



Banská Bystrica 18.07.2016

POZ 8-2014/OZ 239496/I-70-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Chateau GRAND BARI s. r. o., Poštová 8, 040 01 Košice, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Mariánom Čupríkom, Poštová 8, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 239496 „Tokaj Zlatá Putňa“ majiteľa Erika Čizmadiu, Agátová 17, 076 31 Streda nad Bodrogom, zastúpeného v konaní spoločnosťou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 239496 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 07.07.2015 doručený návrh na vyhlásenie farebnej kombinovanej ochrannej známky č. 239496 „Tokaj Zlatá Putňa“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 234394 „ZLATÁ PUTŇA“, ktorá bola do registra zapísaná 12.03.2013 s právom prednosti od 28.09.2012, pre služby „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá kombinovaná farebná ochranná známka bola do registra zapísaná 12.03.2015 s právom prednosti od 07.01.2014 a to pre služby „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“ zaradené v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk je podľa navrhovateľa zrejmé, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka. Na základe porovnania zoznamov tovarov a služieb porovnávaných ochranných známk je zrejmé, že tieto sú zapísané pre zhodné služby v triede 43.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovnými prvkami „ZLATÁ PUTŇA“ napísanými v bežnom type písma. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „Tokaj“ a „Zlatá Putňa“ napísanými nakloneným ozdobným písmom zlatej farby, ktoré sú umiestnené pod sebou, pričom tieto sú oddelené obrazovým prvkom, ktorý predstavuje vyobrazenie dreveného vedierka rovnako zlatej farby.

Z vizuálneho hľadiska sa podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka odlišuje od staršej ochrannej známky pridaním slovného prvku „Tokaj“, ktorý však vo vzťahu k službám stravovania a poskytovania

prechodného ubytovania predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže označuje zemepisné miesto poskytovania týchto služieb a pridaním obrazového prvku vedierka.

Na druhej strane sa kolízne ochranné známky zhodujú v slovných prvkoch „ZLATÁ PUTŇA“, pričom ide o prvky, ktoré majú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službám stravovania a poskytovania prechodného ubytovania zapísaným v triede 43. Tieto slovné prvky pozostávajú v prípade obidvoch kolíznych ochranných známk z rovnakých písmen umiestnených v úplne rovnakom poradí. Hoci v prípade napadnutej ochrannej známky disponujú určitou grafickou úpravou (sklon a farba písma), táto úprava nedokáže zabrániť tomu, aby kolízne ochranné známky nevyvolávali u relevantnej verejnosti podobný vizuálny vnem spôsobený zhodnosťou týchto slovných prvkov. Z hľadiska celkového vizuálneho dojmu, ktorým porovnávané ochranné známky pôsobia, je preto potrebné podľa navrhovateľa konštatovať, že medzi porovnávanými ochrannými známkami bude z pohľadu priemerného spotrebiteľa existovať stredná až vyššia miera vizuálnej podobnosti.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, napadnutá ochranná známka pozostáva z troch slov „Tokaj“, „Zlatá“ a „Putňa“, zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená dvomi slovami „ZLATÁ“ a „PUTŇA“. Vzhľadom na spoločné slovné prvky „Zlatá“ a „Putňa“ v porovnávaných ochranných známkach je podľa navrhovateľa možné z pohľadu priemerného spotrebiteľa konštatovať stredný až vyšší stupeň ich fonetickej podobnosti.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že zo sémantického hľadiska prídavné meno „zlatý“ má význam 1. vyrobený zo zlata, 2. obsahujúci zlato, 3. pozlátený, 4. pripomínajúci zlato (farbou, leskom, zvukom ap.), 5. cenný ako zlato, hodnotný, vzácny, dokonalý, 6. vzťahujúci sa na zlato vôbec a 7. expr. milý, drahý (v osloveniach). (Krátky slovník slovenského jazyka 4. r. 2003). Podstatné meno „putňa“ znamená 1. väčšia nádoba s elipsovým prierezom a popruhmi na nosenie na chrbte, 2. hovor. (drevené) vedro. (Krátky slovník slovenského jazyka 4. r. 2003). Priemerný spotrebiteľ bude teda kolízne ochranné známky vnímať vo význame „zlaté (drevené) vedierko“, čo v prípade napadnutej ochrannej známky umocňuje aj jej grafické prevedenie (zlatá farba písma a vyobrazenie vedierka v zlatej farbe). Slovný prvok „Tokaj“ pri napadnutej ochrannej známke poukazuje na geograficky uzatvorenú oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, pričom ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti nie je takého charakteru, aby spotrebiteľ na jeho základe významovo odlíšil napadnutú ochrannú známku od staršej ochrannej známky. Mieru podobnosti kolíznych ochranných možno podľa navrhovateľa aj zo sémantického hľadiska hodnotiť ako strednú až vyššiu.

Na základe celkového dojmu, ktorý kolízne ochranné známky vyvolávajú u priemerného spotrebiteľa, je nutné dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka je v strednej až vyššej miere vizuálne, foneticky a tiež sémanticky podobná so staršou ochrannou známkou navrhovateľa. Zároveň služby, pre ktoré sú kolízne ochranné známky zapísané do registra ochranných známk, sú úplne zhodné. Vzhľadom na túto podobnosť existuje reálne a vysoké nebezpečenstvo ich zámény na strane relevantnej verejnosti. Navrhovateľ ešte dodal, že za relevantnú verejnosť sa v predmetnom prípade so zreteľom na povahu služieb v triede 43 bude považovať široká verejnosť.

Za významnú skutočnosť, ktorá vedie k pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk považuje navrhovateľ to, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke, pričom ide o slovné prvky s vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službám stravovania a prechodného ubytovania. Slovné prvky „ZLATÁ PUTŇA“ sú dominantnými a dištinktívnymi prvkami ako staršej ochrannej známky, tak aj napadnutej ochrannej známky a spotrebiteľ im s vysokou pravdepodobnosťou bude venovať podstatnú časť svojej pozornosti. Naproti tomu žiadnu, resp. minimálnu pozornosť bude venovať nedištinktívnemu slovnému prvkovi „Tokaj“, keďže tento poskytuje iba priamu informáciu o zemepisnom mieste poskytovania služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

V súvislosti s celkovým posúdením porovnávaných ochranných známk navrhovateľ tiež poukázal na to, že ak označenie pozostáva zo slovného aj obrazového prvku súčasne (napr. obrazový prvok vedierka pri napadnutej ochrannej známke), slovný prvok má obvykle silnejší vplyv na spotrebiteľa v porovnaní s obrazovým prvkom, pretože verejnosť nemá tendenciu analyzovať označenia a s najväčšou pravdepodobnosťou bude ihneď odkazovať na ochrannú známku jej slovným dištinktívnym prvkom.

V závere navrhovateľ na základe uvedených skutočností navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú pre všetky zapísané služby.

Listom úradu z 11.08.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej ani v predĺženej lehote nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 239496 „Tokaj Zlatá Putňa“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Erika Čizmadiu, Agátová 17, 076 31 Streda nad Bodrogom, s právom prednosti od 07.01.2014 bola 12.03.2015 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 234394 „ZLATÁ PUTŇA“ s právom prednosti od 28.09.2012 zapísanej do registra ochranných známk 12.03.2013 pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb:

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 43: „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43: „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“.

Z porovnania služieb napadnutej ochrannej známky v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služieb staršej ochrannej známky v tejto triede vyplynulo, že tieto sú rovnaké.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 239496

Staršia ochranná známka č. 234394



ZLATÁ PUTŇA

Pri posudzovaní podobnosti ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý ochranné známky u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej a kombinovanej farebnej ochrannej známky. Staršia ochranná známka pozostáva z dvoch slov „ZLATÁ PUTŇA“ písaných štandardným typom písma. Napadnutá ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „Tokaj“, pod ktorým je umiestnený obrazový prvok putne (nádoby, vedierka) a pod ním je umiestnený slovný výraz „Zlatá Putňa“, kde prvé písmená sú veľké ostatné písmená malé. Slovné prvky napadnutej ochrannej známky sú písané štylizovaným ozdobným typom písma, celá napadnutá ochranná známka vrátane obrazového prvku je stvárnená v zlatej farbe.

Je zjavné, že celé slovné spojenie staršej ochrannej známky je obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke. Je potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ si nemusí grafickú úpravu písma použitého v napadnutej ochrannej známke presne zapamätať, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia tovarov a služieb a v myslí si o nich zachovávajú len neúplnú predstavu. Napadnutá ochranná známka okrem slovného spojenia „Zlatá Putňa“ obsahuje aj štylizovaný obrázok vedierka, ktorý sa v staršej ochrannej známke nenachádza. Tomuto prvku budú spotrebiteľia venovať nižšiu pozornosť ako slovným prvkom, pretože na kombinované označenia spotrebiteľia obvykle odkazujú za pomoci ich slovných prvkov, tieto si pri vizuálnom vnímaní ochranných známok aj viac všímajú. Napadnutá ochranná známka navyše oproti staršej ochrannej známke obsahuje aj slovný výraz „Tokaj“. Avšak i pri zohľadnení ďalších odlišných prvkov vyskytujúcich sa v napadnutej ochrannej známke a jej farebného stvárnenia, tieto neovplyvnia vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky natoľko, aby nebolo možné jasne rozoznať v obidvoch porovnávaných ochranných známkach zhodnú slovnú časť „Zlatá Putňa/ZLATÁ PUTŇA“. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že porovnávané ochranné známky ako celky budú pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom podobné v strednej miere.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude napadnutú ochrannú známku reprodukovat' ako „Tokaj zlatá putňa“, resp. iba ako „zlatá putňa“, pretože spotrebiteľ má tendencie pri vyslovovaní si označenia skracovať a prvky opisné resp. prvky nemajúce rozlišovaciu spôsobilosť nevyslovovať. Staršia ochranná známka bude foneticky reprodukována ako „zlatá putňa“. Takisto je nepravdepodobné, žeby spotrebiteľ reprodukoval obrazový prvok napadnutej ochrannej známky. Z uvedeného je zjavné, že vo všetkých reprodukciách zaznie zhodné slovné spojenie „zlatá putňa“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú foneticky podobné v značnej miere a dokonca môže v určitých prípadoch pri vyslovovaní dochádzať až k zhodnému fonetickému vnemu.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Napadnutá ako aj staršia ochranná známka obsahujú zhodne výraz „zlatá“, čo znamená obsahujúca zlato, vyrobená zo zlata, majúca farbu alebo lesk ako zlato. Expresívny význam tohto slova je cenná, hodnotná, vzácna, drahá, milá. Takisto obe porovnávané ochranné známky obsahujú zhodne slovo „putňa“, ktorého význam je nádoba (obyčajne z dreva) na vodu. Napadnutá ochranná známka navyše obsahuje vyobrazenie takejto putne a výraz „Tokaj“, ktorý predstavuje

geograficky uzatvorenú vinohradnícku oblasť v povodí rieky Bodrog severne na Slovensku ohraničenú zemplínskymi vrchmi a na juhu v Maďarsku ohraničenú sútokom riek Tisa a Bodrog. Táto oblasť je jedinečná z hľadiska svojich prírodných podmienok. Tento prvok vo vzťahu k zapísaným službám, bližšie určuje, že ide o služby, ktoré sa viažu k tomuto regiónu, resp. sú ponúkané v tejto oblasti. Má teda v označení opisný charakter (chýba mu rozlišovacia spôsobilosť), pretože spotrebiteľ nedokáže podľa neho určiť pôvod takto označovaných služieb vo vzťahu ku konkrétnemu subjektu. Pri orientácii spotrebiteľovi slúži práve slovné spojenie „ZLATÁ PUTŇA/Zlatá putňa“ (ktorý je v označení nositeľom rozlišovacej spôsobilosti) a tým, že sa vyskytuje v oboch ochranných známkach, môže nepochybne viesť k významovému stotožneniu kolíznych označení.

Celkové hodnotenie – 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.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb široká spotrebiteľská verejnosť s priemernou mierou pozornosti.

Výsledkom vykonaného porovnania ochranných známk bola konštatovaná vysoká miera podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou z fonetického a sémantického hľadiska a stredná miera podobnosti z vizuálneho hľadiska, ktorá je podmienená rovnakými slovnými prvkami „Zlatá putňa/ZLATÁ PUTŇA“. Ďalší slovný prvok „TOKAJ“ v napadnutej ochrannej známke bol vyhodnotený ako opisný vo vzťahu ku zapísaným službám a obrazový prvok len graficky stvárňuje slovný prvok „putňa“, ktorý sa vyskytuje v oboch označeniach. Preto bol pri porovnaní ochranných známk kladený dôraz práve na spoločné slovné prvky „Zlatá putňa/ZLATÁ PUTŇA“. Je tiež potrebné vziať do úvahy už spomínanú skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a keďže táto bude s najväčšou pravdepodobnosťou založená na zhodnom slovnom spojení „Zlatá putňa/ZLATÁ PUTŇA“, existuje pravdepodobnosť, že si spotrebiteľ kolízne označenia zamení. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená úplnou zhodou služieb zapísaných ako pre napadnutú tak aj pre staršiu ochrannú známku zhodne v triede 43, takže aj pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk vysoké.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať tiež zo skutočností, či porovnávané ochranné známky obsahujú také prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že tovary alebo služby označované danými ochrannými známkami pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože napadnutá ochranná známka obsahuje slovné spojenie „Zlatá Putňa“, ktoré ako jediné tvorí staršiu ochrannú známku „ZLATÁ PUTŇA“ a je zapísaná pre zhodné služby, možno predpokladať, že na základe uvedeného výrazu spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, resp., že sa rozširuje známkový rad navrhovateľa.

Z uvedeného je zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu možno považovať za opodstatnený, a to pre všetky služby napadnutej ochrannej známky v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Mgr. Marián Čuprík, advokát
Poštová 8
040 01 Košice

Vojčík & Partners, s. r. o.
Rázusova 28
040 01 Košice