

Banská Bystrica 25. 3. 2022
POZ 10-2021/N-16-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TORRELSA, S.A.U., Cr. N-230, Km. 4'840, E-25191 Lleida, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „STAR drive Coffee & food“ do registra ochranných známk, prihláseného 7.1.2021 prihlasovateľkou Katarínou Blaškovou, Nemocničná 1442/15, 066 01 Humenné 1, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľka) pod číslom spisu POZ 10-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.2.2021, 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 obrazového označenia „STAR drive Coffee & food“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 10-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 30.4.2021 podané námietky týkajúce sa tovarov „káva, kávové náhradky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „STAR COFFEE“, č. 000571596 s právom prednosti od 16.7.1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z grafického prvku vo forme hviezdy a zo štyroch slovných prvkov „STAR drive Coffee & food“, z ktorých sú prvé dva podstatne väčšie oproti ďalším dvom prvkom, ktoré zanikajú aj kvôli ich bledožltej farbe. Namietateľ k slovnému prvku „coffee“ dodal, že ide o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, a to nielen v súvislosti so zapísanými tovarmi staršej známky „káva a kávové náhradky“, ale v menšej miere aj s ohľadom na jeho druhú pozíciu, keďže priemerný spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť začiatočným častiam a prvkom označení. Podľa namietateľa tak nositeľom rozlišovacej spôsobilosti bude najmä slovný prvok „STAR“ vzhľadom na jeho veľkosť a zlú čitateľnosť slovného prvku „drive“. Obrazový prvok hviezdy bude zdôrazňovať slovný prvok „STAR“.

Vzhľadom na prítomnosť spoločného slovného prvku „STAR“ v porovnávaných označeniach namietateľ konštatoval vysokú mieru vizuálnej podobnosti, keďže aj podľa zásad stanovených Súdnym dvorom EÚ si spotrebiteľia skôr pamätajú podobnosti označení, než rozdiely medzi nimi.

Namietateľ ďalej uviedol, že spotrebiteľ si označenia bude mýliť aj foneticky, vzhľadom na zhodný slovný prvok „STAR“, na základe ktorého konštatoval aj podobnosť sporných označení zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní námietkami dotknutých tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „káva, kávové náhradky“ namietateľ konštatoval naplnenie zákonnej podmienky zhodnosti tovarov.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny sporných označení namietateľ uviedol, že predaj zhodných tovarov je uskutočňovaný na podobných miestach a ich distribúcia sa uskutočňuje podobnými kanálmi, pričom mieru pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k dotknutým tovarom označil ako strednú, pretože čiastočne závisí aj od ceny predávaného výrobku, ktorá je v tomto prípade nižšia, ale aj od osobných preferencií konkrétneho spotrebiteľa. Namietateľ dodal, že spotrebiteľia by sa s vysokou pravdepodobnosťou mohli domnievať, že tovary ponúkané pod zverejneným označením súvisia s namietateľom, pričom je podľa jeho názoru vysoké aj riziko asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z dôvodu identického dominantného prvku „STAR“. V danom prípade je podľa namietateľa menší stupeň podobnosti medzi označeniami vyvážený zhodou sporných tovarov, a teda hrozí nebezpečenstvo ich zámeny.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola odmietnutá ochrana pre prihlášku zverejneného označenia, číslo spisu POZ 10-2021, pre tovary „káva, kávové náhradky“.

Listom úradu z 31.5.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadřila.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazovej ochrannej známky „STAR drive Coffee & food“, číslo spisu POZ 10-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7.1.2021 prihlasovateľkou Katarínou Blaškovou, Nemocničná 1442/15, 066 01 Humenné 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 10.2.2021 pre tovary a služby v triedach 16, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TORRELSA, S.A.U., Cr. N-230, Km. 4'840, E-25191 Lleida, Španielsko je majiteľom ochrannej známky EÚ „STAR COFFEE“ č. 000571596 s právom prednosti od 16.7.1997, 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

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 30 – „*káva, kávové náhradky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*coffee and artificial coffee*“ (káva a kávové náhradky).

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 doplňujúci 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.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*káva, kávové náhradky*“ prihlásené v triede 30 sú zhodné s tovarmi „*káva, kávové náhradky*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 10-2021)



Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 000571596)

STAR COFFEE

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 farebným obrazovým označením pozostávajúcim zo slovných prvkov „STAR drive Coffee & food“, pričom slovný prvok „STAR“ napísaný veľkými písmenami šedej farby v miernej štylizácii je vzhľadom na veľkosť písma v porovnaní s ostatnými slovnými prvkami v dominantnom postavení. Pod ním je umiestnený druhý slovný prvok „drive“ napísaný malým písmom šedej farby v miernej štylizácii tak, že čiastočne prekrýva spodnú časť písmen „TAR“. V ďalšom riadku pod uvedenými slovnými prvkami sú veľmi drobným, na bielom podklade takmer neviditeľným žltým písmom napísané slovné prvky „Coffee & food“, za ktorými nasleduje šedá čiara spojená s obrazovým prvkom šedej farby predstavujúcim nepravidelnú štvorcípu hviezdu.

Staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu z dvoch slovných prvkov „STAR COFFEE“. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačnými písmenami alebo sú použité malé tlačné písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43).

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z **vizuálneho hľadiska** je možné konštatovať, že hoci porovnávané označenia obsahujú zhodne slovný prvok „STAR“, odlišujú sa prítomnosťou ďalších slovných prvkov, a to najmä slovného prvku „drive“ vo zverejnenom označení, ktorý sa v staršej ochrannej známke nenachádza, ako aj slovného prvku „food“, hoci tento je vo zverejnenom označení v nedominantnom postavení. Čo sa týka slovného prvku „COFFEE“ / „Coffee“ obsiahnutého v porovnávaných označeniach, tu je nutné zdôrazniť, že ich postavenie v označeniach sa výrazne líši, a to tak, že v staršej ochrannej známke je v rovnocennom postavení so slovným prvkom „STAR“ na rozdiel od zverejneného označenia, kde je takmer neviditeľný vzhľadom na farbu a veľkosť písma, ako aj na pozíciu v označení,

a je preto viac ako pravdepodobné, že spotrebiteľ ho môže prehliadnúť. Zverejnené označenie navyše obsahuje aj obrazový prvok hviezdy. Na základe uvedeného je preto možné konštatovať určitú, aj keď len minimálnu mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie, vzhľadom na slovné prvky v ňom obsiahnuté, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou rozpozna aj spotrebiteľská verejnosť s minimálnymi znalosťami anglického jazyka, bude reprodukované v súlade s ich anglickou výslovnosťou ako „stár-drajv-ko-fí-and-fúd“. Avšak je dôvodné predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované len prostredníctvom slovných prvkov, ktoré sú v dominantnom postavení, teda ako „stár-drajv“. Staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „stár-ko-fí“. Z porovnania fonetickej reprodukcie sporných označení je zrejmé, že hoci na začiatku zaznie zhodná slabika „stár“, za ňou nasledujú odlišné slabiky, čo do počtu slabík ale aj obsiahnutých hlások, a to v prípade zverejneného označenia jedna slabika „drajv“ a v prípade staršej ochrannej známky dve slabiky „ko-fí“, teda aj celkový rytmus a dĺžka ich reprodukcie bude odlišná. V prípade reprodukcie zverejneného označenia prostredníctvom všetkých slovných prvkov možno aj napriek ďalšej zhody v slabikách „ko-fí“ rovnako konštatovať odlišný rytmus, intonáciu aj dĺžku reprodukcie, keďže zverejnené označenie by bolo reprodukované pomocou šiestich slabík a staršia ochranná známka len prostredníctvom dvoch slabík, pričom medzi zhodnými slabikami zaznie v prípade zverejneného označenia slabika „drajv“, ktorá sa v staršej ochrannej známke nenachádza. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať len veľmi nízku mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Pri posúdení **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade obrazový prvok vo zverejnenom označení bude vnímaný vo význame, ktorý stvára – ako hviezda. Čo sa týka významu obrazového prvku čiary, je možné predpokladať, že spotrebiteľia ho budú vnímať ako jednoduchý geometrický tvar alebo len ako podčiarknutie slovných prvkov.

Čo sa týka slovných prvkov, sporné označenia obsahujú zhodne slovo „STAR“, ktorému aj spotrebiteľ s minimálnou znalosťou anglického jazyka prisúdi význam v súlade s jeho prekladom do slovenského jazyka ako „hviezda“, teda nebeské teleso alebo populárny umelec/športovec. Slovo „hviezda“ alebo „star“ je v označeniach často používané ako pochvalný výraz poukazujúci na dobrú kvalitu alebo obľúbenosť produktov, teda ide o slovný prvok s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Ďalšie slovo obsiahnuté zhodne v sporných označeniach „coffee“ informuje spotrebiteľa o charaktere a druhu ponúkaných tovarov prihlásených a zapísaných v triede 30, ide teda o prvok opisný, ktorý neplní rozlišujúcu funkciu, rovnako ako slovný prvok „food“ zverejneného označenia, ktorému spotrebiteľ aj s minimálnou znalosťou anglického jazyka prisúdi význam v súlade s jeho prekladom do slovenského jazyka ako „jedlo“, a ide teda o opisný prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 30, ako napr. ryža, cestoviny. Slovný prvok zverejneného označenia „drive“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „jazda, cesta“ na základe jeho prekladu. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať určitú podobnosť sporných označení zo sémantického hľadiska, avšak len do tej miery, že v týchto označeniach sa nachádzajú slovné prvky „star“ a „coffee“ s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, resp. bez rozlišovacej spôsobilosti. Je nutné však aj pripustiť vnímanie slovných prvkov vo vzájomnej súvislosti, kedy v prípade zverejneného označenia slovné spojenie „star drive“ bude spotrebiteľ vnímať ako „hviezdna jazda“ a slovné spojenie staršej ochrannej známky „star coffee“ v prenesenom význame ako „hviezdna/populárna káva“, čo vedie k záveru o odlišnom sémantickom význame sporných označení.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (káva; kávové náhradky) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú nižší, resp. priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že námietkami dotknuté tovary zverejneného označenia „káva; kávové náhradky“ prihlásené v triede 30 boli síce posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, avšak z porovnania označení vyplynulo, že zo sémantického hľadiska nie sú podobné, resp. pri sémantickom porovnaní sporných označení, ako aj z vizuálneho a ani fonetického hľadiska bola zistená len nízka miera podobnosti založená na slovnom prvku „star“, ktorý disponuje len nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „coffee“ zhodne obsiahnutého v sporných označeniach, tento nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu (charakter a druh tovarov) a navyše vo zverejnenom označení neupúta pozornosť spotrebiteľa vzhľadom na jeho vyhotovenie drobným písmom v nedominantnom postavení v označení, pričom použitie žltej farby písma na bielom podklade vedie ku jeho sťaženej čitateľnosti.

V súlade s uvedeným je preto nutné vyjadriť nesúhlas s konštatovaním namietateľa, že nositeľom rozlišovacej spôsobilosti bude najmä slovný prvok „STAR“ vzhľadom na jeho veľkosť a zlú čitateľnosť slovného prvku „drive“ vo zverejnenom označení, pričom je nutné dodať, že napriek prítomnosti prvku s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, resp. slovného prvku bez rozlišovacej spôsobilosti v porovnávaných označeniach, ako zverejnené označenie, tak aj staršia ochranná známka, ako celky dosahujú priemernú vnútornú rozlišovacou spôsobilosť založenú na obsiahnutí, usporiadaní a vyhotovení všetkých prvkov, ktoré ich tvoria.

V tejto súvislosti je potrebné ďalej poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény (schváleným v máji 2014) a z ktorej vyplýva, že ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné uplatniť zásadu, že ani v prípade zhodných tovarov alebo služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti či bez nej nevedie k pravdepodobnosti zámény

a je potrebné sa pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, t. j. zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov.

V danom prípade k odlišnému celkovému dojmu z označení prispeje najmä ich rozdielne grafické spracovanie a usporiadanie slovných prvkov (prítomnosť slovného prvku „drive“, obrazového prvku hviezdy s podčiarknutím, resp. oddelením dominantných prvkov „STAR drive“ od nedominantných prvkov „Coffee & food“ podčiarknutím vo zverejnenom označení vs. spojenie dvoch slovných prvkov „STAR COFFEE“ v jednom riadku v rovnocennom postavení bez akejkoľvek grafickej úpravy v staršej ochrannej známke), ktoré sa dostatočne výrazne prejaví najmä pri ich celkovom vizuálnom vnímaní.

Vzhľadom na uvedené je preto nutné konštatovať, že nie je pravdepodobné, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť, a to ani pri zohľadnení nižšej miery ich pozornosti, mohla byť uvedená do omylu tak, aby považovala tovary posúdené v danom prípade ako zhodné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného alebo bola uvedená do omylu o obchodnom pôvode takto označených tovarov.

Pravdepodobnosť zámeny a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov možno teda aj napriek konštatovanej zhode námietkami dotknutých tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku vylúčiť.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle 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
riadiateľka odboru

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne /29, 831 01 Bratislava
Blašková Katarína, Nemocničná 1442/15, 066 01 Humenné