



Banská Bystrica 24. 4. 2020


POZ 945-2018/N-38-2020

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa WIKINGS, s. r. o., Veľké Lovce 448, 941 42 Veľké Lovce (po zmene sídla Vinohrady 9787/14, 940 02 Nové Zámky), Slovenská republika (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia




do registra ochranných známok, prihláseného 27.4.2018 prihlasovateľom Conserve Italia Soc. Coop. A.R.L., Via Paolo Poggi, 11, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna), Taliansko, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 945-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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  , číslo spisu POZ 945-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:




Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 945-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 10.4.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom ochrannej známky č. 241027  so skorším právom prednosti, ktorá je veľmi podobná so zverejneným označením a zapísaná pre rovnaké tovary. Namietateľ uviedol, že túto ochrannú známku používa na slovenskom trhu od roku 2008 a jeho klienti by mohli byť uvedený do omylu, čo by mohlo viesť k negatívnym reakciám na namietateľom distribuované produkty a tým aj k možnému poškodeniu ťažko vybudovaného dobrého mena jeho ochrannej známky.

Namietateľ predložil na porovnanie vyobrazenie jeho ochrannej známky aj zverejneného označenia, tiež vyobrazenie rôznych variantov použitia jeho označenia „Derby“ a konštatoval, že ide o rovnaký slovný prvok, skoro totožné logo a písmená. Namietateľ poukázal aj na ustanovenie § 8 a uviedol, že došlo k porušeniu zákona, keďže prihlasovateľ v súčasnosti predáva tovary pod totožným označením ako je ochranná známka namietateľa. K uvedenému predložil namietateľ ponukový list prihlasovateľa obsahujúci vyobrazenie balení nealkoholických nápojov nesúcich zverejnené označenie.

Namietateľ v závere odôvodnenia podaných námietok požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 14.5.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.11.2019 uviedol, že prihlasovateľ je súčasne majiteľom medzinárodných ochranných známk č. 684990 , č. 684989 , č. 804429 , ktoré majú skoršie právo prednosti ako ochranná známka namietateľa.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval porovnaniu uvedených ochranných známk, ktorých je majiteľom, s ochrannou známkou namietateľa, pričom konštatoval, že sú vizuálne veľmi podobné, foneticky a sémanticky zhodné. Z uvedeného vyvodil prihlasovateľ záver, že nie prihlasovateľ porušuje zákon, ale namietateľ, ktorý sa zjavne inšpiroval ochrannými známkami prihlasovateľa. Navyše, prihlasovateľ má v Taliansku od 13.4.2011 zapísanú ochrannú známku zhodnú so zverejneným označením.

V súvislosti s tovarmi, pre ktoré sú zapísané ochranné známky prihlasovateľa a ochranná známka namietateľa, prihlasovateľ uviedol, že ide o zhodné a podobné tovary.

Porovnávané označenia sú podľa prihlasovateľa založené na identickom dominantnom slovnom prvku „Derby“, ani odlišnosť grafických prvkov a odlišnosť farieb nemôže zabezpečiť odlišiteľnosť ochrannej známky namietateľa od ochranných známk prihlasovateľa, a preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebitelia si ich zamenia, či budú považovať ochrannú známku namietateľa za ďalší variant ochranných známk prihlasovateľa.


V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že zašle návrh na vyhlásenie ochrannej známky namietateľa za neplatnú z dôvodu podobnosti s prioritne staršími ochrannými známkami prihlasovateľa.

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.

Namietateľ si v podaní námietok uplatnil ustanovenia § 7 a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Namietateľ založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  a staršia ochranná známka




nie sú zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 , číslo spisu POZ 945-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.4.2018 prihlasovateľom Conserve Italia Soc. Coop. A.R.L., Via Paolo Poggi, 11, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna), Taliansko, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2019 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ WIKINGS, s. r. o., Veľké Lovce 448, 941 42 Veľké Lovce (po zmene sídla Vinohrady 9787/14, 940 02 Nové Zámky), Slovenská republika, je majiteľom obrazovej ochrannej známky



č. 241027 s právom prednosti od 10.4.2015, 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 32 – „*pivo; minerálne a sytené vody; nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy; ovocné nektáre; zeleninové nektáre; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 32 – „*nealkoholické sytené nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda; stolové vody; sirupy na výrobu limonád; sóda; sytené vody; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*minerálne a sytené vody; ovocné nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre*“. Uvedené tovary sú teda zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*nealkoholické nápoje*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*nealkoholické sytené nápoje*“. Vzhľadom na to, že tovary zverejneného označenia ako všeobecná kategória zahŕňajú aj bližšie špecifikované „*nealkoholické sytené nápoje*“ staršej ochrannej známky, sú porovnávané tovary považované za zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“, kým staršia ochranná známka je zapísaná pre „*sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu minerálnej vody*“. Napriek mierne odlišnému pomenovaniu sú uvedené prihlásené a zapísané tovary považované za zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*pivo*“, ktoré okrem toho, že môže zahŕňať nápoj s určitým objemom alkoholu alebo bez obsahu alkoholu, môže byť produkované rovnakými výrobcami a byť distribuované rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov ako „*nealkoholické sytené nápoje*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené prihlásené a zapísané tovary zároveň plnia rovnaký účel – sú určené predovšetkým na uhasenie smädu, pričom môžu na trhu zastávať pozíciu konkurenčných tovarov, keďže spotrebiteľ môže voliť pri výbere

a nákupe, či sa rozhodne pre nealkoholický sýtený nápoj alebo si vyberie pivo. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané tovary sú podobné.

Prihlásené tovary pre zverejnené označenie „zeleninové nealkoholické nápoje; zeleninové džúsy; zeleninové nektáre“ sú tovarmi podobnými vo vysokej miere tovarom, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, a to „nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovocné nektáre“. Uvedené vyplýva z toho, že porovnávané tovary pochádzajú od rovnakých producentov, rovnaký je účel ich použitia, distribučné kanály, predajné miesta aj spotrebiteľská verejnosť.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 945-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 241027)



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 dvoch obrazových a farebných označení. Zverejnené označenie je tvorené bielym slovným prvkom „Derby“ napísaným tučným písmom s prvým písmenom veľkým a ostatnými písmenami malými na podklade nepravidelného oválneho tvaru modrej farby v rôznych odtieňoch modrej až po bielu s pribúdajúcou intenzitou modrej farby smerom do stredu označenia. Pod slovným prvkom „Derby“, v dolnej časti oválu, sa nachádza menší ovál sivej farby, v ktorom je umiestnený slovný prvok „blue“, napísaný malými modrými písmenami. Celý podklad v tvare nepravidelného oválu je orámovaný modrou kontúrou. Vzhľadom na veľkosť, umiestnenie v strede označenia a vyhotovenie v bielej farbe na kontrastnom tmavomodrom podklade je dominantným prvkom zverejneného označenia slovný prvok „Derby“.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „Derby“, ktorý je tiež tvorený bielymi tučnými písmenami s prvým písmenom veľkým a nasledujúcimi malými písmenami. Písmo je graficky upravené tak, že písmená mierne stúpajú zľava doprava a mierne sa prekrývajú. Biele písmená tohto slovného prvku sú lemované oranžovou, svetlozelenou a tmavozelenou líniou. V dolnej časti slovného prvku „Derby“ je vlnovka zelenej farby s oranžovým lemom.

Hoci sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka odlišujú farebnosťou ich podkladov – predovšetkým v rôznych odtieňoch modrej vo zverejnenom označení a v odtieňoch zelenej v staršej ochrannej známke, ako aj v počte slovných prvkov – dva vo zverejnenom označení a jeden v staršej ochrannej známke, je nutné vziať do úvahy, že na vizuálny vnem nimi vyvolaný bude pôsobiť predovšetkým tá skutočnosť, že jediný slovný prvok staršej ochrannej známky je dominantným prvkom zverejneného označenia. Obe označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „Derby“ napísaný bielym tučným písmom s prvým písmenom veľkým a nasledujúcimi písmenami malými. Z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia podobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia realizované prostredníctvom ich slovných prvkov. Staršia ochranná známka bude interpretovaná v súlade s písanou podobou jej slovného prvku ako „derby“. Zverejnené označenie obsahuje aj anglické slovo „blue“, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou bude bez ohľadu na znalosť či neznalosť anglického jazyka vyslovené ako [blu:]. Zverejnené označenie tak môže byť interpretované ako „derby blu:“. Zvukový vnem vyvolaný oboma označeniami v takomto prípade bude veľmi podobný, pretože v oboch zaznie rovnako vyslovovaný prvok „derby“, ktorý je navyše začiatočným slovným prvkom zverejneného označenia. S ohľadom na dominanciu slovného prvku „Derby“ vo zverejnenom označení nie je možné vylúčiť ani možnosť, že spotrebiteľ pri zvukovej realizácii zverejneného označenia vysloví len slovný prvok „Derby“ a v dolnej časti umiestnený a vizuálne výrazne nepatrnejší slovný prvok „blue“ nevysloví. V takom prípade bude zvukový vnem vyvolaný oboma označeniami zhodný.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Obe označenia obsahujú rovnaké slovo „derby“, ktoré je slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známe vo význame konské dostihy alebo zápas tradičných súperov. Zverejnené označenie obsahuje aj anglické slovo „blue“, ktorého význam možno predpokladať bude známy podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o pomenovanie farby (modrá) patriace do základnej slovnej zásoby anglického jazyka. Keďže spojenie významov slov zverejneného označenia „Derby“ a „blue“ nevytvára žiaden zmysluplný celok, bude zhodný slovný prvok „Derby“ obsiahnutý v oboch označeniach vnímaný významovo rovnako, čím vyvolá podobnosť porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska.

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, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie týchto tovarov. V predmetnom prípade sú dotknuté tovary patriace do triedy 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ich nakupuje bežne a ich výberu venuje skôr nižšiu ako priemernú pozornosť, keďže tieto tovary patria do kategórie tovarov nižšej cenovej relácie.

Celkovú podobnosť porovnávaných označení vyvoláva v nich obsiahnutý slovný prvok „Derby“, ktorý výrazne vplýva na ich vizuálne, fonetické aj sémantické vnímanie. Označenia sú tak vizuálne a sémanticky podobné a foneticky sú veľmi podobné, pričom z tohto hľadiska nemožno vylúčiť ani zhodu porovnávaných označení. Odlišnosť vo farbe, grafickom spracovaní a obsiahnutí nepatrného slovného prvku „blue“ vo zverejnenom označení, pri zachovaní veľmi podobného typu tučného písma rovnakých slovných prvkov oboch označení nie je spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné vo vysokej miere a podobné.

Prihlasovateľ poukázal na ochranné známky, ktorých je majiteľom a ktoré majú skoršie právo prednosti než ochranná známka namietateľa. Uvedeným argumentom vyhovieť v predmetnom konaní nemožno. Hoci prihlasovateľ je majiteľom ochranných známok obsahujúcich či tvorených slovným prvkom „Derby“ v rôznych grafických úpravách, dátumom, ktorý v zmysle známkovoprávnom zakladá dátum práva prednosti prihlášky zverejneného označenia, proti ktorému podané námietky smerujú, je 27.4.2018. Ochranná známka namietateľa s právom prednosti od 10.4.2015 je teda vo vzťahu k zverejnenému označeniu bez akýchkoľvek pochybností staršou ochrannou známkou. Právo prednosti zverejneného označenia nemožno odvodzovať od iných ochranných známok prihlasovateľa. Navyše, prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia k podaným námietkam uviedol, že zašle návrh na vyhlásenie ochrannej známky namietateľa za neplatnú z dôvodu podobnosti s prioritne staršími ochrannými známkami prihlasovateľa. Prihlasovateľ tak však neurobil, preto platnosť a skoršie právo prednosti ochrannej známky namietateľa je nespochybniteľné.

Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény ani pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, pretože spotrebiteľ sa môže domnievať, že takto označené tovary pochádzajú od rovnakého či ekonomicky prepojeného subjektu, a zároveň, že zverejnené označenie je ďalším variantom ochrannej známky namietateľa. Porovnávané označenia okrem slovného prvku „Derby“ neobsahujú žiaden taký ďalší prvok, ktorý by upútal pozornosť spotrebiteľa a ktorý by mu bezpečne utkvел v pamäti a pomohol mu pri výbere tovarov pri následnom stretnutí s jedným alebo druhým označením.

Z uvedeného vyplýva, že podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli v plnom rozsahu naplnené.

Námietateľ založil podanie námietok aj na námietkovom dôvode podľa § 7 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, nebolo dôvodné skúmať naplnenie podmienok ďalších uplatnených námietkových dôvodov, pretože ich posúdenie by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

WIKINGS, s. r. o.
Vinohrady 9787/14
940 02 Nové Zámky