




Banská Bystrica 2. 11. 2021
POZ 1818-2020/N-143-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive Corona, California 92879, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou,


Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 21.8.2020 prihlasovateľom GGW s. r. o., Ulica pri plavárni 3419/1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária GOGA a spol., s. r. o., Kupeckého 4, 040 01 Košice-Juh (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1818-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2020, 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 1818-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1818-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.1.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známk EÚ so skorším právom prednosti ako zverejnené označenie:

-  č. 10500957 s právom prednosti od 16.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- „BURN“ č. 16864928 s právom prednosti od 15.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),



- č. 2330330 s právom prednosti od 4.8.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),



- č. 10259687 s právom prednosti od 13.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),



- č. 15816151 s právom prednosti od 12.9.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),



- č. 18224489 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“),



- č. 18224750 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“),



- č. 18224965 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „ôsma staršia ochranná známka“).

Namietateľ ďalej porovnával staršie ochranné známky so zverejneným označením z vizuálneho hľadiska, pričom uviedol, že zverejnené označenie je tvorené obrazovým prvkom, znázorňujúcim sálajúci plameň, pozostávajúci z čiernych geometrických tvarov predstavujúcich jazyky plameňa, oddelených bielymi vlnovkami, čo potvrdzuje aj obrazové zatriedenie do triedy 01.15.05. Pri prvej staršej ochrannej známke skonštatoval, že je tvorená obrazovým prvkom znázorňujúcim sálajúci plameň, pričom zverejnené označenie pozostáva z obdobných geometrických tvarov s jediným rozdielom spočívajúcim v rozdelení jazykov plameňa v dolnej časti.

K druhej staršej ochrannej známke namietateľ uviedol, že slovo „BURN“ s významom horieť, spáliť evokuje plameň.

Pri porovnaní tretej až ôsmej staršej ochrannej známky so zverejneným označením namietateľ obdobne skonštatoval podobnosť obrazových prvkov, pričom ďalej uviedol, že farebné vyhotovenie plameňa/plameňov nie je rozhodujúce, pretože čierno biele vyhotovenie zverejneného označenia pokrýva aj farebné vyhotovenie a dodal, že slovné prvky v nich obsiahnuté („burn ENERGY“ – spáliť energiu, „burn“ – spáliť) umocňujú význam obrazového prvku.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia s obrazovými staršími ochrannými známkami namietateľ uviedol, že slovné vyjadrenie obrazových prvkov znázorňujúcich sálajúci plameň bude znieť foneticky rovnako v porovnávaných označeniach, pričom aj slovné prvky v druhej, tretej, štvrtej a ôsmej staršej ochrannej známke budú foneticky evokovať oheň, resp. plameň.

Namietateľ ďalej konštatoval zhodu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska vzhľadom na to, že všetky zhodne vyjadrujú sálajúci oheň.

Porovnaním prihlásených tovarov a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 30, ako sú „kakao; káva; nepražená káva; čaj; cukor; cukrovinky; čokoláda“ namietateľ dospel k záveru o ich zhode a dodal, že kakao, káva a čokoláda predstavujú doplnkový tovar k mliečnym kakaovým, kávovým a čokoládovým nápojom prihláseným pre zverejnené označenie, na základe čoho predmetné tovary označil za

podobné. K prihláseným tovarom „sušienky, keksy; zákusky“ uviedol, že tieto spadajú pod zapísané tovary „prípravky z obilnín, pečivo“.

V ďalšej časti, v ktorej namietateľ odôvodňoval dobré meno starších ochranných známk, zároveň uviedol, že pri rozhodovaní o pravdepodobnosti zámery je vždy potrebné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky vzhľadom na to, že čím je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky silnejšia, tým vyššia bude pravdepodobnosť zámery (rozsudok z 11. novembra 1997, Sabèl, C-251/95, bod 24). Ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú preto chránené v širšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, bod 18).

V nadväznosti na uvedené namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť je jednou z dcérskych spoločností holdingovej spoločnosti Monster Beverage Corporation so sídlom v Corone v Kalifornii vyvíjajúcej a predávajúcej energetické nápoje. Namietateľ dodal, že v roku 2015 spoločnosť Monster Beverage Corporation získala značku BURN a značku dizajn/tvar plameňa od predchádzajúceho vlastníka - spoločnosti The Coca-Cola Company, ktorá pôvodne uviedla energetický nápoj BURN na trh už v roku 2000 a súčasne postúpila vlastníctvo na svoju dcérsku spoločnosť Energy Beverages LLC, pričom od roku 2015 Energy Beverages, v spojení so spoločnosťou The Coca-Cola Company uvádzajú na trh energetické nápoje



BURN najmä pod značkami („Flame Design“), „BURN®“ a „BURN ENERGY®“ (ďalej označované všeobecne ako „BURN“) s podporou masívnych celosvetových reklamných kampaní (dôkazy - Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, <https://www.burn.com/sk/sk/products>).

Namietateľ ďalej uviedol sortiment nápojov predávaných pod značkou „BURN“, ktorými sú „BURN



, a ktoré predáva spotrebiteľom približne v 60 krajinách po celom svete vrátane Slovenska (aj prostredníctvom internetových obchodov – dôkaz – Príloha – BURN – eshops-SK), pričom k 17.5.2017 bol energetický nápoj „BURN“ dostupný v 37 krajinách Európy (dôkaz – Príloha BURN – Wikipedia).

V ďalších prílohách sú, ako uviedol namietateľ, fotografie zobrazujúce plechovky energetických nápojov označených ochrannými značkami namietateľa, názvy supermarketov, kde boli fotografie urobené, faktúry spoločnosti „Monster Energy Limited“ preukazujúce predaj rozličných druhov energetických nápojov „BURN“ v rokoch 2015 až 2020 odberateľom v členských krajinách EÚ vrátane Slovenska.

Namietateľ dodal, že vynaložil značné prostriedky na propagáciu energetických nápojov „BURN“ sponzorovaním hudobných festivalov, festivalov elektronickej a tanečnej hudby a iných živých podujatí, a že na ostrove Ibiza je každoročne usporadúvaná súťaž „Burn Studios Residency“ pre začínajúcich producentov a dídžejov, ktorej sa v rokoch 2015 až 2017 zúčastnili aj slovenskí dídžeji.

Okrem toho namietateľ poukázal na rozsiahlu sponzorskú činnosť na známych športových podujatiach (umiestnenie značky „BURN“ na prilbách, kombinézach, automobiloch), ako sú napr. preteky Formuly 1, ktoré v roku 2015 sledovalo približne 1,5 miliardy televíznych divákov (dôkaz – Príloha - BURN – Lotus F1) alebo pôsobenie v pozícii oficiálneho sponzora nápoja pre olympijské hry v Soči v roku 2014 (dôkaz – Príloha – BURN – ZOH Soči), pričom dodal, že značka „BURN“ je známa z mnohých snowbordových a skatebordových filmov (dôkaz – Príloha – BURN – filmy).

V nadväznosti na uvedené namietateľ skonštatoval, že jeho ochranné známky je nutné považovať za ochranné známky s dobrým menom, pričom dotknuté tovary v triede 32 označil za tovary, ktoré sú určené rovnakým koncovým užívateľom ako tovary prihlásené pre zverejnené označenie a patria do príbuzných odvetví trhu, keďže sa nachádzajú na rovnakých predajných miestach.

V závere namietateľ zhrnul, že vzhľadom na podobnosť sporných označení existuje pravdepodobnosť ich zámeny aj z dôvodu pravdepodobnej asociácie medzi nimi, a preto vzhľadom na obchodnú hodnotu spojenú s povestou a rozlišovacou spôsobilosťou skorších ochranných známk a vzhľadom na rozsiahle používanie ďalších ochranných známk EÚ tvoriacich známkový rad (dôkaz – príloha – Doplnenie známkového radu EUTM), by prihlasovateľ používaním zverejneného označenia mohol neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena namietaných ochranných známk.

Namietateľ skonštatoval, že hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené, preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia, POZ 1818-2020, zamietol.

Podaním zo 4.1.2021 namietateľ doplnil odôvodnenie námietok, kde v nadväznosti na porovnanie tovarov dodal, že ako tovary namietateľa (energetické nápoje) tak aj prihlásené tovary (sušienky, keksy, čokoláda, cukrovinky, mliečne čokoládové, kakaové alebo kávové nápoje) patria k produktom na zvýšenie energie človeka, možno ich kúpiť v rovnakých predajniach a sú určené na bežnú konzumáciu, pričom športovci alebo mladí ľudia navštevujúci športové podujatia ich často používajú v kombinácii, a preto spotrebiteľ môže oprávnenne predpokladať, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie uvádza na trh namietateľ alebo s ním úzko súvisia.

Na podporu uvedeného namietateľ doložil fotografie energetických nápojov s obsahom kofeínu so značkou



„BURN“, a to , ktoré sa predávali pred podaním prihlášky zverejneného označenia, napr. v Španielsku sa v období rokov 2014 až 2016 predalo mesačne od 5 000 do 10 000 plechoviek, pričom ich vzťah s kávou a kávovými nápojmi je podľa namietateľa evidentný.

Listom úradu z 27.1.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.3.2021 uviedol, že námietky sú nedôvodné vzhľadom na to, že zverejnené označenie nie je zhodné ani podobné so staršími ochrannými známkami, a preto nevyvolá na strane verejnosti nebezpečenstvo zámeny a nebude ani spôsobilé prívodiť si výhody z dobrého mena starších ochranných známk.

Prihlasovateľ k vyobrazeniu zverejneného označenia skonštatoval, že toto symbolizuje vôňu kávy využitím obrazu stúpajúcej horúcej pary typickej pre horúci nápoj, pričom čiernobiela farba nie je symbolom ohňa ale neutrálnym symbolom pary. Z uvedeného dôvodu sú podľa prihlasovateľa označenia odlišné zo sémantického aj fonetického hľadiska a z vizuálneho hľadiska ide rovnako o úplne odlišné a nezameniteľné symboly.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že zverejnené označenie je tvorené geometrickými tvarmi vyznačujúcimi sa pravidelnými tvarmi bez zmeny farieb a prechodov do ich odtieňov na rozdiel od starších ochranných známk, ktoré predstavujú realistické fotografické vyobrazenie nepravidelných tvarov s prechodmi do iných farieb a odtieňov.

K porovnaniu tovarov prihlasovateľ uviedol, že prihlásené a zapísané tovary sa zhodujú sčasti len v zatriedení tovarov do rovnakých tried, avšak tovary označované zverejneným označením sú predovšetkým káva a čaj, ktoré sú ponúkané v tichom kludnom prostredí naopak od tovarov označovaných staršími ochrannými známkami, ktorými sú energetické nápoje vyznačujúce sa odlišnou chuťou, a ktoré sú predávané pri iných príležitostiach a v inom prostredí charakterizujúcom energickosť mladých ľudí v súvislosti so športovou činnosťou extrémnej povahy. Sporné tovary sú preto podľa prihlasovateľa zamerané na nezameniteľné kategórie spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ vylúčil aj teoretickú možnosť zámény tovarov na strane verejnosti, ako aj možnosť teoretického neoprávneného ťaženia prihlasovateľa z dobrého mena ochranných znáмок namietateľa.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol zamietnutie 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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) 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) bod 2. a § 7 písm. b) citovaného zákona.

Podľa § 30 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Počítanie lehôt je definované v § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.


Koniec trojmesačnej lehoty na podanie námietok proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 1824-2020 pripadol na sobotu 2.1.2021, a preto v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov lehota uplynula až 4.1.2021, na základe čoho odôvodnenie námietok a dôkazy predložené úradu 3.1.2021, ako aj doplnenie námietok a dôkazov zo 4.1.2021 úrad považuje za podané včas, a teda prípustné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov


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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 , číslo spisu POZ 1818-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.8.2020 prihlasovateľom GW s. r. o., Ulica pri plavárni 3419/1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2020 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej bolo zistené, že namietateľ Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive Corona, California 92879, Spojené štáty americké je majiteľom:


- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 10500957 s právom prednosti od 16.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),


- slovnej ochrannej známky EÚ „BURN“ č. 16864928 s právom prednosti od 15.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),


- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 2330330 s právom prednosti od 4.8.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 10259687 s právom prednosti od 13.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 15816151 s právom prednosti od 12.9.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224489 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224750 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (siedma staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224965 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ôsma 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.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk a rozsah prihlásených a zapísaných tovarov a tiež vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť správneho konania, úrad prednostne posúdi naplnenie uplatneného námietkového dôvodu s ochrannou známkou EÚ č. 10500957.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 30 – „kávové príchute; sušienky, keksy; sušienky (uvedené v zozname dva krát); kakao; káva; nepražená káva; čaj; čokoláda; cukrovinky; keksy (uvedené v zozname dva krát), zákusky; cukor; mliečne

kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové cukrovinky; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; orechy v čokoláde“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary:

v triede 30 – *„coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; aromatic preparations for food; bee glue [propolis] for human consumption; binding agents for ice cream [edible ices]; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; flavorings, other than essential oils; flavorings, other than essential oils, for beverages; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils; flavourings, other than essential oils, for beverages; flavourings, other than essential oils, for cakes; glucose for food; gluten for food; malt extract for food; maltose; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; pizzas; powders for ice cream; propolis [bee glue] for human consumption; puddings; rice-based snack food; royal jelly for human consumption, not for medical purposes; sandwiches; sausage binding materials; sea water for cooking; spring rolls; starch for food; sushi; stiffening whipped cream (preparations for -); thickening agents for cooking foodstuffs; chocolate“* (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasový sirup; droždie, práškové droždie; soľ, horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); korenie; ľad; aromatické prípravky do potravín; propolis na potravinárske účely; prísady do zmrzlín (spojivá); príchute do potravín, okrem éterických esencií a esenciálnych olejov; aromatické prísady, okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov, okrem esenciálnych olejov; cukrárske aromatické prísady, okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady, okrem esenciálnych olejov (uvedené v zozname dva krát); aromatické prísady do nápojov, okrem esenciálnych olejov (uvedené v zozname dva krát); cukrárske aromatické prísady, okrem esenciálnych olejov (uvedené v zozname dva krát); glukózové potravinárske prípravky; lepok (potraviny); sladové výťažky (potraviny); maltóza; prípravky na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; cukrárenská mäta; pizza; prášky na výrobu zmrzlín; propolis na potravinárske účely; pudíngy; ryžové chuťovky; včelia materská kašička na ľudskú konzumáciu, nie na liečebné účely; sendviče; spojivá do údenín; morská voda na prípravu jedál; jarné závitky (ázijské predjedlo); škrob (potraviny); suši; stužovače šľahačky; zahusťovacie prípravky na varenie; čokoláda).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Tovary zverejneného označenia *„kakao; káva; čaj; čokoláda; cukrovinky; cukor; kávové náhradky“* prihlásené v triede 30 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, teda ide o tovary zhodné.

Pre nasledujúce tovary v triede 30 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, resp. o prelínajúce sa tovary. Ide o:

- prihlásené tovary *„nepražená káva; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje“* a zapísané tovary *„káva“*,
- prihlásené tovary *„mliečne kakaové nápoje; kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; čokoládové nápoje“* a zapísané tovary *„kakao“*,
- prihlásené tovary *„sušienky (uvedené v zozname dva krát), keksy; keksy, zákusky“* a zapísané tovary *„múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky“*,
- prihlásené tovary *„mandľové cukrovinky“* a zapísané tovary *„cukrovinky“*.

Tovary zverejneného označenia *„orechy v čokoláde“* prihlásené v triede 30 sú podobné s tovarmi *„čokoláda; cukrovinky“* zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku. Sporné tovary slúžia na rovnaký účel, zvyčajne sa zhodujú v ich výrobcovi a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov sú dostupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnakých predajných miestach.

Tovary „kávové príchute“ prihlásené v triede 30 predstavujú rôzne látky v práškovej alebo kvapalnej forme, ktoré sú určené na ochutenie kávy, resp. kávového nápoja. Hoci sa svojou povahou líšia od tovarov „káva“ zapísaných v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku, zhodujú sa účelom a spôsobom použitia, a možno ich teda hodnotiť ako doplnkové, a teda podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1818-2020)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 10500957)



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 obrazových označení, ktoré sú na prvý pohľad ako celky vo vysokej miere podobné. Zverejnené označenie je čiernobiele a je tvorené tromi zakrivenými pruhmi, pričom stredný pruh je v porovnaní s krajnými pruhmi hrubší a dlhší. Pri vnímaní zverejneného označenia ako celku obrazový prvok možno vnímať ako štylizované vyjadrenie plameňa. Prvá staršia ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom plameňa bielo sivej farby umiestneného na čiernom pozadí v tvare obdĺžnika. Predmetný obrazový prvok sa od obrazového prvku zverejneného označenia odlišuje len v počte zakrivených pruhov a v ich spojení v spodnej časti plameňa, čo však predstavuje rozdiel, ktorý by si spotrebiteľ mohol všimnúť len v prípade, ak by predmetné označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Vzhľadom na to, že bežne sa spotrebiteľ musí spoliehať na zapamätanú predstavu plameňa, je možné hovoriť o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

K argumentu prihlasovateľa, že obrazový prvok zverejneného označenia symbolizuje stúpajúcu paru z horúceho nápoja - kávy, je nutné uviesť, že takéto vnímanie obrazového prvku nemôže ovplyvniť konštatovanie podobnosti označení, keďže grafické stvárnenie teplej pary a plameňov je reálne v podstate rovnaké. Zároveň nemožno s istotou tvrdiť, že spotrebiteľ, ktorý nepozná zámery a logiku tvorca označenia, bude vnímať zverejnené označenie podľa predstavy prihlasovateľa.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že porovnávané označenia pozostávajú výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahujú žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné, preto nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade porovnávaných označení je možné, aj s odvolaním sa na vyjadrenie úradu k argumentu prihlasovateľa pri vizuálnom porovnaní, konštatovať, že označenia možno hodnotiť aj ako zhodné zo sémantického hľadiska, keďže môžu niesť význam „plameň“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Kolízne tovary sú tovarmi bežnej spotreby, ktoré sú nakupované pomerne často, bez mimoriadne zvýšenej obozretnosti s ohľadom na ich cenu, a preto pri ich výbere je stupeň pozornosti spotrebiteľa nižší, prípadne môže variať od nižšieho po priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou bola medzi nimi konštatovaná vizuálna podobnosť a zhoda zo sémantického hľadiska, pričom fonetické hľadisko sa neuplatní, keďže sporné označenia neobsahujú žiaden slovný prvok, ktorý by spotrebiteľ mohol reprodukovať.

Čo sa týka obrazového prvku prvej staršej ochrannej známky, tento sa v obchodnom styku bežne nepoužíva vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 30 a nie je ho možné hodnotiť ani ako opisný prvok, resp. prvok opisujúci charakter sporných tovarov. V súlade s uvedeným je možné uzavrieť, že obrazový prvok plameňa v prvej staršej ochrannej známkach je považovaný za prvok s bežným stupňom vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, a teda jeho schopnosť identifikovať tovary, ako pochádzajúce od konkrétneho podniku, nie je žiadnym spôsobom znížená alebo poškodená. Rozlišovacia spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky je preto považovaná za priemernú.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa, je v danom prípade dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ nedokáže kolízne označenia bezpečne odlíšiť vďaka ich veľmi podobnej grafickej koncepcii spočívajúcej v stvárnení plameňa. Rozdiel spočívajúci v spôsobe stvárnenia obrazového prvku (reálna imitácia plameňa vs. štylizovaná, počet plameňov, resp. zakrivených pruhov) je, pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba a musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti a pri jeho nižšej pozornosti, ktorú venuje kolíznym tovarom, nepodstatný. Ďalej je potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov. Vzhľadom na uvedené a v spojitosti s nižším alebo aj priemerným stupňom pozornosti pri výbere tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény prvej staršej ochrannej známky disponujúcej priemernou rozlišovacou spôsobilosťou so zverejneným označením na trhu. Zverejnené označenie tak môže pre spotrebiteľa predstavovať len ďalší nový variant označenia tovarov namietateľa, prípadne sa môže domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ďalších ochranných známkach EÚ, a to:
- slovnej ochrannej známke „BURN“ č. 16864928 (druhá staršia ochranná známka), ktorá v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou pozostáva len zo slovného prvku „BURN“, ktorý prispieva k jej odlíšeniu od zverejneného označenia,

- obrazových ochranných známkach  č. 2330330 (tretia staršia ochranná známka),  č.
 10259687 (štvrtá staršia ochranná známka),  č. 15816151 (piata staršia ochranná známka),  č.
 18224489 (šiesta staršia ochranná známka),  č. (siedma staršia ochranná známka) a  č.
 18224965 (ôsma staršia ochranná známka), ktoré však nie sú zapísané pre tovary v triede 30, na základe ktorých bola konštatovaná zhoda a podobnosť s prihlásenými tovarmi. Vzhľadom na uvedené sa úrad bližšie ich porovnaním so zverejneným označením nezaoberal, keďže ani ich detailné porovnanie vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

K dôkazom predloženým namietateľov, na základe ktorých konštatoval, že jeho staršie ochranné známky nadobudli dobré meno, teda ich rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená, je nutné uviesť, že v predmetnom prípade prvá staršia ochranná známka, vo vzťahu ku ktorej bola konštatovaná pravdepodobnosť zámenny so zverejneným označením, nie je označením so zníženou mierou rozlišovacej spôsobilosti a vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 30 neobsahuje žiaden opisný prvok, resp. prvok so zníženou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného bola prvá staršia ochranná známka vyhodnotená ako ochranná známka disponujúca priemernou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto sa úrad vyhodnotením dôkazov, na základe ktorých by mohol konštatovať jej vyššiu mieru rozlišovacej spôsobilosti, nezaoberal, keďže by to nemohlo relevantným spôsobom ovplyvniť posúdenie splnenia podmienok § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Keďže všetky zákonom stanovené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke naplnené a námietkam založeným na tomto ustanovení bolo v plnej miere vyhovené, nebolo dôvodné zaoberať sa posúdením ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to 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
 riaditeľka
 odboru sporových konaní

Doručiť:

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava-Petržalka

Advokátska kancelária GOGA a spol., s. r. o.
Kupeckého 4
040 01 Košice 1