



Banská Bystrica 29.05.2023
POZ 326-2022/N-44-2023

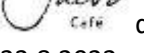
ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia

do registra ochranných známk, prihláseného 15.2.2022 prihlasovateľom Ing. Milanom Minarovičom, Röntgenova 1177/10, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Kreston Slovakia Legal, s. r. o. (pred zmenou mena A4 Legal, s. r. o.), Mlynské Nivy 49, Bratislava 2 (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 326-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25.5.2022, 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 obrazovej ochrannej známky  , číslo spisu POZ 326-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 326-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 23.8.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- 1) medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1170586 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 29.5.2013, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- 2) medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 182455 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 2.2.1955, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- 3) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 622178 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 4.7.1994, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),

- 4) medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1326255 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 15.9.2016, s prioritou od 2.8.2016, s územným rozšírením pre EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),
- 5) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000036483 „JACOBS“, s dátumom podania 1.4.1996, dátumom zápisu 20.1.2010 s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),
- 6) slovná ochranná známka č. 245102 „JACOBS. THE MAGIC AROMA“ s dátumom podania 28.10.2016, dátumom zápisu 30.5.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka).

Následne sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Pri porovnaní tovarov v triede 30 namietateľ skonštatoval, že prihlásené tovary v tejto triede sú zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky. Uvedené skonštatoval aj pri posúdení prihlásených tovarov v triede 32, okrem tovarov „*minerálne vody (nápoje); sýtené vody; ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie a/alebo ovocné šťavy*“, ktoré možno podľa namietateľ považovať za podobné v nízkej miere s tovarmi „*nealkoholické nápoje na základe kávy alebo s kávovou príchuťou a prípravky na výrobu takýchto nápojov; nápoje na báze čaju a kávy*“ zapísané v triedach 30 a 32 pre staršie ochranné známky.

Podobnosť v nízkej miere označil namietateľ aj v prípade prihlásených služieb v triede 43 s tovarmi starších ochranných známk zapísaných v triede 29 a 30, pretože sa predmetné tovary a služby dopĺňajú a môžu byť ponúkané tým istým poskytovateľom prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú cielené na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ sa ďalej venoval samotnému porovnaniu zverejneného označenia a starších ochranných známk a uviedol, že slovný prvok „JACOBS“ je obsiahnutý vo všetkých starších ochranných známkach a predstavuje zjednocujúci prvok ochranných známk namietateľa. Podľa namietateľa ide o prvok s normálnou dištinktívnou spôsobilosťou. Ďalšie obrazové prvky v starších ochranných známkach (prvky v tvare koruny a orámovania) sú menej výrazné, pretože ide o banálne, bežné tvary, a preto môžu byť spotrebiteľmi vnímané iba ako dekoratívne prvky.

Vo zverejnenom označení sa nachádzajú dva slovné prvky „Jacob“ a „Café“. Slovný prvok „Jacob“ je písaný štylizovaným písmom, ktoré pripomína písané písmo, pričom napriek štylizovanému písmu je slovný prvok „Jacob“ jasne čitateľný a bude vo zverejnenom označení prednostne vnímaný, a tak podľa namietateľa možno tento slovný prvok označiť za dominantný.

Z vizuálneho hľadiska sa porovnávané označenia zhodujú v prvku „JACOB-“, ktorý predstavuje jediný dominantný prvok zverejneného označenia, a ktorý je úplne obsiahnutý v dominantnom prvku „JACOBS“ prítomnom vo všetkých starších ochranných známkach. Zverejnené označenie sa líši v dodatočnom slovnom prvku „Café“, ktorý vzhľadom na svoju veľkosť, umiestnenie a opisný charakter neupúta pozornosť spotrebiteľa. V dôsledku skutočnosti, že celý dominantný slovný prvok zverejneného označenia „JACOB“ je obsiahnutý v dominantnom prvku starších ochranných známk, ktorý je zároveň jediným prvkom prvej, druhej a piatej staršej ochrannej známky, pričom rozdiel predstavuje iba vynechanie koncového písmena „S“, ktoré z vizuálneho hľadiska ostane bez povšimnutia príslušnou skupinou spotrebiteľskej verejnosti namietateľ skonštatoval, že existuje vysoká miera podobnosti starších ochranných známk a zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky budú reprodukované použitím slovenskej výslovnosti ako „ja-cobs“ a „ja-cobs de ma-gic a-ro-ma“ alebo pravdepodobnejšie použitím anglickej výslovnosti ako „ja-kobs“ a „ja-kobs θə ma-jik ə-rō-mə“. Zverejnené označenie bude reprodukované použitím rovnakej slovenskej výslovnosti ako „ja-cob ca-fé“ alebo pravdepodobnejšie anglickej výslovnosti ako „ja-kob ka-fé“. Podľa namietateľa je zrejmé, že na začiatku fonetickej reprodukcie všetkých porovnávaných označení zaznejú zhodné hlásky (ja-cob), pričom výslovnosť slovných prvkov vyslovovaných na prvom mieste sa odlišuje iba v dodatočnom koncovom písmene „s“, sykvake prítomnej v starších

ochranných známkach. Podľa namietateľa fonetická reprodukcia obrazových prvkov je nepravdepodobná, keďže spotrebiteľia budú odkazovať na predmetné ochranné známky prečítaním slovného prvku a nie pomocou opisu prítomného obrazového prvku. Z porovnania zvukovej podoby predmetných označení vyplýva, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné vo vysokej miere.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že slovný prvok „JACOBS“ starších ochranných známkov môže byť vnímaný ako súvisiaci/odvodený od anglického slova „JACOB“, ktoré predstavuje meno „Jakub“. Obdobne slovný prvok „Jacob“ zverejneného označenia môže byť vnímaný časťou spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcej anglický jazyk ako meno „Jakub“. Druhý slovný prvok zverejneného označenia „Café“ bude vnímaný ako kaviareň, a teda celé zverejnené označenie môže byť vnímané ako „kaviareň s názvom Jakub“ alebo „Kaviareň u Jakuba“. Podľa namietateľa teda z uvedeného vyplýva, že všetky porovnávané označenia odkazujú na rovnaký koncept – meno Jacob/Jakub, ktorý je vo vzťahu ku konfliktným tovarom a službám dištinkatívny, spotrebiteľ bude teda prisudzovať rovnaký význam porovnávaným označeniam, a preto možno konštatovať zhodu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

V závere podaných námietok namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné a staršie ochranné známky majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Kolízne tovary a služby zverejneného označenia v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú bežné položky spotrebného charakteru, ktoré väčšina spotrebiteľov nakupuje/využíva relatívne často, a ktorých cena a kvalita môže byť rôzna. Tieto tovary a služby nepatria do kategórií, ktorým by spotrebiteľia venovali zvýšenú pozornosť, ale naopak pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov sa môže pohybovať od nízkej po priemernú.

Podľa namietateľa pravdepodobnosť zámery sa vzťahuje na situácie, keď si spotrebiteľ priamo zamieňa samotné ochranné známky/označenia alebo keď si spotrebiteľ vytvorí spojenie medzi konfliktnými označeniami a predpokladá, že označené tovary/služby pochádzajú od rovnakých alebo ekonomicky prepojených podnikov. Okrem toho je, podľa namietateľa, na relevantnom trhu bežnou praxou, že výrobcovia robia zmeny svojich ochranných známkov, napríklad menia písmo alebo farby alebo k nim pridávajú slovné alebo obrazové prvky, aby označili nové rady výrobkov alebo aby ochrannej známke dodali nový, módny imidž.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „JACOB“, vykazujú vysokú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti a sú zhodné zo sémantického hľadiska. Jediný dištinkatívny slovný prvok zverejneného označenia „JACOB“ je ako celok obsiahnutý v dominantnom slovnom prvku „JACOBS“ starších ochranných známkov. Napriek skutočnosti, že príslušná spotrebiteľská verejnosť môže vnímať určité rozdiely medzi porovnávanými označeniami (dodatočné koncové písmeno „S“ v starších ochranných známkach; dodatočný opisný prvok „Café“ zverejneného označenia; mierna štylizovaná úprava označení) je namietateľ presvedčený o tom, že tieto rozdiely nie sú dostatočné na to, aby prevážili nad podobnosťami, pretože rozdiely sa obmedzujú iba na nedištinkatívne prvky porovnávaných označení. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že pravdepodobnosť, že verejnosť by si mohla označenia navzájom spájať, je veľmi reálna.

Namietateľ na základe uvedeného skonštatoval, že spotrebiteľia budú vnímať zverejneného označenie len ako ďalšie označenia namietateľa, prípadne ako variant starších ochranných známkov, ktorý sa vzťahuje k určitému typu produktu. Spotrebiteľská verejnosť môže tiež považovať predmetné porovnávané označenia za varianty zoskupené okolo konceptu/slovného prvku „JACOBS“. Podľa namietateľa existencia pravdepodobnosti zámery predmetných označení je daná, pretože rozdiely medzi porovnávanými označeniami nie sú dostatočné na to, aby dokázali túto zámenu vylúčiť. Z uvedeného dôvodu nie je podľa namietateľa ani možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení, pretože spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tovary označené zverejneným označením a staršími ochrannými známkami pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 326-2022 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu odoslaným 12.9.2022 boli námietky zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovnej lehote do 14.11.2022 nevyjadril.


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 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 obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 326-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.2.2022 prihlasovateľom Ing. Milanom Minarovičom, Röntgenova 1177/10, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 25.5.2022 pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Nemecko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1170586 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 29.5.2013, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 182455 „JACOBS“, s dátumom medzinárodného zápisu 2.2.1955, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 622178 , s dátumom medzinárodného zápisu 4.7.1994, planej na území SR, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1326255 , s dátumom medzinárodného zápisu 15.9.2016, s prioritou od 2.8.2016, s územným rozšírením pre EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 000036483 **JACOBS**, s dátumom podania 1.4.1996, dátumom zápisu 20.1.2010 s účinnosťou pre SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),
- slovná ochranná známka č. 245102 „JACOBS. THE MAGIC AROMA“ s dátumom podania 28.10.2016, dátumom zápisu 30.5.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších 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.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 30 - „káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín; chlieb; sušienky, keksy, biskvity; koláče; pečivo; cukrovinky; sendviče (hotové jedlá); med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horčica; čierne korenie; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad (prírodný alebo umelý); zmrzlina; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); čajové nápoje; ľad (prírodný alebo umelý)-(**tento tovar je v zozname tovarov a služieb uvedený 2x**); kávové príchute; mrazené jogurty (mrazené potraviny)“,

v triede 32 – „nealkoholické nápoje; čiastočne mrazené ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše); čiastočne mrazené ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše) s kávovou, čokoládovou a vanilkovou príchuťou; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; ochutené a neochutené vody (nápoje); ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie a/alebo ovocné šťavy; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov“,

v triede 43 - „reštauračné (stravovacie) služby; služby barov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); služby kávových barov a kaviarní; služby reštaurácií "jedlo so sebou"; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); dodávanie kávy do kancelárií (dodávanie hotových nápojov); služby prípravy jedál“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 30 - „coffee, coffee extracts, coffee substitutes, coffee-based or coffee substitute-based beverages; cocoa, chocolate, chocolate products, cocoa based beverages; tea; sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment“ (káva, kávové výťažky, kávové náhradky, nápoje na báze kávy alebo kávových náhradiek; kakao, čokoláda, čokoládové výrobky, nápoje na báze kakaa; čaj; cukor, ryža, tapioka, ságo; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); korenie; ľad na osvieženie).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 30 - „coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey, flour, side dishes (Vorkost), pasta, condiments and spices, sauces, vinegar, mustard, cooking salt, cocoa, chocolate, sugar confectionery, confectionery and pastry goods, yeast, baking powder“ (káva, kávové náhradky, čaj, cukor, sirup, med, múka, prílohy (Vorkost), cestoviny, koreniny a koreniny, omáčky, ocot, horčica, kuchynská soľ, kakao, čokoláda, cukrovinky, cukrovinky a cukrárske výrobky, droždie, prášok do pečiva).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 30 - „coffee, coffee extracts, coffee substitutes“ (káva, kávové extrakty, kávové náhradky).

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 30 – „coffee, coffee extracts, coffee substitutes, caffeine-free coffee; tea, tea-based and coffee-based beverages and preparations for such beverages; iced coffee; iced tea; cocoa, cocoa-based and chocolate-based beverages and preparations for making such beverages; sugar, natural sweeteners“ (káva, kávové výťažky, kávové náhradky, káva bez kofeínu; čajové, čajové a kávové nápoje a prípravky na takéto nápoje; ľadová káva; ľadový čaj; kakaové, kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov; cukor, prírodné sladidlá).

Piata staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 29 - „milk and milk beverages and preparations for such beverages“ (mlieko a mliečne nápoje a prípravky pre takéto nápoje),

v triede 30 - „*coffee, artificial coffee, tea, sugar, honey, food pastes, condiments and spices, sauces, vinegar, mustard, cooking salt*“ (káva, kávové náhradky, čaj, cukor, med, potravinárske pasty, chuťové prísady a koreniny, omáčky, ocot, horčica, kuchynská soľ),

v triede 32 - „*non-alcoholic beverages with coffee base or flavor and preparations for such beverages*“ (nealkoholické nápoje s kávovým základom alebo príchuťou a prípravky na takéto nápoje).

Šiesta staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 30 - „*káva; kávové výťažky; kávové náhradky; bezkofeínová káva; čaj; čajové nápoje; kávové nápoje; prípravky na výrobu čaju; prípravky na výrobu čajových nápojov; prípravky na výrobu kávových nápojov; ľadová káva; ľadový čaj; kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; prípravky na výrobu kakaa; prípravky na výrobu kakaových nápojov; prípravky na výrobu čokoládových nápojov; cukor; prírodné sladidlá*“.

Pri porovnaní prihlásených tovarov v triede 30 so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky možno uviesť, že prihlásené tovary „*káva; kávové náhradky*“ sú tovary, ktoré sú rovnako zapísané pre všetky staršie ochranné známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 30 „*čaj; kakao*“ sú rovnaké ako sú zapísané tovary v triede 30 pre prvú, druhú a šiestu staršiu ochrannú známku v triede 30 a zhodný tovar „*čaj*“ je zapísaný aj pre štvrtú staršiu ochrannú známku.

Pre rovnaké tovary ako sú prihlásené tovary v triede 30 „*cukor; ryža; tapioka; ságo*“ je zapísaná prvá staršia ochranná známka v triede 30 a pre tovar „*cukor*“ je zapísaná aj druhá, piata a šiesta ochranná známka.

Prihlásené tovary v triede 30 „*múka a prípravky vyrobené z obilnín; chlieb*“ sú zhodné s rovnakými tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30, pre rovnaký tovar „*múka*“ je zapísaná aj druhá staršia ochranná známka.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 30 „*cukrovinky; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); čierne korenie; koreniny; ľad (prírodný alebo umelý); zmrzlina; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ sú tovary, pre ktoré je zapísaná aj prvá staršia ochranná známka v triede 30 „*cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); korenie; ľad na osvieženie; nápoje na báze kakaa*“, a teda ide o zhodné tovary.

Pre zhodné tovary ako sú prihlásené tovary v triede 30 „*čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky (chuťové prísady); kuchynská soľ; cukrovinky; droždie, prášok do pečiva*“ je zapísaná aj druhá staršia ochranná známka v triede 30 „*koreniny; ocot; omáčky; soľ; cukrovinky; droždie; prášok do pečiva*“ a pre prihlásené tovary v triede 30 „*čierne korenie; koreniny; ocot; omáčky (chuťové prísady); horčica; kuchynská soľ*“ je zhodne zapísaná aj piata staršia ochranná známka v triede 30 „*koreniny; ocot; horčica; kuchynská soľ; omáčky*“.

Tovary prihlasované v triede 30 pre zverejnené označenie „*kávové nápoje; čajové nápoje*“ sú rovnaké s tovarmi zapísanými pre štvrtú a šiestu staršiu ochrannú známku v triede 30 „*čajové a kávové nápoje*“, a prihlasovaný tovar „*kávové nápoje*“ je tiež rovnaký so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30 „*nápoje na báze kávy*“.

Prihlasovaný tovar pre zverejnené označenie v triede 30 „*kávové príchute*“ možno označiť za rovnaký so zapísaným tovarom „*kávové výťažky*“ zapísaným pre prvú, štvrtú a šiestu ochrannú známku.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 30 „*mrazené jogurty (mrazené potraviny)*“ sú tovary, ktoré možno označiť za podobné so zapísanými tovarmi „*zmrzlina*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30, pretože ide o tovary umiestnené na rovnakých predajných miestach, charakterom podobné, navzájom konkurenčné, môžu byť vyrábané rovnakými výrobcami a sú určené pre rovnakých spotrebiteľov.

Tovary prihlásené v triede 30 „*aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov)*“ možno označiť za veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 30 „*čajové a kávové nápoje*“.

a prípravky na takéto nápoje; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov“ a tiež podobné s tovarmi zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v triede 32 „nealkoholické nápoje s kávovým základom alebo príchuťou a prípravky na takéto nápoje“ a podobné aj s tovarmi zapísanými pre šiestu ochrannú známku v triede 30 prípravky na výrobu kakaových nápojov; prípravky na výrobu čokoládových nápojov“, pretože ide o tovary ktoré majú rovnaký alebo podobný účel, rovnaké predajné miesta, sú určené rovnakým spotrebiteľom a na ich výrobe sa podieľajú rovnakí výrobcovia.

Posledné prihlásené tovary v triede 30 „sušienky, keksy, biskvity; koláče; pečivo; sendviče (hotové jedlá)“ sú tovary, ktoré predstavujú konkrétne výrobky z múky, slúžiace buď ako sladkosť alebo ako hlavné jedlo, a teda priamo súvisia s tovarom „múka“ a „cukrovinky“, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku.

Všetky prihlásené tovary v triede 32 „nealkoholické nápoje; čiastočne mrazené ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše); čiastočne mrazené ľadové nealkoholické nápoje (ľadové kaše) s kávovou, čokoládovou a vanilkovou príchuťou; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; ochutené a neochutené vody (nápoje); ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie a/alebo ovocné šťavy; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov“ možno označiť za podobné s tovarmi zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v triede 32 „nealkoholické nápoje s kávovým základom alebo príchuťou a prípravky na takéto nápoje“, pretože rovnako ide o tovary, ktoré sa nachádzajú na rovnakých predajných miestach v supermarketoch ale aj v malých obchodoch a slúžia na rovnaký účel – na uhasenie smädu.

Služby prihlásené v triede 43 „reštauračné (stravovacie) služby; služby barov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); služby kávových barov a kaviarní; služby reštaurácií (jedlo so sebou); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); dodávanie kávy do kancelárií (dodávanie hotových nápojov); služby prípravy jedál“ sú služby zabezpečujúce podávanie stravy alebo nápojov. Je preto pravdepodobné, že ak spotrebiteľia budú navštevovať tieto zariadenia môžu sa domnievať, že podnikateľ pod svojim označením vo svojom podniku poskytuje rovnako označené aj nápoje alebo jedlo, a teda by mohli ponúkané služby aj tovary vzájomne spájať. Z uvedeného dôvodu možno hovoriť o podobnosti, resp. súvislosti služieb prihlásených pre zverejnené označenie v triede 43 s tovarmi všetkých starších namietaných ochranných známk aj keď len v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 326-2022)



Prvá a druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 1170586, MOZ č. 182455)

JACOBS

Tretia staršia ochranná známka (MOZ č. 622178)



Štvrtá staršia ochranná známka (MOZ č. 1326255)



Piata staršia ochranná známka (EÚ č. 000036483)

JACOBS

Šiesta staršia ochranná známka (OZ 245102)

JACOBS. THE MAGIC AROMA

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré v podstate pozostáva z graficky upraveného slovného prvku „Jacob“ a pod ním umiestneného slovného prvku „Café“. Prvá až piata staršia ochranná známka, slovná aj obrazová, obsahuje jediný slovný prvok „JACOBS“. Tretia a štvrtá staršia ochranná známka ako obrazové známky síce obsahujú aj obrazové prvky, napríklad tretia staršia ochranná známka orámovanie zo spodnej časti tohto slovného prvku a štvrtá staršia ochranná známka má slovný prvok „JACOBS“ umiestnený na „zlatom“ obdĺžniku s malou korunkou na vrchu, avšak slovný prvok „JACOBS“ je vo všetkých starších ochranných známkach dominantným a riadne čitateľným slovným prvkom. Šiesta staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „JACOBS“ aj ďalšie slovné prvky „THE MAGIC AROMA“.

Z vizuálneho hľadiska bude pri porovnaní porovnávaných označení na prvý pohľad jasné, že označenia sa zhodujú v slovnej časti „JACOB“. Staršie ochranné známky obsahujú na konci slova „JACOB“ aj písmeno „S“, avšak je jednoznačné, že ak sa toto písmeno nachádza za piatimi rovnakými písmenami na rovnakých pozíciách (JACOB), je málo pravdepodobné, že spotrebiteľ si všimne práve rozdiel v písmene „S“ na šiestom pozíčnom mieste. Pridanie slova „Café“ ani grafická úprava slovného prvku „Jacob“ vo zverejnenom označení a v šiestej ochrannej známke pridanie ďalších slov v anglickom jazyku a to až za slovný prvok „JACOBS“, nemôže ovplyvniť konštatovanie vysokej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že zverejnené označenie sa bude interpretovať ako „jacob café“ alebo „jakob kafé“ a staršie ochranné známky (prvá až piata) ako „jacobs“, resp. „jakobs“. Šiesta staršia ochranná známka pozostáva rovnako zo slovného prvku „JACOBS“, ale aj z ďalších slov, ktoré sú v anglickom jazyku. Pokiaľ spotrebiteľia ovládajú anglický jazyk tak šiestu ochrannú známku budú reprodukovat' ako „jakobs ðə mædʒɪk əˈrɒmə“ a pokiaľ anglický jazyk neovládajú tak je možné predpokladať, že budú vyslovovať len prvý slovný prvok „jacobs/jakobs“ a ostatné slovné prvky vyslovovať nebudú, resp. ich vyslovia ako „the magic aroma“. Avšak vo vzťahu k šiestej ochrannej známke platí, že je málo pravdepodobné, že by ju spotrebiteľia vyslovovali celú, keďže je prirodzené označenia skracovať, resp. ak práve nemajú dané označenie pred sebou, nemusia si pamätať všetky v nej použité slová.

Je však zrejmé, že pri vyslovení všetkých označení, t. j. aj zverejneného označenia aj starších ochranných známk zaznie ako jediné alebo na ich začiatku skoro zhodne vyslovované slovo „jakob, resp. jakobs“, pričom nie je pre zvukový vnem určujúce, či písmeno „s“ na konci tohto slovného prvku v starších ochranných

známkach bude alebo nebude počuteľné, keďže minimálne ovplyvňuje reprodukciu, a preto možno z fonetického hľadiska hovoriť o podobnosti označení skôr vo vyššej miere.

Zo **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.

Pri porovnaní **zo sémantického hľadiska** možno uviesť, že všetky porovnávané označenia obsahujú slovný prvok „JACOB“, resp. staršie ochranné známky „JACOBS“. V anglickom jazyku slovo „Jacob“ znamená mužské meno Jakub, pokiaľ je na konci slova/mena Jacob umiestnené aj písmeno „s“ toto môže pre anglicky hovoriacich spotrebiteľov znamenať vyjadrenie privlastnenia Jacob's, (Jakubovo/a) aj keď v slove nie je umiestnený apostrof. Každopádne aj anglicky nehovoriaci spotrebiteľia môžu tomuto slovnému prvku prisudzovať rovnako meno „Jakub“, pretože sa podobá na slovenský výraz tohto mena, prípadne ho budú považovať za fantazijné slovo. Vo zverejnenom označení sa nachádza aj druhý slovný prvok „Café“, ktorý síce tiež nie je v slovenskom jazyku, ale pre slovenského spotrebiteľa napriek tomu ide o slovo so známym významom „káva“, „kaviareň“, „kávový“, tzn. čokoľvek súvisiace s kávou. V šiestej staršej ochrannej známke sa nachádzajú tiež ďalšie slovné prvky v anglickom jazyku s významom „magická vôňa/aróma“, ktoré však kvôli vysokej podobnosti so slovenskými ekvivalentami „magická aróma“, bude aj spotrebiteľ bez úplnej znalosti angličtiny najpravdepodobnejšie vnímať v vhodnom význame.

Na základe uvedeného je teda možné predpokladať, že všetky porovnávané označenia bude „spájať“ práve prvý slovný prvok uvedený vo všetkých porovnávaných označeniach „JACOB/JACOBS“ a na základe tohto spoločného slovného prvku sa môžu spotrebiteľia na trhu orientovať, resp. dávať všetky porovnávané označenia do súvisu, a preto možno hovoriť o podobnosti označení zo sémantického hľadiska, resp. pri vnímaní slova „Jacob(s)“ ako fantazijného, budeme hovoriť o sémantickej nepodobnosti označení vzhľadom na významový prvok „Café“ vo zverejnenom označení.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov alebo 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 príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu námietkami dotknutých, ako aj zapísaných tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a ktorým bude spotrebiteľ venovať nižšiu, prípadne priemernú mieru pozornosti, keďže ide o tovary bežnej spotreby, resp. o potravinový tovar, s ktorými sa spotrebiteľia stretávajú denne, prípadne o služby, s ktorými sa stretávajú tiež denne.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako vysoko podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska ich v závislosti od vnímania prvku „Jacob(s)“ možno považovať za podobné

alebo aj nepodobné vzhľadom na slovný prvok „Café“ vo zverejnenom označení, ktorý je však vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom bez alebo so slabou dištinktivitou. Podobnosť zo všetkých hľadísk bola konštatovaná na základe spoločného slovného prvku „JACOB“, resp. „JACOBS, ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti v označeniach, a podľa ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že prihlasované tovary a služby boli označené ako rovnaké alebo podobné, prípadne súvisiace, resp. s nižšou podobnosťou so zapísanými tovarmi starších ochranných známk, a teda je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti, najmä na základe ich možnej vzájomnej asociácie, keď sa spotrebiteľ bude v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb domnievať, že pochádzajú od jedného alebo od ekonomicky prepojeného subjektu a to aj z toho dôvodu, že zverejnené označenie môže považovať len za nový slovný variant starších ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
Kreston Slovakia Legal, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 05 Bratislava 2, Slovenská republika