



Banská Bystrica 17. marca 2014
MOZ 1070508 II/53-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. júla 2013 namietateľom Opavia – LU, s. r. o., Karolínska 661, Praha 8, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Martinom Fritzom, Fritz & Partners, Podjavorinskej 4, 811 03 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1070508 /N-113-2013 z 24. júna 2013 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1070508 „Zlatý Šálek“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Koninklijke Douwe Egberts B. V., Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam, Holandsko, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Dagmar Čechvalovou, inventa, Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava 1 (ďalej len „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v nadväznosti na článok 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1070508 /N-113-2013 z 24. júna 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 1070508 /N-113-2013 z 24. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) a v nadväznosti na článok 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnuté námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1070508 „Zlatý Šálek“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky č. 195432 „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre rovnaké a podobné tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky sa týkali všetkých tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi napadnutou ochrannou známkou „Zlatý Šálek“ a staršou ochrannou známkou namietateľa „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ neexistuje pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti. Tento záver prvostupňový orgán odôvodnil tým, že nízka fonetická podobnosť kolíznych ochranných známk nie je dostatočná na to, aby si ich priemerný spotrebiteľ zamenil. Prvostupňový orgán považoval za dôvodné vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, a to aj napriek zistenej zhodnosti a podobnosti niektorých kolíznych tovarov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Namietateľ konštatoval, že sa nestotožňuje s posúdením pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou tak, ako ho vykonal prvostupňový orgán.

K vizuálnemu porovnaniu kolíznych ochranných známk namietateľ pripomenul, že zhoda vo viacerých ich dominantných prvkoch (slová ZLATÝ/ZLATÉ, farby – zelené pozadie, biele písmo a zlaté, resp. žlté vyobrazenie šálky, resp. oblátok) jednoznačne svedčí v prospech existencie určitého stupňa ich vizuálnej podobnosti. Zastával názor, že prítomnosť vyššie uvedených zhodných znakov je pre spotrebiteľa zjavná a nie je nijako potlačená ani skutočnosťou, že v napadnutej ochrannej známke sa namiesto oplátok v slovnom a grafickom prevedení nachádza slovné a grafické zobrazenie šálky. V prospech uvedeného svedčí aj to, že oplátky sú z hľadiska spoločnej konzumácie podobné s nápojmi ako káva a čaj, ktoré sa bežne zobrazujú v šálke. Grafické prvky posudzovaných ochranných známk oplátky a šálka s nápojom vyobrazené v podobnej zlatej/žltej farbe, ako aj slová „OPLATKY“ a „ŠÁLEK“ preto spolu úzko súvisia. Skutočnosť, že obidva tieto prvky sú v slovnom spojení so slovom „ZLATÝ/ZLATÉ“, sú napísané bielym písmom na zelenom podklade a umiestnené pod sebou, vedie podľa namietateľa k čiastočne podobnému vizuálnemu vnemu porovnávaných ochranných známk, pričom použité písmo nie je natoľko výnimočné, aby ho spotrebiteľ vnímal ako ich odlišujúci znak. Hoci v staršej ochrannej známke sa nachádzajú aj ďalšie slovné a grafické prvky, namietateľ mal za to, že spotrebiteľ zameria svoju pozornosť prednostne na najväčší slovný prvok „ZLATÉ“ a o niečo menší prvok „OPLATKY“, ktoré najväčšmi upútajú jeho pozornosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatoval istú mieru vizuálnej podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami.

Namietateľ tiež odmietol záver prvostupňového orgánu o veľmi nízkej fonetickej podobnosti hodnotených ochranných známk. Vzhľadom na to, že prvok „LÍSKOORÍŠKOVÉ“ v staršej ochrannej známke je opisný a napísaný menším písmom, mal za to, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „ZLATÉ OPLATKY“, čím sa bude zhodovať s reprodukciami prvej časti napadnutej ochrannej známky, ktorá je z hľadiska vnemu spotrebiteľa dominantnejšia. Ďalšie prvky „ŠÁLEK“ a „OPLATKY“ sú opisné, čo posilňuje význam zhody v prvej časti ochranných známk. V tejto súvislosti pripomenul, že slová „ZLATÝ“ a „ZLATÉ“ predstavujú identické slovo, ktoré sa odlišuje len v rode, pričom rozdiel v poslednom písmene Ý/É nie je podstatný. Na základe uvedených skutočností je podľa namietateľa zrejmé, že posudzované ochranné známky sú čiastočne foneticky podobné.

Namietateľ sa nestotožnil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu o sémantickej odlišnosti kolíznych ochranných známk. V tejto súvislosti pripomenul, že obsahujú slovné prvky „ZLATÝ/ZLATÉ“, ktoré sú sémanticky zhodné. Napriek tomu, že predmetné prvky majú podľa prvostupňového orgánu nižšiu rozlišovacuú spôsobilosť, spotrebiteľ bude vnímať ich rovnaký význam. Navyše tieto prvky sa nachádzajú pred prvkami „ŠÁLEK/OPLATKY“, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že oplátky a napr. káva, čaj a podobne (nápoje v šálke) sú podobné tovary, a preto aj slová „ŠÁLEK“ a „OPLATKY“ spolu sémanticky súvisia.

Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, namietateľ mal za to, že prvostupňový orgán mal vychádzať z ich čiastočnej vizuálnej a fonetickej podobnosti a značnej sémantickej podobnosti. Namietateľ tiež poukázal na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého nízka miera podobnosti medzi označeniami, resp. ochrannými známkami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi takto označovanými tovarmi a službami. V tejto súvislosti uviedol, že niektoré tovary napadnutej ochrannej známky ako „obilniny, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče; pečivo a cukrovinky; zmrzlina; ovocné omáčky“ prvostupňový orgán považoval za zhodné, resp. podobné s tovarmi „trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušienky, vafle, tyčinky, piškóty a perníky; ovocné náplne a krémy“ staršej ochrannej známky. Na základe uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že aj nižšia podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom vedie k pravdepodobnosti zámery.

Na záver namietateľ poukázal na to, že v prvostupňovom rozhodnutí chýba posúdenie asociácie medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou, ktorá môže viesť k zámene predmetných ochranných známk. Zastával názor, že v dôsledku existencie podobných slovných a farebných prvkov budú kolízne ochranné známky pôsobiť dojemom série označení pochádzajúcich od toho istého podnikateľa.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. októbra 2013 konštatoval, že nesúhlasí s argumentáciou namietateľa v podanom rozklade a považuje ju za účelovú, bez väzby na existujúce súvislosti prípadu. Záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou považoval za správny a náležité odôvodnený. Za správne považoval aj čiastkové závery prvostupňového orgánu o minimálnej fonetickej podobnosti a vizuálnej a sémantickej nepodobnosti kolíznych ochranných známk.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním dotknutých ochranných známk majiteľ poukázal na skutočnosť, že namietateľ v odôvodnení podaného rozkladu kládol prílišný dôraz len na niektoré prvky porovnávaných ochranných známk, hoci do úvahy bolo potrebné vziať všetky ich prvky, ako sú napr. vyobrazenie šálky, resp. oplátok a ďalšie prvky prítomné v staršej ochrannej známke. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že celkový vizuálny vnem porovnávaných ochranných známk je dostatočne odlišný.

Majiteľ sa nestotožnil s argumentáciou namietateľa, ktorou chcel podporiť existenciu istej miery fonetickej podobnosti kolíznych ochranných známk. Vzhľadom na to, že slovný prvok „LÍSKOORÍŠKOVÉ“ sa v staršej ochrannej známke nachádza na dvoch miestach, mal majiteľ za to, že vylúčenie fonetickej reprodukcie tohto prvku nie je správne. Poukázal aj na odlišnosť slov „ZLATÝ“ a „ZLATÉ“ v poslednom písmene. Vyjadril presvedčenie, že už v týchto čiastočne odlišných slovách je naznačená aj rozdielnosť slovných prvkov, ktoré po nich nasledujú. Kým slovo „ZLATÝ“ navodzuje prítomnosť ďalšieho slova v mužskom rode, slovný prvok „ZLATÉ“ navodzuje prítomnosť ďalšieho slova v strednom rode alebo v ženskom rode v množnom čísle.

V súvislosti so sémantickým posúdením porovnávaných ochranných známk majiteľ uviedol, že ide najmä o posúdenie podobnosti dominantných slovných prvkov „Zlatý šálek“ a „ZLATÉ OPLATKY“, resp. „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ spolu s príslušnými vyobrazenými grafickými prvkami, t. j. šálka a oplátka. Prídavné mená „ZLATÝ“, resp. „ZLATÉ“ poskytujú informáciu o farbe alebo kvalite, a preto je potrebné tieto prídavné mená posudzovať v spojení so slovným prvkom, ku ktorému sa viažu. Slovné spojenie „ZLATÉ OPLATKY“, resp. „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ sa priamo týka konkrétneho výrobku oplátok. Slovné spojenie „Zlatý šálek“ nepredstavuje priamy opis výrobku, len nepriamo poukazuje na výrobok. S ohľadom na uvedené sú porovnávané ochranné známky podľa majiteľa sémanticky odlišné aj vzhľadom na prítomnosť prvkov „ZLATÝ/ZLATÉ“. Majiteľ odmietol aj namietateľom konštatovanú sémantickú súvislosť medzi slovnými prvkami „ŠÁLEK“ a „OPLATKY“ založenú na podobnosti tovarov, ktoré predstavujú nápoje v šálke (napr. káva a čaj), s tovarmi oplátky. Uvedené spojenie je podľa majiteľa umelo vykonštruované a nie je možné s ním súhlasiť.

Majiteľ poukázal tiež na rozhodnutie úradu zn. MOZ 771741 N/42-2004/Uh zo 16. marca 2004, ktoré bolo vydané vo veci námietok namietateľa Opavia – LU, a. s., proti priznaniu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 771741 „Zlatý šálek“ pre územie Slovenskej republiky. Námietky boli podané na základe namietateľovej staršej prihlášky ochrannej známky „Zlaté“, č. spisu POZ 2625-99. Predmetným rozhodnutím boli podané námietky zamietnuté, pričom v rozhodnutí sa uvádza, že „zverejnená známka Zlatý šálek pôsobí ako celok dostatočne odlišne od namietanej známky ZLATÉ, a preto nehrozí nebezpečenstvo zámeny porovnávaných známk na trhu zo strany spotrebiteľa.“

Berúc do úvahy spomenuté výrazné rozdiely v porovnávaných ochranných známkach majiteľ mal za to, že napadnutá a staršia ochranná známka sú natoľko rozdielne, že ani vysoká miera podobnosti tovarov, pre ktoré sú zapísané v registri, nie je postačujúca na to, aby sa spotrebiteľská verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od toho istého výrobcu.

Majiteľ na záver požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá ochranná známka č. 1070508 „Zlatý Šálek“, majiteľa Koninklijke Douwe Egberts B. V., Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam, Holandsko, proti ktorej námietky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14. apríla 2011, s právom prednosti od 18. augusta 2010 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre tovary v triedach 5, 29 a pre tovary, *„coffee, also coffee in filter packing, coffee-based beverages; coffee and coffee beverages containing milk, milk powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cereals, fruits, sugar, herbs or spices or a combination of these products; coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea substitutes; tea infusions, infusions; cocoa, cocoa-based beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, condiments; fruit sauces; spices; herbs for the preparation (making) of beverages; mixtures of herbs for the preparation (making) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs with the addition of dried fruits for the preparation (making) of beverages; decoctions of herbs, not for medical use; ice”* [káva, tiež káva vo filtračnom balení, nápoje na báze kávy; káva a kávové nápoje obsahujúce mlieko, sušené mlieko, kávové náhradky, kakao, čokoláda, obilniny, ovocie, cukor, byliny alebo koreniny alebo kombinácia týchto výrobkov; kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, čaj, nápoje na báze čaju, čajové lístky, bylenné čaje, čajové výťažky, instantný čaj, čajové náhradky, čajové odvary a nálevy, kakao, nápoje na báze kakaa, čokoláda a čokoládové výťažky v prášku, granulované alebo v tekutej forme, cukor, ryža, tapioka, ságo, múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče; pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, sirup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, korenie, ovocné omáčky, koreniny, byliny na prípravu (výrobu) nápojov, zmesi bylín na prípravu (výrobu) nápojov, zmesi pozostávajúce predovšetkým z bylín s prídavkom sušeného ovocia pre prípravu (výrobu) nápojov, odvary z bylín, nie na lekárske účely; ľad] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Namietateľ Opavia – LU, s. r. o., Karolínska 661, Praha 8, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, je majiteľom staršej ochrannej známky č. 195432 „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ s právom

prednosti od 29. októbra 1999, zapísanej pre tovary „trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušienky, vafle, tyčinky, piškóty, perníky, kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovocné náplne a krémy, čokoládové polevy“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Z podaného rozkladu vyplynulo, že námietateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Námietateľ spochybnil posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa naplnenia zákonných podmienok predmetného ustanovenia, predovšetkým s ohľadom na jednu z podmienok, a to podmienku podobnosti kolíznych ochranných známk.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohla byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami alebo ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou sa rozumie potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, resp. ochranná známka zapísaná, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb. Za priemerného spotrebiteľa sa považuje človek riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Pravdepodobnosť zámeny označení alebo ochranných známk musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako relevantná skupina verejnosti vníma posudzované označenia alebo ochranné známky a príslušné tovary a služby, pričom sa berú do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny označení alebo ochranných známk je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Preto je pre jeho vnímanie rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u neho zanechávajú. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti relevantného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb, ako aj tzv. kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízka miera podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami môže byť vyvážená vysokou mierou podobnosti medzi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak. Komplexné posúdenie pravdepodobnosti zámeny označení alebo ochranných známk založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti vytvárajú, sa teda skladá z posúdenia podobnosti kolíznych označení alebo ochranných známk z jednotlivých hľadísk (t. j. z hľadiska ich vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti), posúdenia podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb a zohľadnenia ich vzájomnej súvislosti a prvkov, ktoré sú rozlišujúce a dominantné.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámeny označení alebo ochranných známk je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. To však neznamená, že opisné prvky označenia alebo ochrannej známky sú nevyhnutne zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý tieto vyvolávajú. Je však potrebné skúmať, či ďalšie prvky označenia alebo ochrannej známky môžu sami o sebe dominovať obrazu, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti. Skutočnosť, či slovný prvok má alebo nemá opisný charakter, nezohráva pri porovnávaní podobnosti označení alebo ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska rozhodujúcu úlohu.

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 30 s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, pričom prihliadol aj na kritériá, akými sú výrobcovia, distribučné kanály, spotrebiteľia a spôsob ich použitia. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že tovary napadnutej ochrannej známky „káva, tiež káva vo filtračnom balení, nápoje na báze kávy; káva a kávové nápoje obsahujúce mlieko, kávové náhradky, kakao, čokoláda, obilniny, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, čaj, nápoje na báze čaju, čajové lístky, bylinné čaje, čajové výťažky, instantný čaj, čajové náhradky, čajové odvary a nálevy, kakao, nápoje na báze kakaa, čokoláda a čokoládové výťažky v prášku, granulované alebo v tekutej forme, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče; pečivo a cukrovinky, zmrzlina; ovocné omáčky“ sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ v podanom rozklade nespochybnil posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa hodnotenia podobnosti kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade považuje záver prvostupňového orgánu týkajúci sa porovnania tovarov dotknutých ochranných známk za rozhodujúci a nebude sa ním bližšie zaoberať.

Pri posúdení vizuálnej podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k záveru, že podobné farebné vyhotovenie označení, ako aj podobnosť v prvku „Zlatý/ZLATÉ“ nie sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ považoval tieto označenia ako celky za podobné. V kolíznych označeniach sa vyskytuje dostatočné množstvo rozdielných slovných a grafických prvkov, na základe ktorých je priemerný spotrebiteľ schopný dané označenia vizuálne rozlíšiť. Pri posúdení konfliktných označení z fonetického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval istú fonetickú podobnosť založenú na podobnosti začiatkových slov [zlatý/zlaté], ktorú však považoval za veľmi nízku, pretože za podobnými začiatkovými slovnými prvkami nasledujú úplne odlišné slová. Prvostupňový orgán konštatoval, že posudzované označenia majú rôzny sémantický obsah. Napadnutá ochranná známka predstavuje šálku a staršia ochranná známka odkazuje na oplatky. Určitú sémantickú podobnosť síce môže navodzovať prvok „zlatý/zlaté“ ale vzhľadom na to, že ide o prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, vďaka jeho pochvalnosti, tento prvok nie je možné považovať za dostatočný na to, aby spotrebiteľ na základe neho vnímal predmetné označenia ako podobné zo sémantického hľadiska.

V súvislosti s posúdením hodnotených ochranných známk z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú kombinované ochranné známky, ktoré obsahujú okrem slovných prvkov aj viaceré obrazové prvky. Je pravda, že posudzované ochranné známky obsahujú podobný slovný prvok „Zlatý/ZLATÉ“ a vyznačujú sa aj podobným farebným prevedením spočívajúcim v použití zelenej, žltej a bielej farby. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že predmetné ochranné známky okrem podobných prvkov obsahujú ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré sú odlišné. V napadnutej ochrannej známke je to obrazový prvok šálky naplnenej nápojom s tanierikom, slovný prvok „Šálek“ (súčasť slovného spojenia „Zlatý Šálek“) a grafický prvok v podobe štylizovaného prúžku pary vychádzajúcej z nápoja a vytvárajúcej neúplný obrys srdca. Staršia ochranná známka v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou obsahuje slovné prvky „OPLATKY“ a „LÍSKOORÍŠKOVÉ“, vyobrazenie lieskového orieška, obrázkov plnených oplátok, motív modrej stuhy s pečaťou a s nápisom OPAVIA, biely blok textu týkajúci sa informácií o prebiehajúcej súťaži, v strede ktorého je vyobrazenie kamery, ohraničené väčšími červenými slovnými prvkami „Soutěž Súťaž“ a tiež slovný prvok „Zlaté chvíle“ napísaný hnedou farbou. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v rámci celkového vizuálneho dojmu porovnávaných ochranných známk nad podobnosťou slovného prvk „Zlatý/ZLATÉ“ a podobným farebným prevedením ochranných známk preváži u spotrebiteľa vnem viacerých výrazne odlišných slovných a grafických prvkov označení, a to do takej miery, že spotrebiteľ tieto označenia nebude považovať za vizuálne podobné. Pokiaľ ide o tvrdenie namietateľa o vizuálnej súvislosti medzi obrazovým prvkom oplátok staršej ochrannej známky a obrazovým prvkom šálky s nápojom napadnutej ochrannej známky, a tiež medzi slovnými prvkami „OPLATKY“ a „Šálek“, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že oplátky sú z hľadiska spoločnej konzumácie podobné s nápojmi bežne sa zobrazujúcimi v šálke (napr. káva a čaj), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pri hodnotení vizuálnej podobnosti ochranných známk, ako vyplýva z vyššie uvedeného, je nutné vychádzať z ich celkového dojmu, ktorým tieto pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový dojem ochrannej známky majú vplyv najmä jej dominantné

a rozlišovacie prvky. Vzhľadom na to, že pri posúdení vizuálnej podobnosti ochranných známk hodnotenie sémantických súvislostí medzi ich jednotlivými prvkami nemá žiadne opodstatnenie, orgán rozhodujúci o rozklade považuje uvedené tvrdenie namietateľa za účelové. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné tvrdenie prvostupňového orgánu o vizuálnej nepodobnosti kolíznych ochranných známk.

V súvislosti s porovnaním predmetných ochranných známk z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri fonetickom hľadisku je predmetom posúdenia výslovnosť porovnávaných ochranných známk, ktorá zahŕňa v zásade všetky slovné prvky daných označení, s výnimkou prípadov, že ochranné známky sú dlhé a pri ich výslovnosti môže dochádzať ku skracovaniu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobou zvukovej realizácie kolíznych ochranných známk ako ju určil prvostupňový orgán, t. j. že napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako [zlatý šálek] a staršia ochranná známka ako [zlaté oplatky], prípadne ako [zlaté oplatky lískooříškové]. Na základe uvedeného je zrejmé, že fonetická reprodukcia porovnávaných ochranných známk bude čiastočne podobná v ich začiatkovej časti [zlatý/zlaté]. Keďže za uvedenou podobnou časťou nasledujú úplne odlišne znejúce slová – [šálek] a [oplatky], resp. [šálek] a [oplatky lískooříškové], orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že medzi porovnávanými ochrannými známkami existuje len veľmi nízka fonetická podobnosť. Rovnako nepovažuje za správne očakávať, že spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku reprodukovať v skrátenej podobe [zlaté], ako to tvrdil namietateľ v podanom rozklade. V neprospech uvedeného svedčí skutočnosť, že staršia ochranná známka obsahuje okrem prvku „ZLATÉ“ aj ďalšie dominantné slovné prvky „OPLATKY“ a „LÍSKOORÍŠKOVÉ“ a spotrebiteľ nemá dôvod vynechať ich pri reprodukcii tejto ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade odmieta aj tvrdenie namietateľa, že opisný charakter slovných prvkov „Šálek“ a „OPLATKY“ posilňuje význam fonetickej podobnosti prvej časti ochranných známk. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pri hodnotení podobnosti ochranných známk z fonetického hľadiska nezohráva rozhodujúcu úlohu to, či slovný prvok má alebo nemá opisný charakter. Je pravdou, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov ochranných známk má svoje opodstatnenie, ale toto je potrebné zohľadniť až pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny ochranných známk. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje len veľmi nízka fonetická podobnosť.

V rámci sémantického porovnania kolíznych ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nositeľom sémantiky v prípade napadnutej ochrannej známky bude slovné spojenie „Zlatý šálek“ spolu s obrazovým prvkom zlatej šálky s nápojom. Pri staršej ochrannej známke to bude slovný prvok „OPLATKY“, resp. slovné spojenie „ZLATÉ OPLATKY LÍSKOORÍŠKOVÉ“ spolu s vyobrazením oplátok. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že prídavné meno zlatý/zlaté sa používa na označenie zlatej (jasnožltej) farby, resp. v spojení s tovarmi ako sú nápoje (káva, čaj, kakao, čokoláda atď.) ho priemerný spotrebiteľ spravidla vníma pochvalne v tom zmysle, že odkazuje na výnimočnú chuť a kvalitu nápoja nachádzajúceho sa v šálke. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje za dôvodné konštatovať, že napadnutá ochranná známka poskytuje spotrebiteľovi informáciu buď o zlatej šálke s nápojom, alebo o šálke s nápojom výnimočnej chuti a kvality. Rovnako aj staršia ochranná známka poukazuje buď na oplátky zlatej farby, alebo na oplátky výnimočnej chuti a kvality. Na základe uvedeného je zrejmé, že predmetom sémantického porovnania sú na jednej strane oplátky a na druhej strane šálka s nápojom. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ nebude porovnávané ochranné známky vnímať ako sémanticky podobné a považuje za potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o ich sémantickej nepodobnosti.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi porovnávanými ochrannými známkami je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že slovný prvok „Zlatý/ZLATÉ“ je vo vzťahu k tovarom „káva, tiež káva vo filtračnom balení, nápoje na báze kávy; káva a kávové nápoje obsahujúce mlieko, kávové náhradky, kakao, čokoláda, obilniny, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, čaj, nápoje na báze čaju, čajové lístky, bylinné čaje, čajové výťažky, instantný čaj, čajové náhradky, čajové odvary a nálevy, kakao, nápoje na báze kaka, čokoláda a čokoládové výťažky v prášku, granulované alebo v tekutej forme, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče; pečivo a cukrovinky, zmrzlina; ovocné omáčky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným a pochvalným prvkom, ktorý odkazuje na výnimočnú chuť a kvalitu týchto tovarov, na základe čoho je dôvodné považovať ho za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

V súvislosti s komplexným hodnotením pravdepodobnosti zámery medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci rozklade dospel k záveru, že vzhľadom na konštatovanú vizuálnu a sémantickú odlišnosť porovnávaných ochranných známk v spojení s ich veľmi nízkou fonetickou podobnosťou založenou na prvku (zlatý/zlaté), ktorý má vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „káva, tiež káva vo filtračnom balení, nápoje na báze kávy; káva a kávové nápoje obsahujúce mlieko, kávové náhradky, kakao, čokoláda, obilniny, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, čaj, nápoje na báze čaju, čajové lístky, bylinné čaje, čajové výťažky, instantný čaj, čajové náhradky, čajové odvary a nálevy, kakao, nápoje na báze kakaa, čokoláda a čokoládové výťažky v prášku, granulované alebo v tekutej forme, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče; pečivo a cukrovinky, zmrzlina; ovocné omáčky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných ochranných známk na strane príslušnej verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k poukazu namietateľa na skutočnosť, že v prvostupňovom rozhodnutí chýba posúdenie pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou, ktorá môže viesť k pravdepodobnosti zámery. V prospech existencie pravdepodobnosti asociácie podľa namietateľa svedčí fakt, že porovnávané ochranné známky obsahujú podobné slovné a farebné prvky, vďaka ktorým budú kolízne ochranné známky pôsobiť dojemom série označení od toho istého podnikateľa.

V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť asociácie nastáva vtedy, ak vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže vzniknúť mylná predstava o ich vzájomnej súvislosti, resp. prepojení medzi kolíznymi ochrannými známkami. V takomto prípade ide o nepriamu zámery, ktorá vychádza z asociácie alebo naznačenia spoločného pôvodu takto označených tovarov a služieb. Spotrebiteľ síce dokáže ochranné známky rozlíšiť, ale nadobudne mylnú predstavu, že tovary alebo služby nimi označované pochádzajú od rovnakého subjektu alebo ekonomicky prepojených podnikateľov. Pri posúdení pravdepodobnosti asociácie ide o určenie stupňa vzájomnej súvislosti ochranných známk, ktorý predpokladá, že aspoň jeden prvok, prípadne známkový motív, či koncepcia sú zhodné vizuálne, foneticky alebo významovo. Čím častejšie je v starších ochranných známkach jedného majiteľa použitý zhodný prvok alebo motív, tým väčšia je pravdepodobnosť vzniku asociácie s neskoršími označením obsahujúcim rovnaký motív. V zmysle rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-251/95 Sabel/Puma z 11. novembra 1997 pravdepodobnosť asociácie nie je alternatívou k pojmu pravdepodobnosť zámery, ale slúži na spresnenie jeho rozsahu.

Na základe porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že tieto neobsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi. Za takéto prvky nie je dôvodné považovať použité podobné farby (zelená, žltá a biela), ako ani podobný slovný prvok ochranných známk Zlatý/ZLATÉ, ktorý je vo vzťahu k príslušným tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvkom opisným a pochvalným, t. j. prvkom disponujúcim nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V zmysle uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že pravdepodobnosť asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je možné vylúčiť.

Čo sa týka poukazu namietateľa, že prvostupňový orgán mal zväžiť okolnosti posudzovaných námietok najmä vo vzťahu k tzv. kompenzačnému princípu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je potrebné súhlasiť s tým, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery v zmysle tzv. kompenzačného princípu predpokladá súvislosť medzi podobnosťou označení, resp. ochranných známk a podobnosťou tovarov a služieb, t. j. nižší stupeň podobnosti tovarov a služieb môže byť kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti kolíznych označení alebo ochranných známk a naopak. Konštatovanú minimálnu čiastkovú podobnosť napadnutej a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska však orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnom prípade nepovažuje za dostatočnú na to, aby aj v prípade vysokej podobnosti, prípadne zhodnosti kolíznych tovarov bolo možné dospieť k záveru o pravdepodobnosti zámery napadnutej a staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam opierajúcim sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nevyhovol.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

JUDr. Martin Fritz
Fritz & Partners
Podjavorinskej 4
811 03 Bratislava

II.

Dagmar Čechvalová
Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Inventa
Palisády 50
811 06 Bratislava