*nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov*“ sú rovnaké, resp. veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre obidve staršie ochranné známky v triede 32 „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre; ovocné nektárové nápoje; zeleninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy; prípravky na výrobu nápojov*“ (prvá staršia ochranná známka), resp. s tovarmi „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; nectars; fruit nectars; fruit nectar beverages; vegetable beverages and vegetable juices (beverages); syrups and other preparations for making beverages*“ (minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; nektáre; ovocné nektáre; ovocné nektárové nápoje; zeleninové nápoje a zeleninové džúsy (nápoje); sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) (druhá staršia ochranná známka).

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1494-2015)

Prvá a druhá staršia ochranná známka
(OZ 242489 a ochranná zn. EU č. 014715858)

HeyHo

HEY-HO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia 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 **vizuálneho hľadiska** je pri porovnaní označení nutné uviesť, že pri slovných ochranných známkach je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je napísané veľkými alebo malými písmenami. Obe označenia obsahujú rovnaké písmená na rovnakej pozícii a líšia sa len spojovníkom obsiahnutým v staršej ochrannej známke, a teda možno konštatovať, že z vizuálneho hľadiska ide o veľmi podobné označenia, resp. skoro zhodné označenia.

Z **fonetického hľadiska** budú zverejnené označenie „HeyHo“ a staršie ochranné známky „HEY-HO“ (napriek obsiahnutému spojovníku) vyslovované rovnako. Z fonetického hľadiska ide teda o zhodné označenia.

Zo **sémantického hľadiska** výraz „HeyHo“, resp. „HEY-HO“ má fantazijný charakter, prípadne je tento výraz možné považovať za citoslovce povzbudenia. Ak budú spotrebiteľia tento výraz považovať za fantazijný nie je možné zo sémantického hľadiska dané označenia porovnať. V prípade ak budú vnímané ako citoslovce povzbudenia možno pri sémantickom hodnotení hovoriť o zhodných označeniach.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosťou zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce 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. Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, t. j. bežných tovarov každodennej spotreby, široká spotrebiteľská verejnosť.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná ich podobnosť vo vysokej miere, resp. z fonetického hľadiska ide o zhodné označenia a zo sémantického hľadiska môžu byť tiež považované za zhodné označenia. Zverejnené označenie aj staršie ochranné známky pozostávajú z rovnakého slovného prvku bez ďalších prvkov, či už slovných alebo obrazových, ktoré by mohli zabezpečiť odlišnosť porovnávaných označení. Súčasne ako už bolo uvedené rozdiel v použití veľkých, resp. malých písmen vo zverejnenom označení nie je relevantný, pretože ide o slovné označenie, kde je chránené slovo ako také a rozdiel spočíva len v použití pomlčky v starších ochranných známkach. Spotrebiteľ sa však málokedy stretáva s označeniami tak, aby ich mohol priamo porovnávať a pokiaľ neobsahujú iný výrazný a zapamätateľný prvok, orientuje sa pri slovných označeniach najmä prostredníctvom fonetickej reprodukcie a tá je v tomto prípade pri zverejnenom označení a starších ochranných známkach rovnaká. Rozdiel v pomlčke si nemusí zapamätávať, prípadne sa môže domnievať, že ide o obmenu toho istého označenia.

Konštatovaná vysoká podobnosť, resp. zhodnosť porovnávaných označení je navyše v tomto prípade umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 32 s tovarmi zapísanými pre obidve staršie ochranné známky v rovnakej triede, takže pri priemernom alebo nižšom stupni pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení veľmi reálne a vysoké.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ prihlasovateľ niekedy v minulosti obchodoval s istou spoločnosťou a predával a distribuoval výrobky pod značkou „Hey-Ho“, táto skutočnosť nemá vplyv na posúdenie podmienok daných citovaným ustanovením. V konaní o námietkach podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa úrad môže zaoberať len podobnosťou označení, pričom sa tieto porovnávajú v tej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a zhodou, podobnosťou, prípadne inou súvislosťou prihlasovaných a zapísaných tovarov alebo služieb. Navyše podstatnou skutočnosťou v danom prípade je, že ochranné známky navrhovateľa majú v porovnaní so zverejneným označením skoršie právo prednosti.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že v danom prípade boli naplnené podmienky stanovené v citovanom ustanovení zákona, 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:

FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

JUDr. Ondrej Szilágyi
Haličská cesta 3200
984 01 Lučenec