



Banská Bystrica 10. 1. 2019
POZ 1496-2017/N-2-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Spojené štáty, zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ŠTÚRBAKS“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 13.6.2017 prihlasovateľom Stinson s. r. o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1496-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ŠTÚRBAKS“, číslo spisu POZ 1496-2017, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu kombinovaného označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1496-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.2.2018 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré smerovali proti všetkým prihláseným tovarom a službám.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom národne zapísaných ochranných znáмок:



OZ 221635 „STARBUCKS“, OZ 221634 , OZ 221633 „STARBUCKS COFFEE“, OZ 194672



„STARBUCKS, OZ 194671

, a ochrannej známky EUTM č. 7315351



Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že vo zverejnenom označení „ŠTÚRBAKS“ možno vyčleniť slovný prvok „ŠTÚR-“, ktorý evokuje národného buditeľa Ľ. Štúra a prvok „-BAKS“, ktorý vyvoláva dojem koncovky „BUCKS“ zo slova „STARBUCKS“. Grafický prvok zverejneného označenia odkazuje rovnako ako slovný prvok na osobu Ľ. Štúra. Podľa názoru namietateľa ide jednoznačne o slovnú hru s úmyslom napodobniť slovo „STARBUCKS“.

Z vizuálneho hľadiska považuje namietateľ koncovku „-BAKS“ zverejneného označenia za podobnú so staršími ochrannými známkami. Ide o takmer zhodný počet písmen označení, a to slovného prvku „ŠTÚRBAKS“ (8 písmen) a „STARBUCKS“ (9 písmen), a preto z vizuálneho hľadiska možno v istom stupni považovať porovnávané označenia za podobné.

Porovnanie zvukovej interpretácie slovných prvkov „ŠTÚRBAKS“ a „STARBUCKS“ uzavrel namietateľ konštatovaním vyššieho stupňa podobnosti.

Dotknuté tovary a služby označil namietateľ za zhodné a podobné. Podľa názoru namietateľa tak existuje pravdepodobnosť zámery, keďže verejnosť môže byť uvedená do omylu o pôvode tovarov, čím môžu byť poškodené práva majiteľa starších ochranných známk.

V závere námietok namietateľ poukázal na vyjadrenie Jozefa Š. zo Štúrbaksu café & bistro, ktorý sa vyjadril o pôvode názvu ich kaviarne, a to v tom zmysle, že vzhľadom na to, že na Slovensku nebola ani jedna kaviareň zo siete Starbucks, tak si jej názov v rámci recesie poslovenčili. Namietateľ upozornil, že prihlasovateľ nezobral do úvahy existenciu starších ochranných známk namietateľa.

Namietateľ na podporu svojich tvrdení doložil doklady z internetových stránok a navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 1.3.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 30.4.2018 konštatoval, že mu nebola doručená plná moc alebo kópia plnej moci, ktorú namietateľ udelil prihlasovateľovi na zastupovanie v predmetnej veci, a preto mu nie je zrejmé, či zástupca namietateľa bol splnomocnený na podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známk. Ďalej prihlasovateľ upozornil na § 30 zákona o ochranných známk, v zmysle ktorého možno podať námietky v lehote do troch mesiacov od zverejnenia vo vestníku (označenie bolo zverejnené 3.11.2017). Avšak na pečiatke prijatých námietok úradom je pečiatka s dátumom 5.2.2018, a preto na prihlasovateľ domnieva, že nebola dodržaná lehota na podanie námietok, ktorá podľa jeho názoru vypršala 3.2.2018.

Rovnako lehotu na doloženie plnej moci vystavenej namietateľom jeho zástupcovi (úradu bola doručená 28.2.2018) považuje prihlasovateľ za nedodržanú, keďže plná moc bola doručená po uplynutí trojmesačnej zákonnej lehoty na podanie námietok, a preto osobou oprávnenou podať námietku bola len spoločnosť Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Spojené štáty.

Uvedené tvrdenia prihlasovateľ zhrnul do konštatovania, že námietka nebola podaná riadne, nebola podaná oprávnenou osobou a v zákonom stanovenej lehote, a preto mal úrad podanú námietku zamietnuť.

Pri vizuálnom hľadisku prihlasovateľ upozornil, že kým jeho označenie „ŠTÚRBAKS“ je výlučne ladené v čiernej a bielej farbe, na starších ochranných známkach dominuje farba zelená. Rovnako grafický prvok je v porovnávaných označeniach rozdielny, pretože obrázok vo zverejnenom označení evokujúci tvár Ľ. Štúra, nemôže byť nijakým spôsobom zameniteľný s obrázkom zo starších ochranných známk.

Prihlasovateľ zdôraznil, že vo zverejnenom označení je kladený dôraz na slovný prvok „ŠTÚR“, keďže mal zriadenú prevádzku na Štúrovej ulici a z toho bol vytvorený slovný prvok ŠTÚRBAKS, pričom časť BAKS ako slangové slovo evokuje „peniaze“. Naproti tomu namietateľovo označenie „STARBUCKS“ je odvodené od mena dôstojníka Peqoud Frank Starbucks z diela Biela veľryba. Na základe uvedených skutočností považuje prihlasovateľ porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za podobné v nízkom stupni.

Fonetické a sémantické porovnanie označení prihlasovateľ uzavrel konštatovaním nízkeho stupňa podobnosti.

Prihlasovateľ na záver uviedol, že spoločnosť Starbucks je nadnárodná korporácia vlastniaca okolo 17 000 obchodov vo viac ako 55 krajinách sveta, pričom sa zameriava najmä na kávové produkty. Naopak Štúrbaks sa zameriava na cukrárenskú výrobu a limonády a tieto produkty sú vyrábané priamo v prevádzke. Vzhľadom na veľké rozdiely, ako aj postavenie týchto spoločností, prihlasovateľ vylúčil akúkoľvek možnosť pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti. Na základe uvedeného zhodnotil prihlasovateľ podané námietky ako nedôvodné.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia požiadal úrad o zamietnutie podaných námietok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 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 kombinovanej čiernobielej ochrannej



známky , číslo spisu POZ 1496-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.6.2017 prihlasovateľom Stinson s. r. o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2017 pre tovary a služby v triedach 30, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Spojené štáty, je majiteľom národne zapísaných ochranných známok:

slovnej čiernobielej ochrannej známky č. 221635 „STARBUCKS“, s právom prednosti od 13.9.2007 a zapísaná pre služby v triede 43 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),



kombinovanej čiernobielej ochrannej známky č. 221634 , s právom prednosti od 13.9.2007 a zapísaná pre služby v triede 43 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

slovnej v priloženej úprave čiernobielej ochrannej známky č. 221633 „STARBUCKS COFFEE“, s právom prednosti od 13.9.2007 a zapísaná pre služby v triede 43 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),

slovnej čiernobielej ochrannej známky č. 194672 „STARBUCKS“, s právom prednosti od 7.1.1999 a zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35, 39 a 42 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),



kombinovanej čiernobielej ochrannej známky č. 194671 , s právom prednosti od 7.1.1999 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35, 39 a 42 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),



a kombinovanej čiernobielej ochrannej známky EUTM č. 7315351, s právom prednosti od 14.10.2008 a zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“).

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.



S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia, rozsah prihlasovaných tovarov a služieb (trieda 30, 41 a 43) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb (trieda 30, 32, 35, 39, 42 a 43) a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí pokračovať porovnávaním tovarov a služieb a skúmaním pravdepodobnosti zámery označenia prednostne v súvislosti s druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti tovarom a službám zverejneného označenia:

v triede 30 – „cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; kávové príchute; sucháre; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; káva; nepražená káva; zákusky, koláče; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; mliečne kávové nápoje; pralinky; kávové nápoje; kávové náhradky; ľadový čaj; čajové nápoje; penové zákusky (cukrovinky)“,

v triede 41 – „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov“, a

v triede 43 – „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „služby reštaurácií, barov, jedální a závodných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie“.

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 – „mletá a zrnková káva, kakao, čaj, bylinkové čaje, ktoré nie sú určené na liečebné účely, káva, nápoje z kávy, čaju a kakaa, rozpustná káva, nápoje na báze kávy a espresso, prášková čokoláda a vanilka, pekárske výrobky vrátane doliek, pampúchov, placiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla a studena, ovocné, celozrnné pečivo a obilniny na konzumáciu, instantná a rozpustná káva, mrazené krémy a mrazené sladkosti, čokoláda, bonbóny a sladkosti patriace do triedy 30“,

v triede 32 – „nealkoholické expresné nápoje“,

v triede 35 – „propagácia a reklama na účely výroby a distribúcie hračiek, hodínok, odevov, kníh a zvukových nahrávok“,

v triede 39 – „balenie hotových pokrmov“ a

v triede 42 – „reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaisťovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov, zahrnujúce mletú a zrnkovú kávu, čaj, kakao, rozpustnú kávu, nealkoholické

expresné nápoje a nápoje vyrobené na báze kávy, espressa a mlieka, práškové prísady, sirupy s príchutou, pekárske výrobky vrátane doliiek, pampúchov, placiek, sušienok, koláčikov, tort a chlebov, ako aj polotovary na ich prípravu, balené jedlo (sendviče) a hotové jedlá, čokoládové cukrárske prídavky, zmrzlina, mliečne koktaily, mrazené sladkosti, čokoládové a cukrárske výrobky a prídavky na konzumáciu za tepla aj studena, ovocie a celozrnné pečivo, sušené ovocie, ovocné džemy, želé a rôsoly, nátierky, tvarohy a konzervačné prísady, džúsy a nealkoholické nápoje“.

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

Rovnako je dôležité v predmetnom prípade pred porovnaním tovarov a služieb upozorniť na fakt, že zatriedenia tovarov alebo služieb podľa Niceskej dohody slúži výhradne na administratívne účely, a preto tovary alebo služby nemôžu byť označené ako podobné, prípadne nepodobné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede a naopak, t. j. nemožno vylúčiť podobnosť tovarov alebo služieb len z toho dôvodu, že sú zatriedené do odlišných tried, napr. pri štvrtej staršej ochrannej známke ide o označenie, ktorého prihláška bola podaná 7.1.1999, teda v čase, keď platilo 7. vydanie medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré obsahovalo len 42 tried tovarov a služieb, pričom v triede 42 boli v tom období zatriedené aj služby patriace v súčasnosti do triedy 43 (v roku 2000 bol medzinárodný triedník tovarov a služieb doplnený o samostatné triedy zahrnujúce služby v triedach 43, 44 a 45).

V triede 30 zoznam tovarov prihlásených pre zverejnené označenie „*kávové príchute, káva, nepražená káva, mliečne kávové nápoje, kávové nápoje, kávové náhradky, ľadový čaj, čajové nápoje*“ a tiež zoznam zapísaných tovarov v triede 30 pre štvrtú staršiu ochrannú známku „*mletá a zrnková káva, káva, nápoje z kávy, rozpustná káva, nápoje na báze kávy a espressa, instantná a rozpustná káva, čaj, bylinkové čaje, ktoré nie sú určené na liečebné účely*“ možno aj bez podrobného porovnania vyhodnotiť ako tovary zhodné.

Ďalšie tovary zverejneného označenia v triede 30 „*cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, sucháre, sušienky, keksy, cukríky, obličky, zákusky, koláče, cukrárske výrobky, smotanové zmrzliny, pralinky, penové zákusky (cukrovinky)*“ a zapísané tovary pre štvrtú staršiu ochrannú známku „*pekárske výrobky vrátane doliiek, pampúchov, placiek, sušienok, koláčikov, tort, čokoládové a cukrárske výrobky, mrazené krémy a mrazené sladkosti, čokoláda, bombóny a sladkosti*“ v rovnakej triede sú druhmi tovarov, ktorých kategórie sa vzájomne prelínajú, všetky možno považovať za cukrárske výrobky, a teda ide o tovary zhodné, resp. podobné. Prihlásené aj zapísané tovary sú rôznymi pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, pochádzajú od rovnakých výrobcov a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov sú dostupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnakých predajných miestach.

V triede 43 je zverejnené označenie prihlasované pre služby „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering), kaviarne, reštauračné (stravovacie) služby, samoobslužné reštaurácie, rýchle občerstvenie (snackbary), bary (služby)*“, ktoré sú podobné so službami zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 42, ako sú „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaisťovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov*“. Na základe posúdenia kolíznych služieb je zrejmé, že sú rovnakého charakteru a povahy, sú určené rovnakej cieľovej skupine relevantných spotrebiteľov. Podobne prihlasované služby pre zverejnené označenie v triede 43 „*požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla, požičiavanie prístrojov na prípravu jedál*“ možno považovať za podobné so službami zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku „*reštauračné, kaviarenské a cukrárske služby súvisiace so zaisťovaním, prípravou a distribúciou jedál a nápojov*“, keďže ide o služby súvisiace, vzájomne sa dopĺňajúce, pochádzajúce od rovnakého poskytovateľa a určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. V rámci „*zaisťovacích služieb*“ môže ich poskytovateľ ponúkať spotrebiteľovi rôzne portfólio doplnkových služieb, ktorých cieľom má byť komplexná nielen príprava a distribúcia jedla a nápojov, ale aj zabezpečenie prenájmu stoličiek, obrusov či jedálenského servisu.

Rovnaký záver z rovnakých dôvodov možno uviesť aj pre prihlásené služby v triede 43 aj v porovnaní so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku „*služby reštaurácií, barov, jedální a závodných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie*“ v triede 43.

Ako nepodobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky možno považovať prihlasované služby zverejneného označenia v triede 41 „*organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierok, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov*“. Nepodobnosť prihlasovaných služieb so zapísanými tovarmi a službami v triedach 42 a 43 možno konštatovať z dôvodu, že sú svojou povahou (vzdelávacie aktivity, organizovanie rôznych akcií), ako aj okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišné od zapísaných služieb starších ochranných známk (reštauračné, kaviarenské služby) a nie sú podobné ani priamo súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky (káva, čaj, cukrovinky). Preto stret uvedených služieb namietateľa s uvedenými službami a tovarmi prihlasovateľa na trhu možno vylúčiť.

Z komplexného porovnania tovarov a služieb vyplýva, že v prípade tovarov prihlásených v triede 30 a služieb v triede 43 možno konštatovať ich zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi a službami štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 30 a 42 a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 43. Prihlásené služby v triede 41 zverejneného označenia nie sú zhodné ani podobné tovarom a službám zapísaným pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1496-2017)



Druhá staršia ochranná známka (OZ 221634)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ 194672)

STARBUCKS

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

Zároveň je potrebné pripomenúť ustálenú zásadu, že ak je označenie zložené z oboch, teda zo slovných aj obrazových prvkov, slovný prvok označenia má zvyčajne výraznejší vplyv na vnímanie spotrebiteľov, ako

jeho obrazová zložka. Je tomu tak preto, že spotrebiteľ nemá sklon analyzovať označenia a opisovať ich obrazové prvky, keďže je najjednoduchšie odkazovať na označenie a zmieňovať sa o ňom prostredníctvom jeho slovných prvkov.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie čiernobielych kombinovaných označení navzájom v prípade druhej staršej ochrannej známky a kombinovaného označenia so slovným v prípade štvrtej staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie je tvorené obrazovým prvkom, ktorý možno opísať ako tvár s fúzami, bradou a okuliarmi, alebo môže byť prvok vnímaný aj ako šálka s kávou, a to kvôli ušku a naznačenej stúpajúcej aróme zo šálky. Pod týmto obrazovým prvkom je medzi dvomi čiernymi linkami umiestnený slovný prvok ŠTÚRBAKS vyhotovený veľkými tlačenými písmenami. Oba prvky, slovný aj obrazový, sú po okrajoch olemované vybodkovanou líniou.

Pri hodnotení vizuálnej podobnosti je nutné prihliadnúť na všetky prvky, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, pretože vizuálny vnem každého označenia je ovplyvnený pôsobením všetkých prvkov súčasne.

Pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia ako celku je zrejmé, že pozornosť spotrebiteľov upúta obrazový prvok v podobe hlavy muža s bradou a slovný prvok „ŠTÚRBAKS“. To je dané veľkosťou obrazového prvku a centrálnym umiestnením slovného prvku „ŠTÚRBAKS“ pod obrazovým prvkom.

Druhá staršia ochranná známka predstavuje tiež kombináciu slovných a obrazových prvkov, a to prvkov „STARBUCKS“ a „COFFEE“ a vyobrazenia hlavy sirény, bájnejskej morskej panny. Oba tieto prvky sú umiestnené na okrúhlym podklade, pričom obrazový prvok je v jeho strede a v obrube kruhu sú prvky slovné. Spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní označenia bude súbežne okrem obrazového prvku vnímať aj prvky slovné vzhľadom na ich veľkosť i umiestnenie. Slovný prvok „STARBUCKS“ je 9 písmenkový a slovný prvok „ŠTÚRBAKS“ zverejneného označenia pozostáva z 8 písmen, ide teda o takmer dĺžkovo rovnaké slovné prvky, ktorých prvé dve písmená, dve písmená v strede a tiež posledné dve písmená sú takmer zhodné (rozdiel spočíva v prvom písmene „Š“ vs „S“). Druhý slovný prvok „COFFEE“ umiestnený v druhej staršej ochrannej známke predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Ako už bolo uvedené, spotrebiteľ označenia väčšinou neanalyzuje podľa obrazových prvkov, ale pokiaľ je v označení prvok slovný, tak sa prvotne orientuje podľa neho. V predmetnom prípade porovnávané označenia obsahujú, ako už bolo uvedené, veľmi podobné slovné prvky, čo sa ich dĺžky týka a tiež aj usporiadania veľmi podobných písmen do celku, rovnako ich možno považovať za dominantné a neprehliadnuteľné v označeniach a vzhľadom na to, že spotrebiteľ má len málokedy možnosť priamo porovnávať označenia umiestnené vedľa seba, musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti možno zverejnené označenie a druhú staršiu ochrannú známku považovať z vizuálneho hľadiska za čiastočne podobné.

Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „STARBUCKS“ napísaným štandardným typom písma. Vzhľadom na slovný prvok „ŠTÚRBAKS“ vo zverejnenom označení, ktorý je vysoko podobný s jediným slovným prvkom tvoriacim štvrtú staršiu ochrannú známku, keďže slovné prvky sú takmer zhodné čo sa počtu písmen týka a zároveň aj podobné jednotlivými písmenami a ich usporiadaním do slova, je čiastočná vizuálna podobnosť označení zrejmalá.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že v označeniach namietateľa dominuje zelená farba, kým on používa čiernobiele označenie, je nutné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akjej sú prihlásené, resp. zapísané. Všetky staršie ochranné známky, na ktorých namietateľ založil podané námietky sú čiernobiele, preto tvrdenie prihlasovateľa nie je možné považovať za relevantný argument v rámci vizuálneho posúdenia označení.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že v prípade kombinovaných označení sa verejnosť o nich zmieňuje skoro výlučne len pomocou reprodukcie ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude zvukovo realizované ako „štúrbaks“. Druhá staršia ochranná známka bude reprodukováaná pri zvážení anglickej výslovnosti ako „sta:baks“ a štvrtá staršia ochranná známka pri reprodukcii oboch prvkov ako „sta:baks kofi“; prípadne keďže spotrebiteľ uprednostňuje reprodukciu len určujúceho dominantného slovného prvku, bude reprodukovávať iba slovný prvok „sta:baks“. Zvuková realizácia zverejneného označenia aj starších ochranných známok sa bude zhodovať vo vyslovení koncovej časti „-baks“, pričom nemožno ani ich začiatky považovať za úplne zvukovo nepodobné „štúr-/star“, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné.

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 a služieb.

Slovný prvok zverejneného označenia „ŠTÚRBAKS“ predstavuje slovo bez konkrétneho významu, avšak priemerne pozornému a informovanému spotrebiteľovi neunikne možná asociácia začiatku slova „ŠTÚR-“ s menom slovenského spisovateľa, jazykovedca, národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Vyobrazenie tváre s fúzami a bradou môže pre spotrebiteľa rozoznávajúceho slovnú časť „ŠTÚR-“ prepojenie s osobnosťou Ľ. Štúra ešte umocniť.

Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „STARBUCKS“, ktoré možno tiež vyhodnotiť ako slovo bez konkrétneho významu. Literárne zdatní spotrebiteľia si môžu predmetné slovo spojiť s menom prvého dôstojníka z románu Biela veľryba od H. Melvilla, čo je však málo pravdepodobné a úrad zastáva skôr verziu, že slovo bude pre väčšinu spotrebiteľov bez konkrétneho významu. Rovnako môže byť spotrebiteľom postrehuteľný začiatok starších ochranných známok vo význame *hviezda*. Slovný prvok „COFFEE“ z druhej staršej ochrannej známky možno preložiť ako *káva*, pričom ide o slovo bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže pre spotrebiteľa nesie v sebe informáciu opisnú vo vzťahu k zapísaným službám v triede 43 a k časti tovarov týkajúcich sa kávy a kávových nápojov v triede 30. Vyobrazenie sirény v druhej staršej ochrannej známke je inšpirované morom – dvojchvostej sirény z gréckej mytológie.

Vzhľadom na uvedené je potrebné uviesť, že porovnávané označenia prednostne nie je možné sémanticky porovnať vzhľadom na ich fantazijný charakter a v ojedinelých prípadoch vnímania uvedených významov ich jednotlivých prvkov možno konštatovať ich nepodobnosť zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ vo vyjadrení upriamil pozornosť na koncovú časť označenia „-baks“ ako poukazujúcu na slangový výraz evokujúci peniaze (v angl. jazyku – *basksheesh*, v nemeck. jazyku *bakschisch* – *bakšiš*, *úplatok*, *tringelt*). Pri zvážení aj tejto spotrebiteľom nepravdepodobnej alternatíve hľadania významu prihláseného označenia, je potom nutné uviesť, že aj časť „-bucks“ starších ochranných známok v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená peniaze, prípadne slovo *buckshee* znamená príplatok, bezplatný, bez platenia. V porovnávaných označeniach sa potom ich koncová časť zhodne sémanticky viaže na peniaze.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti 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 priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvoria, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v porovnávaných starších ochranných známkach namietateľa „káva, čaj, cukrovinky a trvanlivé pečivo“ či služby súvisiace s ich poskytovaním a prípravou, priemerní spotrebiteľia, teda dospelé osoby, ale aj deti zo všetkých sociálnych vrstiev populácie, prípadne osoby zaoberajúce sa výrobou, distribúciou či predajom kávových a cukrárskych výrobkov. Pozornosť priemerného spotrebiteľa bude teda nižšia až priemerná, pretože káva či cukrovinky sú spotrebiteľom bežne dostupné a stretávajú sa s nimi takmer denne či už aktívne, alebo pasívne, napr. pri ich samotnej konzumácii, v súvislosti s televíznymi reklamami a pod.

Porovnávané označenia sú čiastočne podobné z hľadiska vizuálneho, z fonetického hľadiska bola konštatovaná ich podobnosť, pričom sémantické hľadisko nebude mať vplyv na ich porovnanie, resp. z hľadiska sémantického sú označenia nepodobné. Podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska bola

konštatovaná na základe použitia slovného prvku „ŠTÚRBAKS/STARBUCKS“, ktorý je vytvorený takmer zo zhodných písmen v zhodnom usporiadaní, pričom ich počet sa líši len jedným písmenom. Zverejnené označenie aj druhá staršia ochranná známka sú doplnené obrazovými prvkami, ktoré predstavujú rovnocennú súčasť čo sa dominantnosti či ich veľkosti týka v porovnaní s ich slovnými prvkami. Kým vo zverejnenom označení ide o hlavu muža s bradou, prípadne šálku s uškom, tak v druhej staršej ochrannej známke ide o vyobrazenie hlavy mytologickej postavy – sirény, avšak je potrebné uviesť, že obrazové prvky, ako už bolo uvedené, majú na spotrebiteľa menší vplyv a v prípade porovnávaných tovarov a služieb, týkajúcich sa najmä kaviarenských a reštauračných služieb, je fonetické hľadisko významné. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať obe označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, pričom pri objednávkach nápojov v kaviarni alebo reštaurácii z nápojového lístka, prípadne pri kúpe nápoja – „kávy do ruky“ je nebezpečenstvo zámeny ešte vyššie, keďže spotrebiteľ, ako aj obsluhujúci personál býva konfrontovaný iba so znením označení nápojov, teda pomocou slovného prvku, ktorý je v posudzovanom prípade veľmi podobný „ŠTÚRBAKS/STARBUCKS“. Druhá staršia ochranná známka obsahuje navyše len slovný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným službám „COFFEE“.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že napriek zisteným rozdielom medzi zverejneným označením a porovnávanými staršími ochrannými známkami, nie je možné potlačiť podobný vnem z vizuálneho a fonetického hľadiska z týchto označení. Celkový podobný dojem, v ktorom rovnocenne dominujú podobne usporiadané obrazové aj slovné prvky (zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka) a tiež vysoká podobnosť slovných prvkov (zverejnené označenie a štvrtá staršia ochranná známka), vedú v prípade tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné k záveru, že pravdepodobnosť ich zámeny na trhu pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je reálna.

Prihlasovateľom vytvorené označenie môžeme nazvať slovnou hračkou vytvorenou z mena slovenského buditeľa Štúra a časťou „BAKS“, avšak pri jej tvorbe bol výrazne inšpirovaný už existujúcim dlhodobo etablovaným označením namietateľa, čo nepoprel ani sám prihlasovateľ v rozhovore pre www.zurnal.pravda.sk z 30.10.2015 a uviedol, že „*keďže na Slovensku nebola ani jedna kaviareň zo siete Starbucks, tak prečo si to v rámci recesie trošku neposlovenčiť... ďalším dôvodom bolo, že sa prevádzka nachádza práve na Štúrovej ulici.*“ Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý pri podaní prihlášky ochrannej známky má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

K argumentu prihlasovateľa o tom, že namietateľ má registrované ochranné známky hlavne pre triedy 30 a 43 a prihlasovateľ žiada o zápis označenia pre triedy 30, 41 a 43, pričom mu nie je známe, že by namietateľ staršie ochranné známky používal aj pre služby v triede 41, je nutné uviesť, že uvedené argumenty prihlasovateľa nemôžu ovplyvniť závery, ku ktorým úrad dospel po preskúmaní podobnosti relevantných tovarov a služieb, keďže predmetom úradnej analýzy v zmysle uplatneného námietkového dôvodu musia byť tovary/služby obsiahnuté v zozname tovarov a služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, s tovarmi/službami, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované, a taktiež je potrebné uviesť, že k podobnosti tovarov alebo služieb nedochádza len v prípade zhodnosti výrazov použitých pri vypracovaní zoznamu tovarov a služieb. Pri hodnotení zhodnosti či podobnosti tovarov a/alebo služieb úrad postupuje v zmysle kritérií, ako sú povaha, účel použitia, komplementárnosť, konkurenčnosť, distribučné kanály, spotrebiteľská verejnosť, obvyklý pôvod tovarov/služieb atď. (C-39/97 Canon), a tieto kritériá môžu napĺňať aj výrazy nezhodné, príp. aj výrazy pomenúvajúce tovary a služby zatriedené v rámci viacerých tried.

Ďalej potrebné uviesť, že predmetom posúdenia námietok v zmysle uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia, že § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie je používanie staršej ochrannej známky, ale pravdepodobnosť zámeny prihlasovaného zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou pre prihlasované a zapísané tovary a služby, pričom namietateľ si uplatnil práva jednak z národných ochranných známk, ako aj z ochrannej známky EÚ, ktorá má po zápise do registra ochranných známk EÚ na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako ochranná známka zapísaná v národnom registri.

K tvrdeniu prihlasovateľa odôvodňujúcemu vylúčenie pravdepodobnosti zámeny označení založenom na konštatovaní, že nadnárodná spoločnosť namietateľa sa zameriava hlavne na kávové produkty, zatiaľ čo prihlasovateľ orientuje svoju činnosť na cukrárenskú výrobu a limonády, úrad uvádza, že zo zoznamu zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky ani zo zoznamu prihlásených tovarov a služieb, ktoré boli porovnávané, takéto špecifikácie nevyplývajú. Porovnávané označenia, ako už bolo vysvetlené

skôr, sú zapísané, resp. prihlasované pre tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, a teda k vzájomnému stretu tovarov a služieb poskytovaných rôznymi subjektmi by dochádzalo.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam tiež uviedol, že podané námietky neboli podané v zákonnej lehote v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach, pretože namietateľovi zákonná lehota na podanie uplynula 3.2.2017 a námietky boli podané 5.2.2018. Prihlasovateľ tiež upozornil, že plná moc udelená namietateľom svojmu zástupcovi bola úradu doručená po uplynutí lehoty na podanie námietok, a preto námietky neboli podané oprávnenou osobou.

K uvedenému úrad uvádza, že námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli úradu doručené 5.2.2018 (pondelok), pričom lehota na podanie námietok od zverejnenia označenia vo vestníku (3.11.2017) pripadla na 3.2.2018 (sobota). Na počítanie tejto lehoty platí ustanovenie § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého, ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň, v tomto prípade 5.2.2018. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Zároveň je nutné upozorniť na fakt, že námietky boli úradu doručené 5.2.2018, avšak na obálke je pečiatka pošty s dátumom 1.2.2018, tzn. že podanie bolo odovzdané na poštovú prepravu ešte pred uplynutím trojmesačnej lehoty na podanie námietok (3.2.2018).

Pokiaľ ide o argumentáciu prihlasovateľa týkajúcu sa času doručenia plnej moci na úrad (po uplynutí lehoty na podanie námietok), je potrebné uviesť, že koncentračná zásada v konaní o námietkach sa týka výlučne rozsahu námietkových dôvodov a dôkazov, ktoré je namietateľ povinný v zmysle § 52 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložiť na podporu svojich tvrdení o existencii námietkového dôvodu. Naopak v súvislosti so splnením požiadavky vyplývajúcej z § 17 ods. 3 správneho poriadku je potrebné konštatovať, že nedostatok plnomocenstva je nedostatkom odstrániteľným, ak zástupca plnú moc predloží dodatočne (či už sám alebo na výzvu v lehote určenej správnym orgánom). Dodatočné predloženie plnej moci (po uplynutí lehoty na podanie námietok, bez výzvy úradu) nie je dôvodom pre zastavenie konania o námietkach z dôvodu, že neboli podané oprávnenou osobou, resp. v zákonom stanovenej lehote.

Zároveň je potrebné uviesť, že ostatné namietateľom uvedené staršie ochranné známky (prvá, tretia, piata a šiesta staršia ochranná známka) majú podobný charakter a rovnaký alebo užší rozsah ochrany ako v predmetnom konaní porovnávaná druhá a štvrtá staršia ochranná známka, a preto neboli predmetom posudzovania, pretože výsledok takéhoto posúdenia by nemal žiadny vplyv na konečný výsledok.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že boli podané v súlade s § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v danom prípade sú vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 30 a službám v triede 43 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona, 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:

TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava

Stinson s. r. o.
Hlboká cesta 42
010 01 Žilina 1