



Banská Bystrica 16. 4. 2020
POZ 665-2019/N-25-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BUDIŠ, a. s., Budiš, Dubové 038 23 (do 31. 8. 2019 pod obchodným menom Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 Dubové), zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k. s., Budova ORBIS, Rajská ul. č. 7, 811 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **DIEGO** do registra ochranných znáмок, prihláseného 28.3.2019 prihlasovateľom Pincési Endre Attila, Dolgos utca 2.8/b III/7, 1126 Budapešť, Maďarsko, zastúpeným v konaní spoločnosťou PETERKA & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 665-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6. 5. 2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky **DIEGO, číslo spisu POZ 665-2019, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **DIEGO** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 665-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 20. 6. 2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod. 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré smerovali proti všetkým prihláseným tovarom v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 247700 „Diego“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20. 12. 2017.

Porovnanie napadnutých tovarov v triede 30 a 32 so zapísanými tovarmi v triede 32 pre staršiu ochrannú známku namietateľ po podrobnom posúdení uzavrel konštatovaním záveru o ich zhodnosti a podobnosti. Uviedol, že tieto tovary sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti, zdieľajú rovnaké distribučné kanály a tiež spôsob ich použitia je rovnaký, pričom tovary môžu mať rovnaký aj obchodný pôvod. Na podporu svojich tvrdení namietateľ poukázal na spoločnosti, ktoré v rámci svojho portfólia výrobkov ponúkajú napr. limonády, ale aj kávové nápoje a energetické nápoje (výťažky napr. zo stránky www.tchibo.sk, <http://firma.kofola.sk>, www.protein.sk, www.mccarter.sk).

Vzhľadom na to, že kolízne označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „Diego/DIEGO“, namietateľ zdôraznil, že označenia sú z vizuálneho hľadiska vysoko podobné a z fonetického a sémantického hľadiska sú zhodné.

V závere namietateľ upozornil, že kolízne označenia sú vysoko podobné a rovnako tak porovnávané tovary boli vyhodnotené ako zhodné a podobné. Zároveň podotkol, že ide o tovary každodennej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je spravidla pri takýchto tovaroch nižší ako

priemerný. V súvislosti s týmito skutočnosťami hrozí vysoká pravdepodobnosť zámenny označení na strane spotrebiteľskej verejnosti, a preto namietateľ navrhol zamietnuť prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 8. 7. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 16. 7. 2019. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prihlasovateľ zverejneného označenia k podaným námietkam v stanovenej lehote do 15. 9. 2019 nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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 **DIEGO**, číslo spisu POZ 665-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28. 3. 2019 prihlasovateľom Pincési Endre Attila, Dolgos utca 2.8/b III/7, 1126 Budapešť, Maďarsko a zverejnená vo Vestníku úradu 6. 5. 2019 pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BUDIŠ, a. s., Budiš, Dubové 038 23, Slovenská republika (do 31. 8. 2019 pod obchodným menom Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 Dubové), je majiteľom slovnej ochrannej známky „Diego“, č. 247700, s právom prednosti od 20.12.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 30 – „káva; čaj; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; kávové náhradky; ľadový čaj; čajové nápoje“;

v triede 32 – „vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sóda; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; energetické nápoje“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 32 – „*pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje), stolové vody; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sýtené vody; ovocné nektáre; izotonické nápoje*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*káva; čaj; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; kávové náhradky; ľadový čaj; čajové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za tovary podobné s tovarmi z triedy 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*minerálne vody (nápoje), stolové vody, limonády; nealkoholické ovocné nápoje, ovocné džúsy, sýtené vody*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že tovary staršej ochrannej známky, rovnako ako tovary zverejneného označenia, predstavujú nápoje bez obsahu alkoholu. Porovnávané tovary majú rovnakú povahu a účel, ktorým môže byť uhasenie smädu. Hoci je pravdou aj to, že nápoje na báze kávy či čaju sa konzumujú väčšinou za účelom dosiahnutia „povzbudenia“ či pôžitku z chuti a vône týchto nápojov, a nie prvoplánovo na uhasenie smädu, ako je to možné predpokladať pri uvedených tovaroch staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary však môžu mať rovnakých relevantných spotrebiteľov a distribučné kanály. Taktiež tieto tovary môžu mať rovnaký obchodný pôvod, keďže v súčasnosti výrobcovia dodávajú na trh výrobky predstavujúce kombináciu ovocného nealkoholického nápoja a kábovej či výrazne čajovej chuti. Tieto tovary sú do istej miery zastupiteľné, pretože spotrebiteľia pomerne často nahrádzajú konzumáciu nápojov vyrobených z kávy alebo čaju rôznymi nealkoholickými nápojmi a naopak.

Prihlásené tovary v triede 32 zverejneného označenia „*vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sóda*“ možno považovať za tovary zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 32 „*minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody*“ v triede 32.

Ďalšie prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 32 „*nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchutou; nealkoholické nápoje s čajovou príchutou*“ predstavujú tovary podobné vo vysokej miere so zapísanými tovarmi v triede 32 pre staršiu ochrannú známku, pretože sa zhodne týkajú nealkoholických ovocných nápojov, ovocných džúsov a nektárov. Tieto tovary slúžia na rovnaký účel, slúžia na uhasenie smädu, tovary môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na tých istých predajných miestach a tiež okruh spotrebiteľov je rovnaký.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*energetické nápoje*“ prihlásené v triede 32 na základe rovnakých vlastností, povahy, spôsobu použitia možno vyhodnotiť ako tovary vysoko podobné s „*izotonickými nápojmi*“ zapísanými v triede 32 pre staršiu ochrannú známku, a to na základe ich rovnakého účelu a spôsobu použitia. Ide zhodne o nealkoholické nápoje, ktorých úlohou je zvýšiť energiu a fyzickú aktivitu ich konzumenta, kým pri izotonickom nápoji ide hlavne o doplnenie energie počas cvičenia a po ňom, tak energetické nápoje obsahujú aj kofeín a sú určené na doplnenie energie pri únave, strate koncentrácie či fyzickej aktivite. Tovary teda slúžia na ten istý alebo podobný účel, sú určené tým istým zákazníkom.

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že všetky prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 30 a 32 možno považovať za zhodné a podobné so zapísanými tovarmi v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 665-2019)

Staršia ochranná známka (OZ č. 247700)

DIEGO

Diego

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného označenia vyhotoveného slovným prvkom „DIEGO“ červenej farby. Staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovné označenie „Diego“. Vzhľadom na to, že obe označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom, ktorý bude spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte jasne a zreteľne vnímať, možno skonštatovať, že ide o označenia vo vysokej miere podobné, keďže rozdiel spočívajúci vo farebnosti nepredstavuje výraznú rozdielnosť v štylizácii inak zhodného slovného prvku „DIEGO/Diego“, a preto nie je spôsobilý potlačiť tento takmer zhodný vizuálny vnem.

Porovnanie kolíznych označení z **fonetického hľadiska** možno na základe zhodnej reprodukcie slovného prvku „diego“ uzavrieť konštatovaním ich zhody.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V konkrétnom prípade sú kolízne označenia tvorené zhodným slovným prvkom „DIEGO/Diego“, ktorému spotrebiteľ pripíše zhodný význam, a to vo význame mužského krstného meno zo španielskeho jazyka. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje sémantická zhoda na základe obsiahnutého zhodného slovného prvku „Diego“ – mužského mena.

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, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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 predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triedach 30 a 32, tovarov bežnej dennej spotreby, široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší až priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska, je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršou ochranou známkou bola medzi nimi zistená vizuálna podobnosť vo vysokej miere, a zhoda z fonetického a sémantického hľadiska, ktorá bola konštatovaná na základe zhodného slovného prvku „DIEGO/Diego“, ktorým sú kolízne označenia tvorené.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa, obe sú v podstate tvorené jedným slovným zhodným prvkom „DIEGO/Diego“, pričom grafická úprava slovného prvku zverejneného označenia – použitie červenej farby – nie je schopná potlačiť zhodný vnem z porovnaných označení. Rovnako kolízne tovary boli posúdené ako zhodné alebo podobné, a preto nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to vzhľadom na to, že spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, v tomto prípade grafickú úpravu zverejneného označenia spočívajúcu len vo farebnosti toho istého slovného prvku, ktorým je tvorená staršia ochranná známka. Sporné označenia tak môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti pri nižšom až priemernom stupni pozornosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené zhodné a podobné tovary pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s takto označenými tovarmi, resp. službami.

Vzhľadom na to, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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:

G. Lehnert, k. s., Budova ORBIS
Rajská ul. Č. 7
811 08 Bratislava

PETERKA & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto