



Banská Bystrica 6.12.2016

POZ 700-2015 /N-157-2016/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KIMBO S. P. A., Via Bernini, 20, I-80129 Napoli, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Hörmannová-Tomeš, Patentová a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „BIMBOO FRUTTA“ do registra ochranných známk, prihláseného 10.4.2015 prihlasovateľom Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 700-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „BIMBOO FRUTTA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 700-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.3.2016 podané námietky týkajúce sa tovarov v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom známkového radu kombinovaných ochranných známk EÚ č. 3478311, 4037891, 4037909, 4037917, 4037925, 4037933, 4273884, 9073842, 9183559, 9492571, 12748711, 12748877 a 14017131, ktoré všetky obsahujú slovný prvok „KIMBO“, ktorý je takmer pri každej známke vytvorený veľkými písmenami a v červenej farbe.

Namietateľ uviedol, že pri porovnaní dominantného slovného prvku starších ochranných známk „KIMBO“ so slovným prvkom zverejneného označenia „BIMBOO“ je zjavný takmer zhodný počet písmen, pričom príčinou drobného rozdielu je zdvojenie koncového „o“, na základe čoho má zverejnené označenie voči slovnému prvku „KIMBO“ písmeno navyše, avšak vzhľadom na to, že dve koncové písmená „o“ sú rovnaké, v hovorovej forme rozdiel v počte písmen zanikne.

Namietateľ tiež uviedol, že v prípade uvedených slovných prvkov je evidentná zhoda v celkovom rytme a zhoda v až štyroch písmenách „I-M-B-O“, ktoré tvoria podstatnú časť týchto porovnávaných slovných prvkov. Ak sú uvedené slovné prvky v písanej forme, obe ich prvé písmená „B“ a „K“ môžu byť za určitých podmienok chápané ako podobné, čo zvyšuje pravdepodobnosť zámieny.

V prípade hovorenej formy slovných prvkov BIMBOO/KIMBO je reálne prepočítanie rozdielu v prvom písmene vplyvom okolitého hluku či vplyvom horšej artikulácie, vďaka čomu môžu byť tieto slovné prvky často zamieňané.

K prihlasovaným a zapísaným tovarom v zozname tovarov a služieb navrhovateľ uviedol, že je zřejmé, že majú v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rovnaké a podobné položky.

Vzhľadom na uvedené je namietateľ presvedčený, že existuje pravdepodobnosť zámery so staršími ochrannými známkami čím môže byť verejnosť uvedená do omylu o pôvode tovarov a poškodené práva majiteľa starších známk.

V závere namietateľ upozornil na námietkové konanie rovnakého namietateľa proti slovenskej časti MOZ č. 1157975 „BIMBO“ na základe uvedenej staršej ochrannej známky („KIMBO“, č. 9073842), kde bolo o pravdepodobnosti zámery rozhodnuté v prospech namietateľa.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie v plnom rozsahu.

Listom úradu z 29.3.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.6.2016 uviedol, že sa nestotožňuje so závermi namietateľa, pretože tento posudzoval zameniteľnosť označení len na základe slovných prvkov „BIMBOO“ a „KIMBO“. Prihlasovateľ považuje za základ, aby boli porovnávané celé označenia nie len ich časti, pretože by došlo k prehliadnutiu evidentných rozdielov medzi označeniami, ktoré bežný spotrebiteľ bude vnímať a bude ich reflektovať pri zhladnutí relevantného označenia. Prihlasovateľ je presvedčený, že celé zverejnené označenie vrátane slovného prvku „FRUTTA“ je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a zároveň je pre priemerného spotrebiteľa dostatočne fantazijné a dostatočne originálne na to, aby pôsobilo jedinečne a aby bolo z pohľadu jeho samotného významu bez problémov odlišiteľné od starších známk.

Podľa prihlasovateľa je slovo „FRUTTA“ cudzím slovom pochádzajúcim z talianskeho jazyka a spolu so slovom „BIMBOO“ bude pre slovenského spotrebiteľa pôsobiť fantazijne a originálne, a preto bude nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Slovenský ekvivalent talianskeho slova „frutta“ je z fonetického ako aj z vizuálneho hľadiska diametrálne odlišné slovo.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na niektoré rozsudky EUIPO, pričom z nich vyzdvihol najmä závery, že pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu, ďalej, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti sporných ochranných známk sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, ale tiež, že pri porovnaní označení je potrebné posúdiť ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb čo zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti, priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily a tiež, že skúmanie existencie pravdepodobnosti zámery pri posúdení podobnosti dvoch označení sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku.

Následne prihlasovateľ porovnával staršie ochranné známky voči zverejnenému označeniu z grafického hľadiska pričom uviedol, že zverejnené označenie je slovným prvkom a staršie ochranné známky sú graficky výrazne spracované a okrem slovného prvku „KIMBO“ obsahujú viacej grafických elementov. Podľa namietateľa je potrebné porovnať označenia komplexne ako celok so všetkými prvkami a neobmedzovať sa len na jeden prvok, ako to uskutočnil v podaní námietok namietateľ. Slovný prvok „KIMBO“ je podľa prihlasovateľa len jedným z prvkov celkového grafického vyhotovenia. Okrem toho niektoré staršie ochranné známky majú v rámci svojho vizuálneho vyobrazenia zakomponované aj ďalšie výrazné graficky upravené slovné prvky, ktoré bude priemerný spotrebiteľ vnímať, a ktoré vytvárajú objektívnu prekážku, aby došlo k zámene medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami.

Aj v prípade porovnania samotných slovných prvkov „BIMBOO“ vs. „KIMBO“ je podľa prihlasovateľa zrejmé, že tu existuje badateľný vizuálny rozdiel, ktorý spočíva v rozdielnom začiatočnom písmene „B“ a „K“, ako aj v ich rozdielnom zakončení. Okrem toho pri zverejnenom označení ide o slovné spojenie takej dĺžky, že ho priemerný spotrebiteľ bude chápať ako jeden celok, a preto je potrebné aj slovný prvok „FRUTTA“ chápať ako rozdielny prvok, ktorý v starších ochranných známkach absentuje.

Prihlasovateľ pri hodnotení porovnávaných označení z fonetického hľadiska znova zdôraznil, že označenia je nutné porovnávať ako celky s prihliadnutím na všetky jeho prvky. Pri starších ochranných známkach je zvuková reprodukcia rozsiahla vzhľadom na to, že pozostávajú z viacerých reprodukovateľných slov a slovný prvok „kimbo“ nie je pri väčšine starších ochranných známk prvým reprodukovateľným slovom. Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že pri zverejnenom označení dôjde k interpretácii celého označenia „bimbó

frutta“ a pri hypotetickom porovnaní so slovom „kimbo“ existuje výrazný fonetický rozdiel, ktorý bude vnímať aj samotný spotrebiteľ.

Prihlasovateľ sa nestotožňuje ani s tvrdením namietajúceho, že je reálne prepočítanie rozdielu v prvom písmene vplyvom okolitého hluku alebo horšej artikulácie. Podľa prihlasovateľa sa namietateľ snaží z dôvodu zdôvodnenia správnosti svojho tvrdenia umelo vytvoriť situáciu, ktorú nie je možné pri zvukovom porovnaní z pohľadu priemerného spotrebiteľa brať do úvahy, pretože by posunuli vymedzenie „priemerného spotrebiteľa“ mimo rámec priemerne uvedomelého a vnímavého subjektu, ktorý má reprezentovať priemernú vzorku relevantnej verejnosti.

K sémantickému porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je fantazijným označením, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré je po významovej stránke výrazne odlišiteľné od starších ochranných známk, pri ktorých je potrebné brať do úvahy všetky slovné prvky, z ktorých pozostávajú, čím dôjde k zníženiu sémantického významu slova „KIMBO“.

V súvislosti s porovnaním tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že pri starších ochranných známkach je možné vidieť, že základným tovarom, v súvislosti s ktorým sú tieto známky používané je káva a s ňou spojené výrobky, t. j. výrobky v triede 30. Podľa prihlasovateľa tovary v triede 32 predstavujú len doplnkové tovary, na rozdiel od zverejneného označenia, kde predstavujú hlavný okruh používaných tovarov. Uvedené by malo byť podľa prihlasovateľa brané na zreteľ pri ich posudzovaní úradom.

Prihlasovateľ v závere poukázal na to, že namietateľ uviedol v podaní námietok rozhodnutie v námietkovom konaní proti slovenskej časti medzinárodnej ochrannej známky č. 1157975 „BIMBO“ na základe staršej ochrannej známky EÚ 9073842, pričom podľa prihlasovateľa namietateľ nemá k uvedenej ochrannej známke žiadny vzťah a nepredložil žiadny listinný dôkaz, z ktorej by vyplývali jeho tvrdenia, resp. v súvislosti s namietajúcim uvedeným námietkovým konaním sa k tomuto vyjadriť. Podľa prihlasovateľa každé konanie o zápise ochrannej známky predstavuje samostatné konanie so svojimi špecifikami, ktorými sa odlišuje od ostatných konaní prebiehajúcich pred úradom.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že podľa neho ochranná známka EÚ č. 14017131 nespĺňa predpoklad staršej ochrannej známky, pretože jej prihláška bola podaná 30.4.2015, t. j. po dni kedy bolo podané zverejnené označenie.

Prihlasovateľ na záver uviedol, že na základe uvedených skutočností ako aj z nich vyplývajúcich záverov sa domnieva, že nie je možné vo vzťahu k zverejnenému označeniu aplikovať ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto navrhol úradu aby námietky zamietol.

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. 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 ochrannej známky „BIMBOO FRUTTA“, číslo spisu POZ 700-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 10.4.2015 prihlasovateľom Karlovarské minerální

vody, a. s., Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2015 pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom nasledujúcich ochranných známk EÚ:

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 3478311 „Caffè KIMBO“ s dátumom prednosti zo dňa 30.10.2003, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11, 21 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4037891 „TOSTATO ALL'ITALIANA caffè KIMBO Aroma Italiano piacere pieno e morbido“ s dátumom prednosti zo dňa 23.9.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4037909 „MISCELA DI CAFFE' TORREFATTO E MACINATO Caffè KIMBO GOLD MEDAL“ s dátumom prednosti zo dňa 23.9.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4037917 „MISCELA DI CAFFE' TORREFATTO E MACINATO Caffè KIMBO Macinato Fresco“ s dátumom prednosti zo dňa 23.9.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4037925 „MISCELA DI CAFFE' TORREFATTO E MACINATO Caffè KIMBO Decaffeinato“ s dátumom prednosti zo dňa 23.9.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „piata staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4037933 „MISCELA DI CAFFE' TORREFATTO E MACINATO Caffè KIMBO Espresso Napoletano“ s dátumom prednosti zo dňa 23.9.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 4273884 „MISCELA DI CAFFÈ TORREFATTO E MACINATO Caffè KIMBO Aroma di Napoli Il gran caffè tutto napoletano“ s dátumom prednosti zo dňa 4.2.2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „siedma staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 9073842 „KIMBO“ s dátumom prednosti zo dňa 3.11.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11, 21, 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 9183559 „KIMBO Espresso Elite 100% Arabica Top Selection“ s dátumom prednosti zo dňa 17.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11, 21, 29, 30, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „deviata staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 9492571 „TORERAS KIMBO“ s dátumom prednosti zo dňa 3.11.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „desiata staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 12748711 „KIMBO AROMA ITALIANO“ s dátumom prednosti zo dňa 1.4.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 11, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochrannej známky EÚ č. 12748877 „ORIGINAL ITALIAN ESPRESSO COFFEE KIMBO“ s dátumom prednosti zo dňa 1.4.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 11, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“);

- kombinovanej ochranej známky EÚ č. 14017131 „caffè KIMBO espresso da napoli” s dátumom prednosti zo dňa 30.4.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že 1. až 12. namietaná ochranná známka namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami. Kombinovanú ochrannú známku EÚ č. 14017131 nie je možné považovať staršiu ochrannú známku voči zverejnenému označeniu, pretože nemá skoršie právo prednosti (30.4.2015) ako zverejnené označenie (10.4.2015).

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali všetkých prihlasovaných tovarov:

v triede 30 „*múčne jedlá; chuťové prísady; raňajkové cereálie; pšeničné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ražné cereálne potraviny na priamu spotrebu; jačmenné cereálne potraviny na priamu spotrebu; kukuričné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ovsené cereálne potraviny na priamu spotrebu; ryžové cereálne potraviny na priamu spotrebu; výrobky z obilnín obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchuť; výrobky z obilnín ochutené medom; výrobky o z obilnín ochutené ovocím; múka; ovsené obilninové výrobky určené na výživu ľudí; kukuričné vločky; trvanlivé pekárske výrobky; müsli; kukuričné pukance; toastové pečivo; vafle; lievance; sucháre; sušienky; keksy; biskvity; oblátky; jemné pečivo; cukrovinky; zmrzliny; káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhrady*“,

v triede 32 „*minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 11 „*electric coffee pots and coffee machines, and parts and accessories therefor*” (elektrické kanvice na kávu a kávovary časti, ich súčasti a príslušenstvo k nim),

v triede 21 „*kitchen utensils and containers; non-electric coffee-machines, non-electric coffee-pots, parts and fittings therefor; coffee mugs*” (kuchynské potreby a nádoby; neelektrické stroje na prípravu kávy, neelektrické kávové nádoby, ich súčasti a príslušenstvo; hrnčeky),

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; confectionery goods, including sweets and chocolates; edible ices; honey; salt, mustard, vinegar, sauces, condiments; spices; ice*” (káva, čaj, kakao, iné ako kakaové maslo, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, cukrárske výrobky, vrátane sladkostí a čokolády; zmrzliny; med; soľ, horčica, ocot, omáčky, koreniny; korenie; ľad).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

v triede 43 „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*” (reštauračné služby (strava) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

v triede 43 „*catering, with the exception of bakeries, patisseries, sweet shops and chocolate shops; temporary accommodation*” „reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou pekárni, cukrárni, predajní s cukríkmi a čokoládou; prechodné ubytovanie).

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

v triede 43 „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*” (reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrárni, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie).

Piata staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

v triede 43 „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*” (reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrárni, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie).

Šiesta staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; sponge cake; petit-beurre biscuits; tarts; snack foods consisting in particular of confectionery; sweet goods such as candies and chocolates; edible ices; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; koláče z piškótového cesta; petit-beurre (maslové sušienky); torty; sladké pochúťky; sladké výrobky, ako napríklad cukríky a čokoláda; zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nápoje, šťavy a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

v triede 43 „*catering, with the exception of bakeries, patisseries, sweet shops and chocolate shops; temporary accommodation*” (reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou pekární, cukrární, predajní s cukríkmi a čokoládou; prechodné ubytovanie).

Siedma staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; biscuits, cookies, cakes, snack cakes; sweet goods such as candies and chocolates, ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávová náhrada; keksy, sušienky, zákusky, koláče, pochutinové koláče; sladkosti ako napríklad cukríky a čokoláda, zmrzlina; med, soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nápoje, šťavy a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

v triede 43 „*providing of food and drink, with exception of bakeries, cake shop, candies and chocolate shops; temporary accommodation*” (stravovacie služby, okrem pekární, cukrární a predajní cukríkov a čokolády; prechodné ubytovanie).

Ôsma a deviata staršia ochranná známka sú zapísaná pre tovary:

v triede 9 „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computer; fire-extinguishing apparatus* (prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a zariadenia na vedenie, prepínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu el. energie; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje),

v triede 11 „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*” (zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia),

v triede 21 „*household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in buildings); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes*” (domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a spongie; kefy (okrem natieracích štetcov); materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach),

v triede 29 „*jellies, fruit sauce, and milk and milk products*” (želé, kompóty, mlieko a mliečne výrobky),

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*” (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad),

v triede 32 „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*” (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov),

v triede 33 „*alcoholic beverages (with the exception of beers)*” (alkoholické nápoje (okrem piva)),

v triede 43 „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*” (reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie).

Desiata staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 „*preserved olives; pickles; gherkins; appetisers, preserved; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; vegetable and fruit salads; edible oils and fats*” (konzervované olivy; nakladané uhorky; nakladané uhorky; konzervované aperitívy; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; zeleninový a ovocný šalát; jedlé oleje a tuky),

v triede 35 „*advertisement services; business management; import and export; information and consultancy in relation to the retailing of containers, preserves, semi-preserved, olives, pickles, syrups and vegetable, meat and seafood appetisers of all kinds*” (reklama; obchodný manažment; dovoz a vývoz; informácie a poradenstvo v súvislosti s maloobchodným predajom pre: celú triedu nakladaného, konzervovaného a polokonzervovaného tovaru, olivy, nakladaná zelenina, produkty zavárané do cukru a rastlinné, mäsové a rybie aperitívy).

Jedenásta a dvanásta staršia ochranná známka sú zapísané pre tovary a služby:

v triede 30 „*coffee, tea, cocoa (with exception of cocoa butter) and substitutes therefor; sugars, natural sweeteners, toppings, bee products; iced tea; tea-based beverages; coffee flavorings (flavourings); coffee based drinks; treacles; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); salts, seasonings, flavourings and condiments; confectionery, such as chocolate and desserts; caramels (with exception of milk caramels); brioche; muffins; pancakes; chocolate; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets*” (káva, čaj, kakao (okrem kakaového masla) a ich náhradky; cukor, sladidlá (prírodné -), plnky, včelie produkty; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; kávové príchute; kávové nápoje; sirupy a melasy; jemné pečivo, koláče, torty, sušienky; soľ, koreniny, príchute a korenia; cukrovinky, čokoláda a dezerty; karamely (okrem mliečného karamelu); briošky; muffin (druh koláčikov); lievance; čokoláda; potravinársky ľad, zmrzliny, mrazené jogurty a sorbety),

v triede 43 „*services for providing food and drink with the exception of bakeries, candies and chocolate shops (with the exception of patisserie where also coffee is served); temporary accommodation*” (služby pre poskytovanie jedla a nápojov okrem pekární, predajní cukríkov a čokolády (okrem pekární, kde podávajú taktiež kávu); prechodné ubytovanie).

Tovary prihlasované pre zverejnené označenie v triede 30 „*káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky*“ možno bez podrobného porovnania označiť za rovnaké alebo veľmi podobné s nasledujúcimi tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 30:

- prvá až deviata staršia ochranná známka: „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; artificial coffee*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo; kávové náhradky),

- jedenásta a dvanásta staršia ochranná známka: „*coffee, tea, cocoa and substitutes therefor, sugar*“ (káva, čaj, kakao a ich náhradky, cukor).

Ďalšie prihlasované tovary v triede 30 „*vafle; lievance; sušienky; keksy; biskvity; oblátky; jemné pečivo, cukrovinky, zmrzliny*“ predstavujú tovary predávané a kupované ako sladkosti a dezerty prevažne konzumované po jedle, nie ako hlavné jedlo. Pri starších ochranných známkach možno za takéto, alebo veľmi podobné tovary označiť nasledujúce tovary v triede 30:

- prvá staršia ochranná známka: „*confectionery goods, including sweets and chocolates; edible ices*“ (cukrárske výrobky vrátane sladkostí a čokolády; zmrzliny),

- druhá, štvrtá a piata staršia ochranná známka: „*pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream*“ (pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny),

-šiesta staršia ochranná známka: „*sponge cake; petit-beurre biscuit; tarts; snack foods consisting in particular of confectionery; sweet goods such as candies and chocolates*“ (koláče z piškótového cesta; petit-beurre (maslové sušienky);, torty; sladké pochúťky; sladké výrobky, ako napríklad cukríky a čokoláda),
-siedma staršia ochranná známka: „*biscuits, cookies, cakes, snack cakes; sweet goods such as candies and chocolates, ices*“ (keksy, sušienky, zákusky, koláče, pochutinové koláče, sladkosti ako napríklad cukríky a čokoláda, zmrzlina),
-ôsma a deviata staršia ochranná známka: „*pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream*“ (pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny),
-jedenásta a dvanásta staršia ochranná známka: „*cakes, tarts and biscuits (cookies); confectionery such as chocolate and dessert; caramels (with exception of milk caramel); muffins; pancakes; chocolates; ice creams, frozen yogurts and sorbets*“ (koláče, torty, sušienky; cukrovinky, čokoláda a dezerty; karamely (okrem mliečného karamelu); muffin; lievance; čokolády; zmrzliny, mrazené jogurty a sorbety).

Prihlasované tovary v triede 30 „*chutové prísady*“ možno označiť za veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre druhú, štvrtú až deviatu staršiu ochrannú známku v triede 30 „*sauces (condiments); spices*“ (omáčky ako chuťové prísady, korenie) a pre jedenástu a dvanástu ochrannú známku v triede 30 „*coffee flavorings*“ (kávové príchute).

Tovary prihlasované v triede 32 „*minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje*“ možno označiť za rovnaké a veľmi podobné s tovarmi v triede 32 zapísanými pre druhú až deviatu staršiu ochrannú známku „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Ostatné prihlasované tovary pre zverejnené označenie v triede 30 „*múčne jedlá; raňajkové cereálie; pšeničné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ražné cereálne potraviny na priamu spotrebu; jačmenné cereálne potraviny na priamu spotrebu; kukuričné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ovsené cereálne potraviny na priamu spotrebu; ryžové cereálne potraviny na priamu spotrebu; výrobky z obilnín obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchuť; výrobky z obilnín ochutené medom; výrobky o z obilnín ochutené ovocím; múka; ovsené obilninové výrobky určené na výživu ľudí; kukuričné vločky; trvanlivé pekárske výrobky; müsli; kukuričné pukance; toastové pečivo; sucháre*“ sú tovary, pri ktorých predstavujú obilniny základnú komoditu, bez ktorej ich nie je možné vyrobiť, avšak ide o tovary, ktoré neslúžia ako pochutiny, ale skôr ako hlavné jedlá, pričom tovary v triedach 29 a 30 starších ochranných známk predstavujú, ako už bolo uvedené skôr sladkosti, pochutiny a dezerty, t. j. majú odlišný prioritný účel. Staršie ochranné známky sú okrem tovarov v triedach 29 a 30 zapísané pre úplne odlišné tovary v triedach 9, 11 a 21. Podobne ani zapísané služby v triede 43 nemožno priradiť k uvedeným prihlasovaným tovarom a považovať ich za rovnaké alebo podobné. Žiadna z prihlasovaných starších ochranných známk teda nie je zapísaná pre také tovary, ktoré by bolo možné označiť za rovnaké alebo podobné alebo považovať za doplnkové, či konkurenčné s posledne menovanými tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 700-2015)

Prvá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 3478311)

BIMBOO FRUTTA



Druhá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4037891)



Tretia staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4037909)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4037917)



Piata staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4037925)



Šiesta staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4037933)



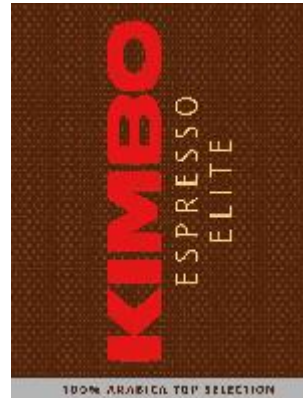
Siedma staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4273884)



Ôsma staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4273884)

KIMBO

Deviata staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 9183559)



Desiata staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 9492571)



Jedenásta staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 12748711)



Dvanásta staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 12748877)



Namietateľ namietal v námietkovom konaní dvanástimi staršími ochrannými známkami, pričom však ako vyplýva z jeho odôvodnenia predmetné námietky sú založené na obsiahnutom slovnom prvku „KIMBO“ v určitej grafickej úprave v červenej farbe, ktorý je zastúpený vo všetkých starších ochranných známkach. Úrad preto prednostne posúdi podobnosť zverejneného označenia voči ôsmej staršej ochrannej známke, ktorá obsahuje len samostatný slovný prvok „KIMBO“, keďže ostatné staršie ochranné známky obsahujú ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré ich odlišujú od zverejneného označenia.

Zverejnené označenie (POZ 700-2015)

Ôsma staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 4273884)

BIMBOO FRUTTA

KIMBO

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia „BIMBOO FRUTTA“ so staršou kombinovanou ochrannou známkou „KIMBO“, ktorá pozostáva len zo slovného prvku „KIMBO“ v červenej farbe. Pri porovnaní týchto označení je na prvý pohľad zrejماً rozdielnosť v ich dĺžke, pretože zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov, pričom prvý slovný prvok „BIMBOO“ je porovnateľnej dĺžky ako ôsma staršia ochranná známka, ktorá je tvorená jediným päťhláskovým slovným prvkom „KIMBO“. Aj keď prvý slovný prvok „BIMBOO“ zverejneného označenia a slovný prvok „KIMBO“ obsahujú 4 rovnaké písmená „I-M-B-O“ zo šiestich, resp. piatich písmen tvoriacich tieto slovné prvky je nutné konštatovať, že odlišnosť prvého písmena „B“ vs. „K“, zdvojenie písmena „O“ a najmä existencia ďalšieho slovného prvku „FRUTTA“ vo zverejnenom označení sú dostatočné rozdiely na konštatovanie vizuálnej odlišnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované ako „bimbo fruta“ alebo „bimbó fruta“. Staršia ochranná známka bude vyslovovaná ako „kimbo“. Pri interpretácii týchto ochranných známk, teda začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú prednostne, zarezonujú podobne vyslovované slová „bimbo“ vs. „kimbo“ s rovnakou intonáciou, avšak z iným začiatčným písmenom. Vo zverejnenom označení sa však nachádza ďalší slovný prvok (fruta) a tak z fonetického hľadiska možno hovoriť len o podobnosti označení v nízkej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Prvý slovný prvok zverejneného označenia „BIMBOO“ je fantazijným slovným prvkom, pretože nemá význam v žiadnych z bežne používaných jazykov, avšak bez koncového písmena „o“ je to už slovný prvok s významom „dieťa“ v talianskom jazyku, ktoré vzniklo zo slova „bambino“, pričom ide o skrátenú formu vyjadrujúcu dieťa mužského pohlavia, zatiaľ čo dieťa ženského pohlavia sa nazýva „bimba“. Slovný prvok „FRUTTA“ je viac-menej známym slovným prvkom tiež z talianskeho jazyka znamenajúci ovocie. Podobný výraz pre ovocie sa nachádza aj v slovanskom jazyku – v ruskom jazyku „frukty“ (фрукты), ale aj v anglickom – fruit alebo francúzskom jazyku – fruits, a teda spotrebiteľom môžu byť uvedené výrazy sémanticky známe alebo ich môžu považovať za fantazijne slová. Ôsma staršia ochranná známka je tvorená slovom „KIMBO“, ktoré je pre slovenského spotrebiteľa bez konkrétneho významu. Na základe uvedeného je pravdepodobné, že relevantní spotrebiteľia budú porovnávané označenia vnímať skôr fantazijne.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény 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 zámény 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.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámény je nevyhnutné určiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom ide o tovary bežnej spotreby, a preto pri týchto tovaroch ide o široký okruh spotrebiteľov s nízkou prípadne priemernou mierou pozornosti.

Pred komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s ôsmou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov. Zverejnené označenie a ôsma staršia ochranná známka boli posúdené ako nepodobné z vizuálneho a čiastočne podobné z fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska bol pri porovnávaných označeniach konštatovaný ich fantazijný charakter a tak toto hľadisko nebude zohrávať úlohu pri hodnotení pravdepodobnosti zámény. Zároveň bola konštatovaná podobnosť pre časť prihlasovaných tovarov v triede 30 a všetky prihlasované tovary z triedy 32. Ďalej je potrebné uviesť, že zistené rozdiely medzi porovnávanými označeniami sú také, že dokážu zabezpečiť pri obidvoch porovnávaných označeniach ich rozlíšenie, pretože dojem zo slovných prvkov, ktoré ich tvoria si priemerný spotrebiteľ dokáže pri prvotnom kontakte zapamätať tak, že aj s odstupom času bude vedieť kolízne označenia bezpochyby odlíšiť. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že podstatné slovné prvky „BIMBOO“ a „KIMBO“ sú krátke a spotrebiteľ obsiahne rozdiely v prvom písmene, v zdvojení písmena „O“ vo zverejnenom označení ako aj v ďalšom slovnom prvku vo zverejnenom označení „FRUTTA“ prvotným pohľadom bez nutnosti zamerania sa na hľadanie odlišností. Relevantný spotrebiteľ teda aj s nižšou mierou pozornosti dokáže porovnávané označenia aj za predpokladu použitia na rovnakých a/alebo podobných tovaroch rozlíšiť, a tak možno pravdepodobnosť ich zámény na trhu vylúčiť.

Čo sa týka hodnotenia možnej pravdepodobnosti zámény ostatných starších ochranných známk so zverejneným označením je možné uviesť, že vzhľadom na uvedené porovnanie zverejneného označenia voči ôsmej staršej ochrannéj známke nie je potrebné porovnávať so zverejnením označením aj ostatné namietané staršie ochranné známky, pretože tieto obsahujú navyše obrazové a ďalšie slovné prvky zvyšujúce rozdielnosť týchto známk voči zverejnenému označeniu, a tak ich porovnanie so zverejneným označením by nemohlo viesť k zmene výsledku tohto rozhodnutia.

K poukázaniu prihlasovateľa na to, že pri starších ochranných známkach je možné vidieť, že základným tovarom, v súvislosti s ktorým sú tieto známky používané je káva a s ňou spojené výrobky, t. j. výrobky v triede 30, a že tovary v triede 32 predstavujú pre namietateľa len doplnkové tovary, na rozdiel od zverejneného označenia, kde predstavujú hlavný okruh používaných tovarov, a teda úrad by na túto skutočnosť pri posudzovaní tovarov a služieb mal brať zreteľ je nutné uviesť, že úrad musí pristupovať ku všetkým prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom v zozname tovarov a služieb rovnako a nie je možné pri uvedenom námietkovom dôvode skúmať, na ktorých tovaroch namietateľ používa, alebo nepoužíva svoje ochranné známky.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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. 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann
Hörmannová-Tomeš
Patentová a známková kancelária
Repaškého 20
841 02 Bratislava

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava