



Banská Bystrica 2. 11. 2016
MOZ 962648 /N-141-2016/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74172 Neckarsulm, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 962648 „Sania“ majiteľa „DELTA WILMAR CIS“ LLC, 6, Industrialnaya Str., m. Yuzhne, Odessa region 65481, Spojené štáty americké (pôvodný majiteľ TOVARYSTVO Z OBMEGENOU VIDPOVIDALNISTU „DELTA VILMAR SND“, vul. Industrialna, 6, m. Juzhne, Odeska oblast 65481 Ukrajina), zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Vierou Meškovou, Ul. 29. Augusta 15, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 23.10.2014, 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. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 962648 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre tovary „mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty; mlieko a mliečne výrobky; ančovičky; arašidy spracované; slanina; fazuľa konzervovaná; vývar; prípravky na výrobu vývaru; vývarové koncentráty; šľahačka; smotana (mliečne výrobky); výťažky z rias do potravín; opekané morské riasy; orechy upravené; hrášok konzervovaný; huby konzervované; hummus (pasta z cícera); zemiakové hranolčeky; divina nie živá; mäsové želé; brusnicová omáčka (kompót); mrazené ovocie; nasolené ryby; kandizované ovocie; hrozienka sušené; kaviár; zázvorový džem; jogurt; kyslá kapusta; zemiakové vločky; zemiakové lupienky; mušle (neživé); údeniny; kokos sušený; krevety neživé; garnáty neživé; ovocné lupienky; krvavé jaternice; krokety; kumys (mliečne nápoje); langusty neživé; losos; ovocná dreň; mäso v konzervách; mäso; mäso konzervované; nasolené mäso; marmeláda; mandle mleté; mušle neživé; mlieko; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; mliečne výrobky; kôrovce neživé; morské uhorky neživé; zelenina v konzervách; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zeleninové polievkové prípravky; zelenina konzervovaná; zelenina varená; zelenina sušená; nakladačky; olivy konzervované; homáre neživé; slede; pečeňová paštéta; pečeň; zelenina v štipľavom náleve (piccalilli); hydina neživá; raky neživé; kôrovce neživé; ryby konzervované; ryby neživé; rybíe filé; ryby konzervované; hotové jedlá z rýb; ovocné šaláty; bravčové mäso; syr, srvátka; tofu; sójové bôby konzervované pre potraviny; nakladaná zelenina; klobásy; párky v cestíčku; šošovica konzervovaná; polievky; prípravky na prípravu polievky; tahini (pasta zo sezamových semienok); držky; paradajkový pretlak; paradajková šťava na varenie; hľuzovky konzervované; tuniak; datle; ovocie v konzervách; ovocie konzervované v alkohole; kôra ovocia; ovocie dusené; ovocie konzervované; jedlé vtáčie hniezda; cibuľa konzervovaná; šunka; chryzalídy (kukly húseníc) priadky morušovej na ľudskú spotrebu; jablkové pyré; slimačí kaviár na jedenie“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „vajcia, jedlé oleje a tuky, vrátane alginátov pre potraviny, arašidové maslo, albumín pre potraviny; proteín na ľudskú spotrebu; vaječný bielok; želatína do potravín, želé do potravín, potravinársky kostný olej jedlý; kokosový tuk; bravčová

masť do jedál; loj do potravín; tukové látky na výrobu jedlých tukov; tukové nátierky na chlieb; žltok; kazeín pre potraviny; živočíšna dreň do potravín; potravinárska želatína z rýb ; rybia múčka na ľudskú spotrebu; čokoládové orieškové maslo; kefir (mliečne nápoje); kokosový olej; kokosové maslo; kukuričný olej; sezamový olej; margarín; maslo; maslové krémy; olivový olej pre potraviny; palmový olej pre potraviny; olej z palmových jadier pre potraviny; pektín pre potraviny; peľ pripravený ako potravina; vajcia v prášku; repkový olej pre potraviny; slnečnicový olej pre potraviny; jedlé tuky; jedlé oleje; vajcia“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 962648 „Sania“ (ďalej aj „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 29.1.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom slovnjej ochrannej známky EÚ č. 6430862 „KANIA“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 13.11.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V úvode námietok namietateľ skonštatoval zhodnosť, resp. podobnosť tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 29 a 30 so všetkými tovarmi zapísanými pre zverejnenú známku v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci porovnania označení namietateľ poukázal na to, že staršia ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „Kania“ rovnako ako zverejnená známka „Sania“. Pri vizuálnom porovnaní namietateľ vyzdvihol odlišnosť označení len v prvom písmene K/S a tiež podľa jeho názoru nevýraznú grafickú úpravu v odtieňoch zelenej farby zverejnenej známky, a preto považuje porovnávané označenia za výrazne podobné. Z fonetického hľadiska namietateľ upozornil, že porovnávané označenia budú až na malý rozdiel vo výslovnosti začiatkovej hlásky vyslovované podobne, v dôsledku čoho môže dôjsť u bežného spotrebiteľa k zámene dotknutých označení.

Zo sémantického hľadiska namietateľ porovnanie označení uzavrel tým, že ide o fantazijné slová bez konkrétneho významu, a preto sémantické hodnotenie nemá vplyv na porovnanie označení.

V ďalšej časti námietok namietateľ uviedol, že zverejnená známka a staršia ochranná známka sú vizuálne a foneticky podobné do takej miery, že používaním zverejnenej známky na tovaroch v triede 29 by mohlo dochádzať u spotrebiteľa k mylnej zámene v osobe výrobcu týchto tovarov, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy majiteľa staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby medzinárodnej ochrannej známke č. 962648 bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v rozsahu celého nárokovaného zoznamu tovarov.

Listom úradu z 26.11.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.7.2016 poukázal na to, že porovnávané označenia sú odlišné vzhľadom na fonetické, vizuálne a sémantické rozdiely týchto označení.

Pri vizuálnom porovnaní predmetných označení majiteľ upozornil na to, že zverejnenú známku je potrebné vnímať ako celok vytvorený zo slovného aj obrazového prvku. Od staršej ochrannej známky sa zverejnená známka odlišuje prvým písmenom v slove, obrazovým prvkom v tvare kvapky na písmenom „i“ a dvomi prúžkami v zelenej farbe podčiarkujúcimi slovný prvok. Z vizuálneho hľadiska je teda zverejnená známka vnímaná iným spôsobom ako staršia slovná čiernobiela ochranná známka.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj napriek zhodnosti troch hlások slovných prvkov, nemožno považovať kolízne označenia za foneticky podobné, pretože prvá hláska vo zverejnenej známke odlišná od prvej hlásky staršej ochrannej známky spôsobí rozdielny sluchový vnem, a preto vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení.

Pri porovnávaní označení zo sémantického hľadiska prihlasovateľ poukázal na fantazijný charakter slov tvoriacich obe kolízne označenia, čiže ani zo sémantického hľadiska nie sú zameniteľné.

V súlade s uvedenými argumentmi majiteľ zverejnenej známky vyjadril presvedčenie, že neexistuje žiadne riziko pravdepodobnosti zámieny, resp. asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a medzinárodnej ochrannej známke č. 962648 „Sania“ priznal ochranu na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 kombinovaná medzinárodná ochranná známka č. 962648 „Sania“ majiteľa „DELTA WILMAR CIS“ LLC, 6, Industrialnaya Str., m. Yuzhne, Odessa region 65481, Spojené štáty americké, proti ktorej námietky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 23.10.2014, s právom prednosti od 20.6.2014 a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74172 Neckarsulm, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Kania“ č. 6430862 s právom prednosti od 13.11.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnená známka „Sania“ je zapísaná pre tovary:

v triede 29 – *„meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, including alginates for food; anchovy; peanuts, processed; peanut butter; bacon; albumen for food; protein for human consumption; white of eggs; beans, preserved; bouillon; preparations for making bouillon; bouillon*

concentrates; whipped cream; cream (dairy products); weed extracts for food; toasted laver; nuts, prepared; peas, preserved; mushrooms, preserved; hummus (chickpea paste); potato fritters; game, not live; gelatine for food; meat jellies; jellies for food; bone oil, edible; coconut fat; lard for food; suet for food; fatty substances for the manufacture of edible fats; fat-containing mixtures for bread slices; yolk of eggs; cranberry sauce (compote); frozen fruits; salted fish; crystallized fruits; raisins; caviar; ginger jam; yoghurt; casein for food; chocolate nut butter; sauerkraut; potato flakes; potato chips; kefir (milk beverage); animal marrow for food; isinglass for food; clams (not live); charcuterie; coconut oil; coconut butter; coconut, desiccated; shrimps, not live; prawns, not live; fruit chips; black pudding; croquettes; corn oil; koumiss (milk beverage); sesame oil; spiny lobsters, not live; salmon; fruit pulp; meat, tinned; meat, preserved; salted meats; margarine; marmalade; butter; buttercream; almonds, ground; mussels, not live; milk; milk beverages, milk predominating; milk products; shellfish, not live; sea-cucumbers, not live; vegetables, tinned; vegetable salads; vegetable juices for cooking; vegetable soup preparations; vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; gherkins; olives, preserved; olive oil for food; lobsters, not live; herrings; palm oil for food; palm kernel oil for food; liver pâté; pectin for food; liver; pollen prepared as foodstuff; piccalilli; powdered eggs; poultry, not live; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; fishmeal for human consumption; fish fillets; fish, tinned; foods prepared from fish; colza oil for food; fruit salads; pork; cheese; whey; tofu; soya beans, preserved, for food; pickles; sunflower oil for food; sausages; sausages in batter; lentils, preserved; soups; preparations for making soup; tahini (sesame seed paste); tripe; tomato purée; tomato juice for cooking; truffles, preserved; tuna fish; dates; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit peel; fruit, stewed; fruits, tinned; edible fats; edible oils; edible birds' nests; onions, preserved; ham; silkworm chrysalis, for human consumption; apple purée; eggs; snail eggs for consumption“

[mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky, vrátane alginátov pre potraviny; ančovičky; spracované arašidy; arašidové maslo; slanina; albumín pre potraviny; proteín na ľudskú spotrebu; vaječný bielok; fazuľa, konzervovaná; vývar; prípravky na výrobu vývaru; vývarové koncentráty; šľahačka; smotana (mliečne výrobky); výťažky z rias pre potraviny; opekané morské riasy; orechy upravené; hrášok konzervovaný; huby konzervované; hummus (pasta z cícera); zemiakové hranolčeky; divina, nie živá; želatína pre potraviny; mäsové želé; želé pre potraviny; potravinársky kostný olej, jedlý; kokosový tuk; bravčová masť do jedál; loj do potravín; tukové látky na výrobu jedlých tukov; tukové nátierky na chlieb; žltok; brusnicová omáčka (kompót); mrazené ovocie; nasolené ryby; kandizované ovocie; hrozienka sušené; kaviár; zázvorový džem; jogurt; kazeín pre potraviny; čokoládové orieškové maslo; kyslá kapusta; zemiakové vločky; zemiakové lupienky; kefir (mliečne nápoje); živočíšna dreň do potravín; potravinárska želatína z rýb; mušle (neživé); údeniny; kokosový olej; kokosové maslo; kokos, sušený; krevety neživé; garnáty, neživé; ovocné lupienky; krvavé jaternice; krokety; kukuričný olej; kumys (mliečne nápoje); sezamový olej; langusty, neživé; losos; ovocná dreň; mäso, v konzervách; mäso, mäso, konzervované; nasolené mäso; margarín; marmeláda; maslo; maslové krémy; mandle, mleté; mušle, neživé; mlieko; mliečne nápoje, s vysokým obsahom mlieka; mliečne výrobky; kôrovce neživé; morské uhorky neživé; zelenina, v konzervách; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zeleninové polievkové prípravky; zelenina konzervovaná; zelenina varená; zelenina sušená; nakladačky; olivy konzervované; olivový olej pre potraviny; homáre neživé; slede; palmový olej pre potraviny; olej z palmových jadriec pre potraviny; pečonová paštéta; pektín pre potraviny; pečeň; peľ pripravený ako potravina; zelenina v štipľavom náleve (piccalilli); vajcia v prášku; hydina neživá; raky neživé; kôrovce neživé; ryby konzervované; ryby neživé; rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybí filé; ryby konzervované; hotové jedlá z rýb; repkový olej pre potraviny; ovocné šaláty; bravčové mäso; syr, srvátka; tofu; sójové bôby konzervované pre potraviny; nakladaná zelenina; slnečnicový olej na potraviny; klobásy; párky v cestíčku; šošovica konzervovaná; polievky; prípravky na prípravu polievky; tahini (pasta zo sezamových semienok); držky; paradajkový pretlak; paradajková šťava na varenie; hlúžovky konzervované; tuniak; datle; ovocie v konzervách; ovocie konzervované v alkohole; kôra ovocia; ovocie dusené; ovocie konzervované; jedlé tuky; jedlé oleje; jedlé vtáčie hniezda; cibuľa konzervovaná; šunka; chryzalídy (kukly húseníc) priadky morušovej na ľudskú spotrebu; jablkové pyré; vajcia; slimačí kaviár na jedenie].

Staršia ochranná známka „Kania“ je zapísaná pre tovary:

v triede 29 – „*soup and sauce cubes, soup and sauce powder, bouillon, soups, broth, preparations for making soups; prepared meals and frozen food, mainly consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or game and/or fruit and/or vegetables; rice pudding*“

[polievky a omáčkové kocky, polievkový a omáčkový prášok, vývar (bujón), polievky, vývar (bujón),

prípravky na výrobu polievok; hotové jedlá a mrazená strava, najmä pozostávajúce z mäsa a/alebo rýb, a/alebo hydiny, a/alebo diviny, a/alebo ovocia, a/alebo zeleniny; ryžové pudinky].

v triede 30 – „*spices, spice preparations, spice flavourings, spice essences, spice extracts, herbs, spiced oils, spice salts, condiments, seasonings, flavourings and seasoning preparations, soup seasonings and flavourings, salad seasonings, pepper, cooking salt, ketchup, sauces, salad dressings; prepared meals and frozen food, mainly consisting of pasta and/or rice*“ [koreniny, koreninové prípravky, koreninové arómy, koreniace esencie, koreninové extrakty, byliny/liečivé rastliny, koreninové oleje, koreninové soli, koreninové arómy a koreninové prípravky, polievkové koreniny a arómy, šalátové korenie, korenie, soľ na varenie, kečup, omáčky vrátane šalátových omáčok; hotové jedlá a mrazená strava, pozostávajúce najmä z cestovín a/alebo ryže].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebnú uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov a služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti alebo podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejnenej známky v triede 29 „*mäsové výťažky, vývar, prípravky na výrobu vývaru, vývarové koncentráty, zeleninové šťavy na varenie, paradajkový pretlak, paradajková šťava na varenie, zeleninové polievkové prípravky, polievky, prípravky na prípravu polievky, jedlé vtáčie hniezda (špeciálny prípravok používaný na prípravu polievky)*“ možno považovať za tovary zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „*polievky a omáčkové kocky, polievky a omáčky v prášku, vývar (bujón), polievky, vývar (bujón), prípravky na výrobu polievok*“, pretože v oboch prípadoch ide o polievky a prípravky, z ktorých je možné polievku, prípadne vývar pripraviť. Tieto tovary môžu mať zhodného výrobcu, majú rovnaký účel použitia, sú určené rovnakému konečnému spotrebiteľovi a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Ďalšie tovary v triede 29 zverejnenej známky predstavujú rôzne druhy mäsa, rýb, ale aj spracované mäsové a rybacie výrobky. Konkrétne ide o tovary „*mäso, ryby, hydina a zverina; ančovičky, slanina, divina nie živá, nasolené ryby, kaviár, mušle nie živé, údeniny, krevety nie živé, garnáty nie živé, krvavé jaternice, neživé langusty, losos, mäso v konzervách, mäso, mäsové želé; mäso konzervované, nasolené mäso, neživé mušle, neživé kôrovce, neživé morské uhorky, neživé homáre, slede, pečeňová paštéta, pečeň, neživá hydina, raky neživé, neživé kôrovce, konzervované ryby, neživé ryby, rybie filé, konzervované ryby, hotové jedlá z rýb, bravčové mäso, klobásy, párky v cestíčku, držky, tuniak, šunka, chryzalídy (kukly húseníc) priadky morušovej na ľudskú spotrebu, slimačí kaviár na jedenie*“, ktoré možno vyhodnotiť ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „*hotové jedlá a mrazená strava, najmä pozostávajúce z mäsa a/alebo rýb, a/alebo hydiny, a/alebo diviny*“. Zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku pokrývajú širokú oblasť hotových a mrazených výrobkov z mäsa, rýb či diviny, pričom uvedené tovary zverejnenej známky predstavujú konkrétne tovary, ktoré sú podstatnou zložkou hotových či mrazených jedál, a tým sa stávajú výraznými vzájomne doplnkovými tovarmi. Z uvedeného vyplýva podobnosť porovnávaných tovarov aj pre ich podobný účel použitia, povahu a koncového spotrebiteľa.

Rovnaké kritériá porovnania naplňajú aj ďalšie tovary v triede 29 zverejnenej známky „*konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, kompóty; arašidy spracované; fazuľa konzervovaná; opekané morské riasy; orechy upravené; hrášok konzervovaný; huby konzervované; hummus (pasta z cícera); brusnicová omáčka (kompót); mrazené ovocie; kandizované ovocie; hrozička sušená; zázvorový džem; kyslá kapusta; kokos sušený; ovocné lupienky; krokety; ovocná dreň; marmeláda; mandle, mleté; zelenina, v konzervách; zeleninové šaláty; zelenina konzervovaná; zelenina varená; zelenina sušená; nakladačky; olivy konzervované; zelenina v štiplavom náleve (piccalilli); ovocné šaláty; tofu; sójové bôby konzervované pre potraviny; nakladaná zelenina; šošovica konzervovaná; hluzovky konzervované; datle; ovocie v konzervách; ovocie konzervované v alkohole; ovocie dusené; ovocie konzervované; cibuľa konzervovaná; jablkové pyré*“, predstavujúce rôzne mrazené, sušené, konzervované či inak upravené tovary zo zeleniny a ovocia, a preto ich možno vyhodnotiť ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú

známku v triede 29, a to tovary „*hotové jedlá a mrazená strava, najmä pozostávajúce z ovocia a/alebo zeleniny*“.

Zverejnená známka je v triede 29 zapísaná aj pre tovary „*zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, zemiakové vločky, krokety*“, a tieto tovary možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 29 „*hotové jedlá a mrazená strava, najmä pozostávajúce z ovocia a/alebo zeleniny*“. Tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku môžu predstavovať spracované zemiaky do formy krokiet či hranolčekov, a potom tieto tovary majú rovnaký charakter, účel, predajné miesta i konečných spotrebiteľov.

Taktiež tovary zverejnenej známky „*výťažky z rias do potravín, tahini (pasta zo sezamových semienok), kôra ovocia,*“ možno považovať za tovary podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v triede 30 „*koreniny, koreninové prípravky, koreninové arómy, koreniace esencie, koreninové extrakty, byliny/liečivé rastliny, koreninové arómy a koreninové prípravky, polievkové koreniny a arómy*“. Na základe porovnania kolíznych tovarov so zapísanými tovarmi, ktoré zhodne predstavujú pochutiny, možno uviesť, že môžu mať predajné miesta porovnávaných tovarov sú rovnaké, rovnaký je aj ich účel použitia (dochutenie), pretože spotrebiteľ nimi dochucuje, dotvára konečnú chuť jedla. Zároveň je zrejmé, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí v prípade prihlasovaných a zapísaných tovarov najširší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary dennej spotreby, je takisto rovnaký.

Pre tovary zverejnenej známky „*mlieko a mliečne výrobky, šľahačka, smotana (mliečne výrobky), jogurt, kefír (mliečny nápoj), kumys (mliečny nápoj), mlieko, mliečne výrobky s vysokým obsahom mlieka, mliečne výrobky, syr, srvátka*“ je základnou východiskovou surovinou mlieko, podobne ako pre zapísané tovary staršej ochrannej známky „*ryžové pudinky*“ v triede 29. Ide teda o podobné tovary vyrábané spracovaním podstatnej suroviny - mlieka, majú zhodný účel použitia, povahu a končeného spotrebiteľa.

Tovary zverejnenej známky „*algináty do potravín, albumín do potravín, proteín na ľudskú spotrebu, želatína do potravín, želé do potravín, kazeín do potravín, pektín do potravín, peľ pripravený ako potravina*“ predstavujú zložky do potravín, ktoré majú za úlohu napr. zvýšiť ich výživovú hodnotu, prípadne sa pridávajú do potravín konzumovaných pri redukčných diétach alebo diétach pri zdravotných problémoch. Vzhľadom na ich odlišnú povahu, účel použitia, výrobcov i konečných spotrebiteľov ich nemožno považovať za podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku. Rovnako tovary z triedy 29 zverejnenej známky „*živočíšna dreň do potravín; potravinárska želatína z rýb, rybia múčka na ľudskú spotrebu*“ možno na základe odlišnej povahy, účelu či výrobcov považovať za nepodobné s tovarmi zapísanými v triedach 29 a 30 staršej ochrannej známky.

Ďalšie tovary zverejnenej známky v triede 29 „*vajcia, jedlé oleje a tuky, arašidové maslo, vaječný bielok; potravinársky kostný olej jedlý; kokosový tuk; bravčová masť do jedál; loj do potravín; tukové látky na výrobu jedlých tukov; tukové nátierky na chlieb; žltok; čokoládové orieškové maslo; kokosový olej; kokosové maslo; kukuričný olej; sezamový olej; margarín; maslo; maslové krémy; olivový olej pre potraviny; palmový olej pre potraviny; olej z palmových jadier pre potraviny; vajcia v prášku; repkový olej pre potraviny; slnečnicový olej pre potraviny; jedlé tuky; jedlé oleje*“ predstavujú rôzne druhy jedlých olejov a tukov, margarínov, pričom je zrejmé, že povahou sú tieto tovary odlišné od hotových alebo mrazených polotovarov, tieto tovary majú iný pôvod, aj ich určenie a použitie je odlišné. Odlišný je charakter týchto tovarov. Rozdielny je účel tovarov (na jednej strane rýchlo dostupné hotové jedlo, či zmrazený polotovar, dochucovadlá a na druhej rôzne druhy olejov a tukov potrebných na prípravu jedla), odlišní sú tiež ich výrobcovia. Napriek tomu, že ide o potraviny, teda ich konečný užívateľ môže byť zhodný, nejde o tovary, ktoré sú navzájom nahrádzané, či komplementárne, a v prípade, ak si spotrebiteľ chce kúpiť mrazený polotovar, nesiahne po uvedených tovaroch (olej, maslové krémy, masť) zverejnenej známky ako po alternatíve, a preto uvedené tovary možno považovať za odlišné. Taktiež tieto tovary nemožno považovať za tovary podobné so zapísanými tovarmi v triede 30 staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (MOZ 962648)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ 6430862)

Kania

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 vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky „Kania“ vyhotovenej piatimi písmenami tvoriacimi jedno slovo a zverejnenej kombinovanej farebnej päťpísmenkovej známky „Sania“, v ktorej je nad písmenom „i“ bodka v tvare kvapky a pod označením sú dve bledozelené čiary v jemnom poloblúku. Ostatné písmená zverejnenej známky sú tmavozelené. Ide o krátke slovné prvky, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne pohľadom ako celok.

Zverejnená známka sa od staršej ochrannej známky odlišuje prvým písmenom („S“ vz „K“), čo však vzhľadom na zhodnosť nasledujúcich štyroch písmen tvoriacich koncovku „-ania“, ktorá nie je typická pre slovenský jazyk, nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu, a to aj napriek tomu, že začiatočná časť slovných označení je spotrebiteľmi zvyčajne intenzívnejšie vnímaná. Rovnako nepostačujúca na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu v porovnaní so staršou ochrannou známkou je aj grafická úprava zverejnenej známky. Tmavozelená farba môže byť pri primárnom vizuálnom kontakte vnímaná spotrebiteľom ako čierna. Upravená bodka na malým písmenom „i“ do tvaru kvapky je vzhľadom na snahu zachovať jej význam v slove ako interpunkčného znaku „bodky“ veľkostne nevýrazná, podobne ako dve krátke zaoblené čiary. Typ písma použitého na stvárnenie zverejnenej známky tiež nenesie špeciálnu grafickú úpravu, ktorá by sama osebe mala výraznú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe toho je možné konštatovať, že rozdiely medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné, ale nie dostatočné na to, aby rozlíšili porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska, a preto sú kolízne označenia pre priemerného spotrebiteľa podobné z vizuálneho hľadiska.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejnenej známky a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnená známka bude reprodukováaná ako „sa-ny-ja/sa-nja“ a staršia ochranná známka ako „ka-ny-ja/ka-nja“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že zvukový začiatok reprodukcie bude odlišný, ale prevažujúca časť reprodukováných slov bude zhodná, v oboch prípadoch zaznejú v slovných prvkoch zhodné druhé/tretie slabiky. Rozdiel vo výslovnosti prvej spoluhlásky nebude mať podstatný vplyv na celkovú zvukovú podobu porovnávaných označení aj vzhľadom na to, že za nimi v obidvoch porovnávaných označeniach nasleduje rovnaká samohláska „a“. Pri zvukovej realizácii porovnávaných označení okrem rozdielnej prvej spoluhlásky dominuje rovnaká výslovnosť zhodných štyroch hlások na rovnakých pozíciách „anyja/anja“, čo následne spôsobí aj zhodný rytmus a intonáciu pri ich vyslovovaní. Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia ako celky z fonetického hľadiska vo vyššej miere podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „Sania“ a „Kania“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosťou zámieny 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 zámieny 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.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (tr. 29, 30) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Kolízne tovary sú tovarmi bežnej spotreby, ktoré sú nakupované pomerne často, bez mimoriadne zvýšenej obozretnosti s ohľadom na ich cenu, a preto pri ich výbere je stupeň pozornosti spotrebiteľa nižší alebo priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení možno konštatovať, že kolízne označenia boli vyhodnotené ako podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko neprispieva k ich rozlíšeniu.

Grafická úprava zverejnenej známky neumožňuje iné vnímanie ako sústredené na jej slovný prvok, pričom ten je vytvorený z piatich písmen, z ktorých štyri písmená sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách, ako pri staršej ochrannej známke „Kania“. Pri nakupovaní tovarov, ktoré boli vyhodnotené ako podobné (tovary v triede 29) spotrebiteľ vizuálne aj zvukovo zaznamená uvedenú zhodu štyroch hlások, pričom rozdiel v prvej hláske a v minimálnej grafickej úprave zverejnenej známky nie je pre spotrebiteľa s nízkou až priemernou pozornosťou, ktorú venuje tovarom bežnej spotreby z triedy 29, veľmi výrazný a dominantný. Navyše obsiahnutie rovnakej skupiny hlások v kolíznych označeniach „-ania“ hneď po prvom písmene predstavuje nie úplne bežnú koncovku v slovenskom jazyku, a tak tiež upúta pozornosť spotrebiteľa a utkvie mu v pamäti ako zhodná v oboch označeniach. Pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti nie je tak možné vylúčiť.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnená známka „Sania“ a staršia ochranná známka „Kania“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a porovnáwanej staršej ochrannej známky pre uvedené prihlasované tovary, ktoré boli posúdené ako podobné.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená len pre niektoré tovary prihlasované v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných tovarov zverejneného označenia v tejto triede nebola nájdená podobnosť s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné. Napriek názoru namietateľa o zhode a podobnosti všetkých prihlasovaných tovarov s tovarmi staršej ochrannej známky, nie je možné podaným námietkam vyhovieť v plnom rozsahu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 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. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať

správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava

Viera Mešková
Ul. 29. augusta 15
811 08 Bratislava 1