



Banská Bystrica 30. 3. 2021

POZ 2734-2019/N-34-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu, Cad. No:4 Sehirkamil, Gaziantep, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „PAPINO“ do registra ochranných známk, prihláseného 8. 12. 2019 prihlasovateľom PALOMA PLUS, s. r. o., E. Belluša 12, 921 01 Piešťany1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Štefanom Holakovským, Drobného 13, 841 01 Bratislava - Dúbravka (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2734-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 3. 2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „PAPINO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2734-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2. 6. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb prihlásených v triedach 5, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom



medzinárodnej ochrannej známky **Papita** č. 943973, s právom prednosti od 2. 7. 2007, zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní práva prednosti namietateľ uviedol, že ochranná známka namietateľa má vo vzťahu k zverejnenému označeniu skoršie právo prednosti, a preto je vo vzťahu k nemu staršou ochrannou známkou.

Z vizuálneho hľadiska namietateľ skonštatoval, že sporné označenia sú podobné v priemerne vysokom stupni na základe ich dominantných slovných prvkov „Papita“ vs. „Papino“. Slovný prvok staršej ochrannej známky „Papita“ považoval namietateľ za dominantný, pričom ďalší grafický prvok označil za odvodený od obchodného mena namietateľa, ktorý je aj samostatne chránený medzinárodnou ochrannou známkou č. 800361. Podľa namietateľa je slovný prvok „Papita“ ťažiskový na označenie druhu tovarov a v praxi je na výrobkoch používaný ako ťažiskový, čo preukazoval vyobrazením obalov výrobkov v prílohe č. 3. V tejto súvislosti považoval namietateľ zverejnené označenie „Papino“ za cielenú napodobeninu označenia namietateľa.

Na základe posúdenia fonetického hľadiska namietateľ skonštatoval vyššiu mieru podobnosti sporných označení, keďže pri reprodukcii ich dominantných slovných prvkov budú zhodne vyslovené ich úvodné a prevažujúce časti, pričom rozdiel v ich koncovke je foneticky nevýrazný a ľahko prepočuteľný.

Zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že sporené označenia sú fantazijné označenia, a preto sémantické hľadisko nemôže prispievať k ich odlíšeniu.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 30 sú úplne identické s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ďalšie tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 5 posúdil namietateľ ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 30. Zároveň za kolízne považoval namietateľ aj služby prihlásené v triede 35, keďže ide o maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 5 a 30, ktoré sú podľa namietateľa nevyhnutne spojené s podnikateľskou činnosťou so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku namietateľa.

Namietateľ pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény uviedol, že túto je nutné posúdiť globálne s prihliadnutím na všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci 251/95 SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ods. 22 a 23), kde ďalej uviedol, že staršia ochranná známka namietateľa má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že je tvorená slovom, ktoré nie je v žiadnom prípade opisné, nenaznačuje druh, kvalitu ani účel tovarov alebo iných vlastností tovarov, ktoré chráni. Zároveň získala vysokú rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým používaním na trhu. Namietateľ považoval za relevantnú veľmi širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje nižšiu mieru pozornosti pri výbere kolíznych tovarov (cukroviniek a pekárskych výrobkov), pričom pri konštatovanej vysokej miere podobnosti označení existuje podľa namietateľa nebezpečenstvo zámény označení.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény namietateľ poukázal aj na kompenzačný princíp, a to, že nízky stupeň podobnosti medzi výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými značkami a naopak (rozsudok Súdneho dvora EÚ z 22. septembra 2014 vo veci T-6/01, Matratzen Concord GmbH vs. EUIPO – Hukla Germany SA, ods. 25). V danom namietateľ konštatoval, že z vizuálneho a fonetického hľadiska sú sporné označenia podobné vo vyššom stupni, pričom sa vzťahujú na identické a veľmi podobné tovary a služby, z tohto dôvodu, podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť ich zámény. V tejto súvislosti namietateľ poukázal aj na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH y Co. vs. Klijsen Handel BV, ods. 26).

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „PAPINO“, číslo spisu POZ 2734-2019 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 29. 6. 2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 5. 9. 2020 uviedol, že pri posudzovaní prípadnej zámény, respektíve podobnosti slovného označenia s obrazovým označením je potrebné posúdiť celkové pôsobenie porovnávaných označení na potenciálnych spotrebiteľov. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa podrobne venoval iba porovnaniu druhého slovného prvku z jeho obrazového označenia, ktoré je tvorené obrazovým prvkom, súčasťou ktorého je slovný prvok a druhým slovným prvkom. V dôsledku tohto nekompletného, skresleného porovnania, tak podľa prihlasovateľa, namietateľ dospel k nesprávnym záverom.

Pri porovnaní vizuálneho hľadiska, na rozdiel od namietateľa, prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka obsahuje obrazový prvok, ktorý pozostáva z výraznej červenej kruhovej plochy s bielymi originálnymi písmenami tvoriacimi slovo „Sölen“, čo je prvé slovo z obchodného mena namietateľa. Podľa prihlasovateľa jedinečnosť tohto označenia je zvýraznená aj bielym pootočeným štvorčekom pod písmenom „S“ korešpondujúcim s bielymi štvorčekmi nad písmenom „o“. Červená kruhová plocha podľa prihlasovateľa farbou pripomína zapadajúce slnko a je po ľavej aj pravej strane lemovaná zelenými oblúkmi. Slovný prvok „Papita“ je umiestnený pod obrazovým prvkom staršej ochrannej známky.


Zo sémantického hľadiska prihlasovateľ posúdil obrazovú staršiu ochrannú známku tak, že slovný prvok „Sölen“ je možné vnímať v preklade zo švédštiny ako „slnko“, a zároveň je umiestnený na červenej kruhovej ploche pripomínajúcej zapadajúce slnko. V turečtine slovo „Sölen“ znamená „tajomstvo“ resp. „hostina“. Čo sa týka slovného prvku zverejneného označenia „PAPINO“, nejde podľa prihlasovateľa o náhodné usporiadanie písmen ani jeho napodobeninu druhého slova staršej ochrannej známky. Podľa prihlasovateľa slovo „Papino“ vzniklo približne pred 43 rokmi, ako familiárne označenie krstného mena neskoršieho zakladateľa a riaditeľa spoločnosti PALOMA PLUS, s. r. o. (prihlasovateľa). Tento bol v rodine a medzi

priateľmi v mladosti oslovovaný familiárne „Palino“, neskôr „Papino“, pričom toto oslovenie používa majiteľ aj pri menej formálnej a aj neformálnej komunikácii, čo prihlasovateľ predložil prostredníctvom dôkazov č. 1 až č. 5.

Pri posúdení fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že poslucháč najviac vníma prvé slová a v nich prvé hlásky viacslovných označení, na základe čoho skonštatoval, že prvé slovné prvky budú reprodukované odlišne „papito“ vs. „šolen“.

Prihlasovateľ ďalej nepristúpil k posudzovaniu podobnosti kolíznych tovarov a služieb, keďže skonštatoval absenciu relevantných dôvodov dokazujúcich pravdepodobnosť zámény sporných označení.

V celkovom zhodnotení prihlasovateľ uviedol, že nie je možné vyzdvihovať, či naopak potláčať jeden z prvkov označenia a posudzovať jeho zámenu, či rozlišovacia spôsobilosť oddelene od ostatných. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že sporné označenia nie sú podobné.

Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ nepoužíva staršiu ochrannú známku na obaloch svojich výrobkov, ale používa úplne odlišné označenie, pričom poukázal na zapísanú medzinárodnú ochrannú známku namietateľa  č. 1232285. Uvedené tvrdenia preukazoval predloženými dôkazmi.

Na základe skôr uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby námietky proti zápisu zverejneného označenia zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 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 „PAPINO“, číslo spisu POZ 2734-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. 12. 2019 prihlasovateľom PALOMA PLUS, s. r. o., E. Belluša 12, 921 01 Piešťany 1 a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 3. 2020 pre tovary a služby v triedach 5, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu, Cad. No:4 Sehitkamil, Gaziantep, Turecko je majiteľom



medzinárodnej obrazovej ochrannej známky **Papita** č. 943973 s právom prednosti od 2. 7. 2007 a s účinkami na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 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 a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 5 – „diétne sucháre na lekárske použitie; diétne sušienky na lekárske použitie; diétne piškóty na lekárske použitie; diétne keksy na lekárske použitie; dietetické diétne pečivo na lekárske použitie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diétne bonbóny na lekárske použitie; pastilky na lekárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; diétna čokoláda na lekárske použitie; cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov“,

v triede 30 – „čokoláda; čokoládové cukrovinky; nečokoládové cukrovinky; cukríky; obilninové výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; perníky, medovníky; keksy, tyčinky; sušienky; krekerky (slané pečivo); koláče, dezerty, zákusky; torty; oblátky; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov; müsli; sucháre; biskvity; pralinky; piškóty; vafle; trubičky; pastilky (cukrovinky); bonbóny; lízanky; karamelky (cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mentolové cukríky; žuvačky; zmrzlina; cukor; med“,

v triede 35 – „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; macaroni, meat pies, vermicelli; products of patisserie and bakery; honey, propolis; flavourings for foods; yeast, baking-powder, natural preparations for improving the shape and colour of flour products, and preserving them; any kind of flour, semolina, starch; sugar, lump sugar, powdered sugar; teas, ice-teas; confectioneries, chocolates, biscuits, crackers, wafers, milk compound chocolate, tarts, cakes, chocolate and confectioneries with caramel; chewing-gums; ice creams, edible ices; salt; cereals and their products“ [káva, kakao, kávové alebo kakaové nápoje, čokoládové nápoje; makaróny, mäsové koláče, rezance (niťovky); cukrárske a pekárske výrobky; med, propolis; aromatické prísady do jedál; droždie, prášok do pečiva, prírodné prípravky na zlepšovanie tvaru a farby múčnych výrobkov a na ich konzervovanie; akákoľvek múka, krupica, škrob; cukor, kockový cukor, práškový cukor; čaje, ľadové čaje; cukrovinky, čokolády, sušienky, krekerky, oblátky, mliečna čokoláda, torty, koláče, čokoláda a cukrovinky s karamelom; žuvačky; zmrzlina; soľ; obilniny a výrobky z nich].

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.

Zverejnené označenie je v triede 30 prihlásené pre tovary „čokoládové cukrovinky; nečokoládové cukrovinky; cukríky; pastilky (cukrovinky); karamelky (cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mentolové cukríky“ sú zhodné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „cukrovinky“.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 30 „obilninové výrobky; sušienky; krekerky (slané pečivo); koláče, dezerty; zákusky; torty; oblátky; žuvačky; zmrzlina; cukor; med“ sú zhodné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „obilniny a výrobky z nich; sušienky; krekerky; oblátky; cukor; med; žuvačky; zmrzlina; torty; koláče“.

Prihlásené tovary „trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; perníky, medovníky“ a tovary zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „koláče“ sú rovnakého charakteru majú rovnaký účel, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov, majú zhodné predajné miesta a môžu mať rovnakého výrobcu, preto ide o tovary podobné vo vysokej miere.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 30 „keksy, tyčinky; müsli; sucháre; biskvity; piškóty; vafle; trubičky“ a tovary zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „sušienky, oblátky“ majú rovnaký charakter

aj účel použitia, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti, sú ponúkané na rovnakých predajných miestach a môžu mať rovnakých výrobcov, preto ide tiež o tovary podobné vo vysokej miere.

Ostatné prihlásené tovary v triede 30 „čokoláda“ sú podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „kakao, čokoládové nápoje“, rovnako ako aj prihlásené tovary „vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov; pralinky; bonbóny; lízanky“ sú podobné so zapísanými tovarmi „cukrovinky“, keďže majú rovnaký charakter, slúžia na rovnaký účel a môžu mať zhodné predajné miesta a rovnakých výrobcov.

Čo sa týka tovarov prihlásených v triede 5 „diétne sucháre na lekárske použitie; diétne sušienky na lekárske použitie; diétne piškóty na lekárske použitie; diétne keksy na lekárske použitie; dietetické diétne pečivo na lekárske použitie; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diétne bonbóny na lekárske použitie; pastilky na lekárske použitie; žuvačky na lekárske použitie; diétna čokoláda na lekárske použitie; cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov“ tieto sú síce určené na lekárske použitie (diétne a dietetické stravovanie), čiže sú určené predovšetkým spotrebiteľskej verejnosti so špecifickými požiadavkami na stravovanie, avšak predstavujú rovnako ako zapísané tovary v triede 30 „cukrárske a pekárske výrobky; cukrovinky; sušienky, obilniny a výrobky z nich; žuvačky“ tovary vyhľadávané za rovnakým účelom, a to nasýtenia, pochutnania si, či maškrtania, sú ponúkané prostredníctvom rovnakých predajných miest (sietí predajní potravín) a môžu byť vyrábané rovnakými producentmi potravín, preto ide o tovary podobné.

Prihlásené služby v triede 35 „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi“ sú služby priamo špecifikované a súvisiace s tovarmi prihlásenými v triede 30, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 30, a preto ich možno považovať za služby doplnkové, čiže podobné v nižšej miere s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2734-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 943973)

PAPINO



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.

Zverejnené označenie je slovné, ktoré pozostáva zo slovného prvku „PAPINO“.

Staršia ochranná známka je obrazová, ktorá pozostáva z obrazového prvku červeného kruhu, ktorý je lemovaný dvomi zelenými oblúkmi z ľavej aj pravej strany, a ktorý obsahuje v jeho strede slovný prvok „Sölen“ v bielom farebnom vyhotovení. Pod obrazovým prvkom sa nachádza slovný prvok „Papita“, ktorý je napísaný zvýrazneným písmom tlačenej abecedy s veľkým počiatočným písmenom „P“, v čiernom farebnom vyhotovení.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia tvoreného jedným slovným prvkom „PAPINO“ so staršou obrazovou ochrannou známkou, ktorá obsahuje dva slovné prvky „Sölen“ a „Papita“ a vyššie opísaný prvok obrazový, ktorý tvorí pozadie prvého slovného prvku „Sölen“. Slovný prvok zverejneného označenia „PAPINO“ je odlišný od obrazového prvku staršej ochrannej známky, ktorý je umiestnený v jej hornej časti a ktorý obsahuje rovnako odlišný slovný prvok „Sölen“. Slovný prvok tvoriaci zverejnené označenie má síce zhodné počiatočné štyri písmená s druhým slovným prvkom staršej ochrannej známky „PAPI-/Papi-“, avšak koncovky slovných prvkov „-NO/-ta“ sú znovu odlišné. Aj keď vo všeobecnosti platí, že spotrebiteľ si v prípade obrazových označení všima viac jeho slovný prvok ako prvok obrazový, v predmetnom prípade je dôvodné predpokladať, že si bude v staršej ochrannej známke spotrebiteľ všimáť aj jej obrazový prvok, keďže tento je jednak minimálne rovnocenný, čo do jeho veľkosti, druhému

samostatnému slovnému prvku, podstatné však je, že okrem toho obsahuje aj slovný prvok, ktorý je dostatočne výrazný a zreteľne identifikovateľný (biele písmo na červenom pozadí). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a to existujúce rozdiely porovnávaných označení, ale aj podobnosť druhého slovného prvku staršej ochrannej známky so slovným prvkom zverejneného označenia, je na záver možné konštatovať, že z vizuálneho hľadiska sú označenia podobné len v nízkej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia spotrebiteľ vysloví jeho slovný prvok ako trojslabičné slovo „pa-pi-no“ a v prípade staršej ochrannej známky bude pravdepodobne, z dôvodov, ktoré boli uvádzané pri vizuálnom porovnaní, reprodukovat' oba slovné prvky prirodzene zhora dole, ako dvojslabičné „so-len“ resp. „zo-len“ a trojslabičné „pa-pi-ta“. Keďže začiatok reprodukcie sporných označení bude znieť odlišne a zhoda sa pri reprodukcii porovnávaných označení vyskytne len pri vyslovovaní počiatočných dvoch slabík druhého slovného prvku staršej ochrannej známky „pa-pi-“, pričom na konci znovu zaznie odlišná slabika „no“ vs „ta“, je nutné konštatovať len nízku mieru podobnosti sporných označení aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade nebude spotrebiteľ pripisovať jednotlivým prvkom sporných označení žiadny význam. Prihlasovateľ síce uvádzal a zároveň predložil prostredníctvom dôkazov (písomnej a e-mailovej komunikácie), že slovný prvok zverejneného označenia „PAPINO“ vznikol ako familiárne oslovenie majiteľa spoločnosti prihlasovateľa, avšak na základe uvedeného ide len o „prezývku“, ktorá je zaužívaná v úzkom kruhu rodiny a priateľov, čo nemožno považovať za podstatné vo vzťahu k jeho vnímaniu širokou spotrebiteľskou verejnosťou. Čo sa týka slovných prvkov staršej ochrannej známky, tak slovo „Sölen“ síce striktne povedané je možné preložiť zo švédskeho do slovenského jazyka ako „slnko“ a tiež v preklade z tureckého do slovenského jazyka ako „hostina“, avšak tieto ich významy široká slovenská spotrebiteľská verejnosť nebude poznať a bude tieto prvky považovať za fantazijné, pretože švédsky a turecký jazyk nie sú slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou bežne používané. Sémantické hľadisko nemožno, kvôli fantazijnosti porovnávaných označení vyhodnotiť, a tak nebude mať vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény.

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 tvorí skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá vzhľadom na charakter a povahu tovarov a služieb prihlásených a zapísaných v triedach 30 a 35, ktoré tvoria predovšetkým finančne nenáročné tovary bežnej spotreby a doplnkové služby priamo s nimi súvisiace, venuje nízku mieru pozornosti pri ich výbere. Čo sa týka prihlásených tovarov v triede 5 a ich špecifikácii a previazanosti na zdravotné obmedzenia spotrebiteľov, je možné očakávať, naopak skôr vyššiu mieru ich pozornosti.

Sporné označenia boli z vizuálneho a fonetického hľadiska posúdené ako podobné len v nízkej miere, a to na základe zhodnej počiatkovej časti slovného prvku zverejneného označenia a druhého slovného prvku staršej ochrannej známky „PAPI-/Papi-“. Zo sémantického hľadiska boli všetky prvky sporných označení posúdené ako fantazijné, a preto sémantické hľadisko, ako už bolo uvedené, nebude mať vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény. Čo sa týka kolíznych tovarov a služieb, veľká časť tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 30 bola posúdená ako zhodná so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ostatné tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 30, všetky tovary v triede 5 a služby v triede 35 boli posúdené ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

V rámci celkového hodnotenia existencie, či neexistencie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na trhu je nutné uviesť, že aj napriek tomu, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné a podobné nemožno na základe konštatovanej nízkej podobnosti sporných označení predpokladať, že by dochádzalo na strane verejnosti k pravdepodobnosti ich zámény, keďže celkový vizuálny dojem, ktorý označenia zanechávajú v spotrebiteľskej verejnosti je rozdielny. Staršia ochranná známka je farebná a obsahuje okrem podobného slovného prvku „Papita“ aj úplne odlišný slovný prvok „Sölen“, ktorý priamo odkazuje na obchodné meno majiteľa staršej ochrannej známky, a teda je prvkom, ktorý poskytuje dôležitú informáciu spotrebiteľovi a zároveň sa spolu s farebnosťou a obrazovým prvkom podieľa na dostatočnom odlíšení staršej ochrannej známky od zverejneného označenia. Len zhoda začiatkovej časti druhého slovného prvku „Papita“ staršej ochrannej známky v porovnaní so slovným prvkom „papino“ zverejneného označenia, nie je dostatočná na to, aby v mysli spotrebiteľa vyvolala ich priamu zámenu alebo to, aby spotrebiteľ slovo „PAPINO“ tvoriace zverejnené označenie, ktoré je síce podobné, avšak nie zhodné s druhým slovným prvkom staršej ochrannej známky „Papita“, mohol vnímať ako variant staršej ochrannej známky. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že celkový vizuálne odlišný dojem, ktorý zanechávajú porovnávané označenia v mysli spotrebiteľa, je v prípade tovarov - potraviny, ktoré nakupuje spotrebiteľ najmä na základe vizuálneho vnemu, veľmi dôležitým faktorom, a teda je možné v tomto prípade uzavrieť, že aj pri nižšej pozornosti spotrebiteľa v súvislosti s niektorými kolíznymi tovarmi, sú rozdiely pri celkovom vnímaní sporných označení spotrebiteľom dostatočné na to, aby bolo možné vznik pravdepodobnosti ich zámény na trhu odmietnuť.

K tvrdeniam prihlasovateľa o nepoužívaní staršej ochrannej známky na tovaroch namietateľa je nutné uviesť, že doklady, ktoré prihlasovateľ predložil na preukázanie používania odlišných označení na výrobkoch namietateľa sú v predmetnom konaní nepodstatné. V tejto súvislosti je tiež možné uviesť, že ani namietateľ nepreukázal relevantnými dokladmi nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je predmetom staršej ochrannej známky. Dôležité je však uviesť to, že na účely posúdenia pravdepodobnosti zámény sporných označení je v tomto konaní podľa uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach podstatné to, v akej podobe sú označenia zapísané, prípadne zverejnené v príslušných registroch.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto 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:

Rott, Růžicka & Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca
Drobného 13
841 01 Bratislava