



Banská Bystrica 28. 3. 2018
POZ 1929-2016/N-26-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „MAGNESIA Manufactured in Nature“ do registra ochranných známk, prihláseného 5.9.2016 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 1929-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.2.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „MAGNESIA Manufactured in Nature“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1929-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.4.2017 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), ktoré smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom ochranných známk č. 235743 „RAJEC Patentované prírodou“ s prioritou od 16.4.2013 a č. 211207 „RAJEC Patentované prírodou“ s prioritou od 26.4.2004. Uviedol, že obidve ochranné známky obsahujú v sebe slovné spojenie „Patentované prírodou“ a sú zaregistrované okrem iného aj pre tovary v triede 32. Podľa namietateľa zverejnené označenie je zameniteľné s prioritne staršími ochrannými známkami zapísanými pre zhodné, resp. podobné komodity tovarov.

Namietateľ k porovnaniu zverejneného označenia a namietaných ochranných známk zo sémantického hľadiska uviedol, že sú vysoko zameniteľné. Konštatoval, že namietané ochranné známky obsahujú okrem slovného prvku „RAJEC“ slovné spojenie „Patentované prírodou“, ktoré u spotrebiteľov priamo evokuje predstavu výroby výrobkov v súlade s prírodou. Zverejnené označenie po preklade do slovenčiny znamená „MAGNESIA Vyrobené v prírode“ a uvedený sémantický obsah mu priemerný spotrebiteľ bez problémov priradí. Porovnávané označenia zhodne odkazujú na pôvod výrobkov, t. j. na ich prírodný charakter, spracovanie v prírode, v súlade s prírodou. Podľa namietateľa ani prítomnosť slovného prvku „MAGNESIA“ nezabráni zámene porovnávaných označení.

Podľa namietateľa pri porovnaní z fonetického hľadiska nemožno vylúčiť reprodukciu zverejneného označenia v tvare prekladu ako „vyrobené v prírode“, v tom prípade sa posudzované označenia vysoko podobajú v poslednom slovnom prvku, ktorým je výraz „príroda“. Poukázal pri tom aj na charakter označovaných tovarov, ktorými sú nápoje, teda tieto môžu byť ponúkané v baroch, reštauráciách a pod., kde si ich spotrebiteľ objednáva ústne bez toho, aby bol výrobok vizuálne k dispozícii.

K porovnaniu z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že napriek odlišnostiam z tohto hľadiska to samo osebe nevyklučuje pravdepodobnosť zámenny, najmä asociácie vzhľadom na veľmi vysoký stupeň podobnosti z hľadiska významového a fonetického.

Podľa namietateľa veľmi podobný slogan tvoriaci zverejnené označenie môže viesť k asociácii s namietanými ochrannými známkami a priemerný spotrebiteľ môže dôjsť k záveru, že zverejnené označenie je len ďalšou ochrannou známkou namietateľa.

Ďalej namietateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia a namietaných ochranných známk sú zhodné, poukázal na to, že ide o tovary každodennej spotreby a v zmysle rozhodovacej praxe úradu poukázal na uplatňovanie princípu kompenzácie nižšieho stupňa podobnosti ochranných známk s vyšším stupňom podobnosti medzi tovarmi.

Namietateľ pri hodnotení celkového dojmu poukázal na identickú kompozíciu posudzovaných označení, zloženú z prvku „RAJEC“, resp. „MAGNESIA“, na ktorý je naviazané slovné spojenie identického posolstva „Patentované prírodou“, resp. „Manufactured in Nature“, pričom toto slovné spojenie disponuje významným vplyvom na cieľového spotrebiteľa a táto zhodnosť posolstva je predpokladom vyvolania dojmu podobnosti alebo spojitosti označení, či ekonomickej prepojenosti subjektov ponúkajúcich tie isté tovary. Na základe uvedených skutočností je podľa namietateľa nutné vyvodit', že medzi posudzovanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámenny.

K ďalšiemu uplatnenému dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že namietané ochranné známky majú v dôsledku predajných a reklamných kampaní, na ktoré vynakladá obrovské finančné čiastky dobré meno medzi slovenskými spotrebiteľmi. Namietateľ odkázal na už uvedené porovnanie posudzovaných označení, z ktorého vyplýva, že zverejnené označenie je vysoko podobné s namietanými ochrannými známkami, v dôsledku čoho je spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámenny.

Namietateľ ďalej konštatoval, že je spracovateľom a predajcom prírodnej pramenitej vody z Rajeckej doliny, ktorú dodáva na trh pod označením „RAJEC Patentované prírodou“ (www.kofola.cz, www.kofola.sk, www.firma.kofola.cz, www.rajec.com). Poukázal na to, že okrem masívnej propagácie a predaja vody „RAJEC Patentované prírodou“ podporuje športové podujatia, kde zabezpečuje pitný režim zúčastnených športovcov (www.rajec.com/aktivity/udalosti). Uviedol, že slovný prvok „RAJEC“ namietaných ochranných známk je doplnený sloganom „Patentované prírodou“, ktorý je dlhodobo a masovo používaný v Slovenskej republike a získal takú rozlišovaciu spôsobilosť, že na jeho základe je spotrebiteľ schopný identifikovať pôvod takto označeného výrobku aj bez toho, aby bol použitý prvok „RAJEC“ (odkazy na internetové stránky- www.google.sk, www.mediawatch.dog, www.tvspoty.cz, www.youtube.com, www.mistoprodeje.cz, www.medialne.blog.etrend.sk).

Podľa namietateľa je z predložených dôkazov zrejmé, že namietané ochranné známky v znení „RAJEC Patentované prírodou“ sú v Slovenskej republike dlhodobo používané v masívnom meradle v súvislosti s nealkoholickými nápojmi a je z nich zjavný široký územný rozsah.

K neoprávnenému ťaženiu namietateľ uviedol, že používanie zverejneného značenia, ktoré je namietaným ochranným známkam veľmi podobné, by nepochybne ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena a bolo by im zároveň na ujmu. Podľa namietateľa by zápisom zverejneného označenia do registra bola rozlišovacia spôsobilosť namietaných ochranných známk rozdrobená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie a zníženiu ich obchodnej hodnoty. Spotrebiteľ by mohol považovať tovary dvoch odlišných subjektov za tovary pochádzajúce od jedného zdroja, čo je neprijateľné, pretože by sa tým poprela základná funkcia ochrannej známy. Prihlasovateľ pritom svojím úsilím, či prostriedkami nijako neprispel k budovaniu dobrého mena namietaných ochranných známk. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ pokúša použitím podobného označenia kráčať v stopách namietaných známk, s cieľom využiť ich príťažlivosť a dobré meno. Tiež poukázal na to, že existuje dôvodný predpoklad existencie vážneho rizika, že v dôsledku používania zverejneného označenia sa vyskytne zmena v hospodárskom správaní spotrebiteľa v súvislosti s tovarmi, pre ktoré boli namietané ochranné známky zapísané.

V závere namietateľ uviedol, že prihlasovateľ mal široký okruh možností, ako svoju ochrannú známku skoncipovať, avšak zvolil znenie, ktoré je podobné namietaným ochranným známkam, ktoré sú používané namietateľom v zhodnom obchodnom sektore pre nealkoholické nápoje, aby ťažil z ich dobrého mena.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky POZ 1929-2016 pre všetky tovary, pre ktoré bola zverejnená.

Listom úradu z 1.6.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 7.8.2017 uviedol, že zverejnené označenie nie je možné zameniť s namietanými známkami, a to najmä z dôvodu slovného prvku MAGNESIA, ktorý sám osebe má rozlišovaciu spôsobilosť a je samostatne zapísaný ako ochranná známka. Podľa prihlasovateľa sa zverejnené označenie vo všetkých hľadiskách odlišuje od namietaných ochranných známok. Konštatoval, že namietané výrobky sú v podstate totožné s výrobkami, ktoré má chrániť zverejnené označenie, avšak prihlasovateľ aj namietateľ sú známymi súťažiteľmi na trhu a produkujú charakterovo podobné, či rovnaké výrobky. Toto však samo osebe nemôže byť dôvodom na to, aby na strane spotrebiteľskej verejnosti bolo konštatované nebezpečenstvo zámieny. Prihlasovateľ uviedol, že z hľadiska vizuálneho aj fonetického sú ochranné známky zásadne odlišné a ani z hľadiska sémantického nemožno hovoriť o ich podobnosti. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietané ochranné známky od zverejneného označenia odlišuje jednak prvok „RAJEC“, ako aj odlišný význam súšlovía „patentované prírodou“. Podľa neho význam „patentované prírodou“ znamená, že voda RAJEC je chránená prírodou, zatiaľ čo voda MAGNESIA nesúca označenie „Manufactured in Nature“ je vyrobená v prírode, či v súlade s prírodou. Konštatoval, že patentovať a vyrábať sú významovo odlišné kategórie a z čisto sémantického hľadiska nemôžu byť zamenené, a to aj s ohľadom na extrémne dištinkívny prvok „RAJEC“/ „MAGNESIA“.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že judikatúra, na ktorú odkázal namietateľ, nie je náležitá k danej veci.

Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že nebezpečenstvo zámieny namietaných ochranných známok so zverejneným označením nehrozí a zdôraznil, že „MAGNESIA“ a „Rajec“ sú na relevantnom trhu nezameniteľné.

V súvislosti s druhým uplatneným námietkovým dôvodom prihlasovateľ uviedol, že v posudzovanej veci pripúšťa podobnosť, či zhodnosť porovnávaných výrobkov, avšak v žiadnom prípade nemožno uvažovať o zhodnosti ani podobnosti zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami. Prihlasovateľ poukázal na to, že je nadbytočné polemizovať o schopnosti zverejneného označenia spôsobiť namietaným ochranným známkam ujmu a hodnotenie dobrého mena namietaných ochranných známok je v prejednávanej veci tiež bez väčšieho významu. Aj napriek tomu však poukázal na to, že má pochybnosti o tom, že by namietané ochranné známky požívali privilegovanosť dobrého mena. Uviedol, že veľká časť predložených dôkazov je nízkej kvality a nemožno usúdiť, či sa týka ochranných známok alebo nie, prílohy sú nepresvedčivé, lebo nezobrazujú namietané známky v podobe, v ktorej boli zapísané, alebo ich nezobrazujú vôbec.

Na základe uvedeného prihlasovateľ uviedol, že námietky sú nedôvodné a navrhol, aby ich úrad v plnom rozsahu 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 v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 známok úradu so skorším právom prednosti,

- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) 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 „MAGNESIA Manufactured in Nature“, číslo spisu POZ 1929-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.9.2016 prihlasovateľom Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.2.2017 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, je majiteľom ochrannej známky „RAJEC Patentované prírodou“ č. 211207 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 26.4.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tiež je majiteľom ochrannej známky „RAJEC Patentované prírodou“ č. 235743 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti všetkým prihlasovaným tovarom zverejneného označenia:

v triede 32 – „*minerálne vody (nápoje); pramenité vody (nápoje); stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; zeleninové džúsy; ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety (nápoje); prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové výťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre nasledujúce tovary:

v triede 32 – „*minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo*“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre nasledujúce tovary:

v triede 32 – „*minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje všetko pochádzajúce z Rajca; ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na zhotovenie nápojov*“.

Tovary zverejneného označenia v triede 32 „*minerálne vody (nápoje); ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov*“ možno označiť za zhodné s tovarmi „*minerálne vody, iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov*“ prvej aj druhej staršej ochrannej známky. Čo sa týka prihláseného tovaru „*pivo*“ zverejneného označenia, ide o tovar zhodný s tovarom „*pivo*“ prvej staršej ochrannej známky. Zároveň ho možno označiť za veľmi podobný s tovarmi „*šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje*“ druhej staršej ochrannej známky, pretože piva ako tovary s nízkym obsahom alkoholu alebo nealkoholické slúžia na rovnaký účel ako uvedené zapísané tovary, sú umiestňované v rovnakých obchodoch vedľa seba a sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Navyše, vzťah medzi nimi je konkurenčný, pretože spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, či si vyberie ako nápoj na uhasenie smádu pivo alebo niektorý z nealkoholických nápojov. Tovary zverejneného označenia „*prípravky na výrobu minerálnej vody*“ v triede 32 možno považovať za zhodné s tovarmi „*iné prípravky na prípravu nápojov*“ prvej aj druhej staršej ochrannej známky. Ďalšie tovary „*pramenité vody (nápoje); stolové vody; limonády; nealkoholické šumivé nápoje; ochutené minerálne vody (nápoje); zeleninové džúsy; zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové limonády; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie*“ možno zase považovať za zhodné s tovarmi „*šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje*“ obsiahnuté v zozname tovarov prvej aj druhej staršej ochrannej známky, pretože ide o širšiu kategóriu tovarov, pod ktorú uvedené tovary zverejneného označenia patria. Čo sa týka prihláse-

ných tovarov „šerbety (nápoje)“ zverejneného označenia, ide o pojem zhodný s tovarom „šerbet“ prvej staršej ochrannej známky. Súčasne možno konštatovať, že tento tovar patrí do širšej kategórie tovarov „iné nealkoholické nápoje“, ktorá je obsiahnutá v zozname tovarov druhej staršej ochrannej známky. Prihlásené tovary „nealkoholické ovocné výťažky, nealkoholické zeleninové výťažky“ zverejneného označenia predstavujú základnú zložku nealkoholických ovocných a zeleninových nápojov a možno ich považovať za veľmi podobné s tovarmi „sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, pretože ide rovnako o zložku určenú na prípravu nápoja.

Porovnaním jednotlivých tovarov zverejneného označenia bolo zistené, že ide o tovary zhodné, resp. v niektorých prípadoch veľmi podobné s tovarmi prvej aj druhej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1929-2016)

Prvá staršia ochranná známka (OZ 211207)

MAGNESIA Manufactured in Nature

Druhá staršia ochranná známka (OZ 235743)

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 podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné, obsahuje slovný prvok „MAGNESIA“, za ktorým je slovné spojenie „Manufactured in Nature“. Z hľadiska vplyvu jednotlivých prvkov možno pokladať za pravdepodobné, že spotrebiteľia vzhľadom na spôsob vnímania a čítania označení zľava doprava budú slovný prvok „MAGNESIA“, ktorý je v označení umiestnený ako prvý, vnímať prednostne.

Prvá staršia ochranná známka je kombinovaná a pozostáva zo slovného prvku „RAJEC“, slovného spojenia „Patentované prírodou“ a obrazového prvku - dvoch oblých línií tvarom pripomínajúcich vlnky či lístky. Slovné spojenie aj obrazový prvok sú umiestnené pod slovným prvkom „RAJEC“, v porovnaní s ním sú výrazne menšie. Za dominantný prvok tejto ochrannej známky možno označiť prvok „RAJEC“, ktorý v označení vyniká svojím postavením aj veľkosťou, ostatné prvky ho len dotvárajú a vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie ich spotrebiteľia budú vnímať ako doplnkové.

Aj druhá staršia ochranná známka je kombinovaná, pozostáva zo slovného prvku „RAJEC“, slovného spojenia „Patentované prírodou“ a obrazového prvku, umiestneného nad slovným prvkom „RAJEC“. Obrazový prvok je tvorený čiarou, ktorá pripomína kontúry vrchu. Slovné spojenie „Patentované prírodou“ je umiestnené pod slovným prvkom „RAJEC“ a v porovnaní s ním je písané výrazne menším písmom. Za dominantný prvok tejto ochrannej známky možno tiež označiť slovný prvok „RAJEC“, ktorý v označení vyniká svojím postavením aj veľkosťou, ostatné prvky ho len dotvárajú, preto budú spotrebiteľmi vnímané ako doplnkové.

Z vizuálneho hľadiska je na prvý pohľad zrejмый rozdiel medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, spočívajúci v prítomnosti odlišných slovných prvkov ale aj v ich celkovom stvárnení, keďže prvá staršia ochranná známka je tvorená kombinovaným označením a zverejnené označenie je slovné. Vyobrazenie slovného spojenia „Patentované prírodou“ v staršej ochrannej známke nie je zobrazené výrazne a nemá také postavenie v označení, aby osobitne vplývalo na vizuálny vnem označenia. Naopak, celkový

vizuálny vnem, ktorý vyvolá prvá staršia ochranná známka je ovplyvnený predovšetkým slovným prvkom „RAJEC“, preto pri jej porovnaní so zverejneným označením nie je možné konštatovať ani minimálny stupeň podobnosti. Celkovo tak možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním ich nepodobnosti. Čo sa týka porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, aj v tomto prípade možno konštatovať evidentný rozdiel pri ich vnímaní z vizuálneho hľadiska. Je zrejmé, že žiadny zo slovných prvkov zverejneného značenia sa nenachádza v prvej ani druhej staršej ochrannej známke a takisto opačne, žiadny z prvkov prvej a druhej staršej ochrannej známky sa nenachádza vo zverejnenom označení. Možno zdôrazniť, že prítomnosť slovného spojenia „Patentované prírodou“ v starších ochranných známkach ani prítomnosť obrazových prvkov zásadne neovplyvní získaný vizuálny vnem, nepotláča a neoslabuje dominanciu slovného prvku „RAJEC“. Porovnávané označenia teda nemajú prvky, ktoré by sa zhodovali a možno konštatovať, že vytvárajú úplne odlišné vizuálne vnemy.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že prvý slovný prvok zverejneného označenia bude spotrebiteľmi zvukovo realizovaný ako „magnézia“ a slovné spojenie umiestnené za ním bude vyslovované v zhode s jeho anglickou výslovnosťou, teda „mænɪjufækčəd in neičə“, prípadne pri neznalosti anglického jazyka ako „manufactured in nature“. Prvá staršia ochranná známka ale aj druhá staršia ochranná známka budú z fonetického hľadiska znieť rovnako ako „RAJEC“, pričom slovné spojenie „Patentované prírodou“ vzhľadom na jeho umiestnenie a veľkosť s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spotrebiteľom foneticky reprodukovateľné. V tomto prípade je zrejmé, že označenia sú tvorené a zvukovo reprodukovateľné úplne odlišne, čo spôsobuje prítomnosť rozdielných prvkov v nich. V prípade, ak spotrebiteľ staršie ochranné známky bude reprodukovateľ celé, teda aj so slovným spojením „Patentované prírodou“, možno konštatovať, že získaný zvukový vnem je takisto výrazne odlišný. K tvrdeniu namietateľa o fonetickej podobnosti označení v prípade, že spotrebiteľ bude reprodukovateľ anglické spojenie „Manufactured in Nature“ po slovensky ako „vyrobené v prírode“, čím by bolo posledné reprodukovateľné slovo označenie podobné „prírode“ vs. „prírodou“ možno len uviesť, že pri fonetickom porovnaní označení sa porovnáva ich zvukové znenie, nie ich význam. Možno preto konštatovať, že zverejnené označenie nie je z fonetického hľadiska podobné so staršími ochrannými známkami.

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 označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Možno uviesť, že porovnávané označenia sú tvorené rozdielnymi slovnými prvkami. V prípade zverejneného označenia je za prvým slovným prvkom „MAGNESIA“ umiestnené slovné spojenie „Manufactured in Nature“. Slovný prvok „MAGNESIA“ v anglickom i nemeckom jazyku predstavuje pojem „magnézia, magnéziový“. Samotné slovo „magnézia“ predstavuje zastaraný názov pre uhličitan horečnatý a oxid horečnatý, čiže zlúčeninu s obsahom horčíka, po latinsky „magnesium“ a v súčasnej dobe je aj v slovenčine zaužívaný názov „magnézium“. Význam prvého slovného prvku bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľmi spájaný s minerálom horčíkom, aj keď samotné slovo „MAGNESIA“ v slovenskom jazyku nemá jednoznačný a presný význam. Čo sa týka slovného spojenia „Manufactured in Nature“, toto anglické slovné spojenie možno považovať za zrozumiteľné aspoň pre časť slovenských spotrebiteľov s určitými znalosťami anglického jazyka ako „vyrobené v prírode“. Slovo „Manufactured“ si slovenský spotrebiteľ môže spájať a poznať ho aj vďaka slovenskému slovu „manufaktúra“, tzn. remeselnícka dielňa, ručná výroba tovarov. Slovo „Nature“ bude s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľmi vnímané ako preklad slova príroda, či prírodný, resp. ho spotrebiteľia môžu spájať so slovenským slovom prírodný, t. j. prírodný. Vo vzťahu k prihláseným tovarom - minerálnym, pramenitým vodám a nealkoholickým nápojom možno slovo „Nature“ považovať za prvok vyjadrujúci ich vlastnosti. Ako celok je predmetné označenie tvorené označením „MAGNESIA“ síce bez konkrétneho významu, ale istým spôsobom viažuce sa na minerál horčík a význam slovného spojenia „Manufactured in Nature“, napriek tomu, že nejde o bežne používané slovné spojenie vo vzťahu k prihláseným tovarom, bude spotrebiteľmi vzhľadom na prítomnosť slova „Nature“, vnímaný ako prenesený odkaz na označenie prírodného výrobku, či výrobku pochádzajúceho z prírody.

Staršie ochranné známky sú tvorené prvkom „RAJEC“, ktorý má pre slovenského spotrebiteľa význam ako zemepisné označenie, keďže ide o slovenské mesto. Možno predpokladať, že bežní spotrebiteľia tento význam poznajú a môžu význam slova spájať i so širšou oblasťou Rajeckej doliny. Ďalšia časť starších ochranných známk je tvorená spojením „Patentované prírodou“. Spotrebiteľ slovo „patentované“, môže spájať len s významom – ochraňovať patentom, pričom v spojení so slovom „prírodou“ vzniká spojenie, ktorého význam

možno vnímať tak, že takto označené tovary sú chránené samotnou prírodou. Obrazové prvky starších ochranných známkov môže spotrebiteľ vnímať ako vlnky, či lístky, v prípade druhej staršej ochrannej známky ako kontúru vrchu, teda tieto prvky podporujú dojem spojitosti s prírodou. Sémantický význam oboch starších ochranných známkov bude spotrebiteľom jasný a spájaný so zemepisným miestom- RAJEC, preto spotrebiteľia výrobky označené týmto označením budú vnímať ako výrobky pochádzajúce z tejto oblasti, pričom s ohľadom na ďalšie prvky, ktoré sú v označení znázornené menej výrazne, ich môžu vnímať ako výrobky prírodného charakteru.

Keďže sémantický význam porovnávaných označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj grafických prvkov označení vo vzájomnej spojitosti, potom slovné prvky „MAGNESIA“ a „RAJEC“, ktoré sú vo zverejnenom označení aj v starších ochranných známkach vnímané prednostne možno označiť za prvky, ktoré jasne odlišia ich sémantický význam. Významové prepojenie medzi porovnávaným zverejneným označením a staršími ochrannými známkami existuje len pre časť spotrebiteľov s určitou znalosťou angličtiny a len do tej miery, že označenia v sebe majú obsiahnuté slová „Nature“ a „prírodou“, ktoré sú v nich však spojené s ďalšími prvkami („RAJEC“, „Patentované“, obrazové prvky, „MAGNESIA“ a „Manufactured“), ktoré zabezpečia odlišnosť sémantického vnímania zverejneného označenia a starších ochranných známkov ako celkov, preto možno konštatovať, že sú sémanticky odlišné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény 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 pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V danom prípade je pravdepodobnosť zámény potrebné posudzovať z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá výberu kolíznych tovarov - minerálnych vôd a rôznych nealkoholických nápojov obvykle venuje nízku mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby, pri ich výbere spotrebiteľia zvyčajne vnímajú ochrannú známku ako celok, nezaoberajú sa jej analýzou a nerozoberajú ju detailne.

Z hľadiska celkového hodnotenia podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je odôvodnený záver, že sú rozdielne. Porovnávané označenia boli z vizuálneho a fonetického hľadiska posúdené ako odlišné. Rozdiel medzi nimi je spôsobený tým, že ide o rôzne typy označení, kde staršie ochranné známky sú kombinované a napadnutá ochranná známka je slovná. Tento záver je odôvodnený predovšetkým použitím rozdielnych slovných prvkov v porovnávaných označeniach, keďže vo zverejnenom označení je na prvom mieste umiestnené slovo „MAGNESIA“, čo je slovo bez presného významu, resp. môže navodzovať spojitost' s minerálom horčíkom, v porovnaní s dominantným prvkom oboch starších ochranných známkov „RAJEC“, ktorý má pre spotrebiteľov zreteľný význam ako zemepisné označenie. Aj keď z významového hľadiska bolo zistená existencia významového prepojenia medzi prvkami „Nature“ a „prírodou“ zverejneného označenia a starších ochranných známkov, je nutné vziať do úvahy, že porovnávané označenia ako celky sú kontextovo rozdielne. Navyše uvedené prvky vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom možno v porovnávaných označeniach považovať za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Predmetné významové prepojenie môže vzniknúť aj tak len za predpokladu, že slovné spojenie „Patentované prírodou“ v starších ochranných známkach bude spotrebiteľmi vnímané, čo je vzhľadom na jeho zanedbateľný vplyv na celkový dojem získaný zo starších ochranných známkov pri výbere a kúpe takýchto tovarov nepravdepodobné. Odlišnosti z každého skúmaného hľadiska, predovšetkým odlišnosť dominantného slovného prvku starších ochranných známkov a prvého slovného prvku zverejneného označenia sú také výrazné, že zistené významové prepojenie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami nie je spôsobilé ich prevážiť. Možno zdôrazniť, že porovnávané ochranné známky neobsahujú zhodný či podobný prvok, ktorý by zásadným spôsobom mohol vplývať na ich podobné vnímanie. Za daných okolností a s prihliadnutím na charakter

prihlásených a zapísaných tovarov nie je možné konštatovať, že zistené prepojenie medzi slovnými prvkami „prírodou“ a „Nature“ by mohlo postačovať na konštatovanie podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Podľa namietateľa predpokladom vyvolania dojmu podobnosti označení je identická kompozícia posudzovaných označení, zloženú z prvkov „RAJEC“, resp. „MAGNESIA“, na ktoré sú naviazané slovné spojenia identického posolstva „Patentované prírodou“ a „Manufactured in Nature“. K uvedenému je potrebné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Zverejnené označenie bolo prihlásené ako slovné označenie, staršie ochranné známky boli zapísané ako kombinované a v takejto forme boli úradom posudzované. Nemožno akceptovať názor namietateľa, že slovné spojenie „Patentované prírodou“ v starších ochranných známkach je dominantné a prvok „RAJEC“ ho len dopĺňa. Ako bolo uvedené dominantné postavenie v starších ochranných známkach má práve slovný prvok „RAJEC“, ktorý je ich ústredným motívom, pričom slovné spojenie „Patentované prírodou“ je v nich stvorené spôsobom, ktorý bude na vnemy spotrebiteľov vplývať len nepatrne. Možno pritom poznamenať, že spotrebiteľia pri kúpe tovarov, ktoré tvoria rozsah ochrany starších ochranných známk aj zverejneného označenia, budú označeniam, ktorými sú predmetné tovary označené venovať minimálnu pozornosť, rozhodne ich nebudú detailne analyzovať a rozoberať. Pri výbere sa preto budú orientovať prostredníctvom nosných a dominantných prvkov, ktorými sú „MAGNESIA“ a „RAJEC“.

Posúdenie podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami teda nevedie ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (grafická úprava označení, odlišné slovné prvky) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní odlišného celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami, čím je vylúčená aj pravdepodobnosť asociácie.

Zistená zhoda porovnávaných tovarov nie je v danom prípade spôsobilá kompenzovať zistené rozdiely v označeniach.

Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že podmienky obsiahnuté v uplatnenom ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov neboli naplnené.

Námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky „RAJEC Patentované prírodou“ sú vysoko podobné so zverejneným označením a majú dobré meno, ktoré získali dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré môže byť zverejneným označením ohrozené. Podľa názoru namietateľa je slovný prvok „RAJEC“ starších ochranných známk doplnený sloganom „Patentované prírodou“, ktorý je dlhodobo a masovo používaný v Slovenskej republike a získal takú rozlišovaciu spôsobilosť, že na jeho základe je spotrebiteľ schopný identifikovať pôvod takto označeného výrobku aj bez toho, aby bol použitý prvok „RAJEC“. Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie by nepochybne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a ich dobrého mena a bolo by im zároveň na ujmu. Podľa namietateľa by zápisom zverejneného označenia do registra bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk rozdrobená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie a zníženiu ich obchodnej hodnoty.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk EÚ, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona. V rámci predmetného posúdenia boli zistené výrazné vizuálne i fonetické odlišnosti, ako aj odlišnosti v dominantnom prvku starších ochranných známk a prvého slovného prvku zverejneného označenia, ktoré neviedli a ani nemôžu viesť k záveru o ich podobnosti, a tým ani pravdepodobnosti zámery či asociácie. Medzi slovnými prvkami „prírodou“ a „Nature“ zverejneného označenia a namietaných starších ochranných známk síce bolo pre časť spotrebiteľskej verejnosti zistené významové prepojenie zo sémantického hľadiska, avšak nebolo postačujúce na konštatovanie podobnosti porovnávaných označení. Posudzované označenia sú prihlásené a zapísané pre rôzne nealkoholické nápoje, pri ktorých je tendenciou výrobcov poukazovať práve na prírodný charakter svojich produktov v snahe získať čo najväčší podiel na trhu, pričom spôsoby, ktorými výrobcovia takto označujú produkty, sú rôzne, ako je to aj v tomto prípade. Je nutné zdôrazniť, že vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom ide v prípade predmetných slovných prvkov „prírodou“ a „Nature“ o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sú navyše v starších ochranných známkach vizuálne potlačené do úzadia a vo zverejnenom označení je tento prvok v anglickom jazyku, preto prítomnosť uvedených prvkov v porovnávaných označeniach nemôže viesť ani k vzniku vzájomnej súvislosti medzi označeniami, a to bez ohľadu na skutočnosť, či by starším ochranným známkam bol priznaný status dobrého mena.

Celkové zhodnotenie

V konaní bolo zistené, že staršie ochranné známky nie sú podobné so zverejneným označením, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pričom je vylúčený aj vznik vzájomnej súvislosti medzi porovnávanými označeniami. Možno konštatovať, že ani v prípade preukázania dobrého mena starších ochranných známk by táto okolnosť žiadnym spôsobom neovplyvnila uvedené zistenia. Na základe týchto skutočností, ďalšie podmienky uplatneného námietkového dôvodu neboli posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie sú naplnené, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica 1

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava 1