



Banská Bystrica 27. 5. 2014
POZ 1008-2012 /N-62-2014/Ob

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 10577-1444 Purchase, New York, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Pavlom Tomešom, Repaškého 20, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Max's orange CBA“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.6.2012 prihlasovateľom CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1008-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.6.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Max's orange CBA“, číslo spisu POZ 1008-2012, sa zamietá pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Max's orange CBA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1008-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 31.7.2013 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, a to ochranných známk č. 224820, č. 224816, č. 224823 a č. 175609 „PEPSI MAX“ a ochranných známk Spoločenstva č. 8745713 „MAX IT“, č. 7453178 „MAX IT MOMENT“, č. 8745762 „MAX IT TO THE MAX“, č. 8745754 „MAX IT WITH YOUR MATES“, č. 8745804 „MAX YOUR WILD SIDE“ a č. 105254, č. 3449063, č. 5230826, a č. 9340721 „PEPSI MAX“, ktoré sú podobné so zverejneným označením a sú zapísané pre zhodné, resp. podobné tovary, ako sú tovary zverejneného označenia v triede 32, pričom na strane verejnosti existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s týmito jeho staršími ochrannými známkami.

V rámci opisu zverejneného označenia namietateľ uviedol, že slovný prvok „CBA“ je dosť nevýrazný a ide len o zhluk písmen. Slovný prvok „orange“ je všeobecne známy pojem používaný v rôznych označeniach s významom, že ide o extrakt z pomarančov. Prvky „CBA“ a „orange“ preto považuje namietateľ za nedíštinatívne prvky. Najvýraznejším prvkom je slovný prvok „Max`s“. Tento prvok považuje namietateľ za dominantný. V potravinárstve a reštauračných službách sa výraz „max“ často používa na vyjadrenie niečoho maximálneho, a to buď obsahu nejakého extraktu, ingrediencie alebo v spojení so službami. Pri extenzívnom výklade je podľa namietateľa slovný prvok „Max`s“ zhodný s výrazmi „max“, „maxi“.

Pokiaľ ide o ochranné známky, na ktorých sa podané námietky zakladajú, namietateľ uviedol, že obsahujú slovo „MAX“.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že slovný prvok vníma spotrebiteľ viac ako obrazový prvok a priemerne vnímajúci spotrebiteľ sa zmieňuje o označení v slovnej podobe. Ochranné známky namietateľa obsahujú zhodný alebo podobný slovný prvok ako zverejnené označenie, a preto z vizuálneho hľadiska ide o určitý stupeň podobnosti.

Z fonetického hľadiska existuje podľa namietateľa medzi zverejneným označením a ochrannými známkami namietateľa tiež určitý stupeň podobnosti, pretože výslovnosť starších ochranných známk, resp. ich slovného prvku „MAX“ a dominantného prvku zverejneného označenia „Max`s“ je podľa namietateľa podobná.

Napokon aj zo sémantického hľadiska existuje podľa namietateľa medzi zverejneným označením a ochrannými známkami namietateľa určitý stupeň podobnosti, pretože slovný prvok „max“ je z tohto hľadiska v porovnávaných označeniach zhodný, odvodený od slova maximálny, maximálne. Relevantná časť verejnosti to podľa namietateľa môže tak vnímať.

Namietateľ pripustil, že je možné, že relevantná časť verejnosti dokáže rozlíšiť označenia, avšak napriek tomu môže nadobudnúť mylnú predstavu, že nápoj označený zverejneným označením pochádza od namietateľa. V ochranných známkach namietateľa sa často používa zhodný prvok ako dominantný prvok zverejneného označenia. Namietateľ patrí medzi najznámejších výrobcov kolových nápojov a nie sú vylúčené ani nápoje na báze pomaranča vzhľadom na tovary chránené jeho ochrannými známkami. Na druhej strane podľa zoznamu tovarov zverejneného označenia v triede 32 ide o nápoje s kolovou príchuťou. Preto je tu aj pravdepodobnosť asociácie.

Medzi tovary, ktoré má namietateľ chránené svojimi ochrannými známkami, patria podľa neho aj nápoje s kolovou príchuťou. Uviedol, že „kola“ môže byť tiež názov pre príchuť rôznych potravinárskych výrobkov, ktorá má rovnakú alebo podobnú chuť ako kolové nápoje.

Napokon namietateľ zhrnul, že podľa neho existuje určitý stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti a pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa a tovary zverejneného označenia sú podmnožinou tovarov chránených ochrannými známkami namietateľa.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 18.9.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 14.11.2013 uviedol, že ochranná známka je označenie, ktoré má rozlišovať tovary a služby, pričom spotrebiteľ ochrannú známku vníma nielen cez jej vizuálny vnem, ale najmä cez jej fonetický a sémantický vnem, keď často najmä pri rozhovore a čiastočne aj pri reklamných aktivitách prostredníctvom nevizuálnych médií vizuálny vnem ustupuje do úzadia a nemá žiadny alebo len minimálny vplyv na spotrebiteľa.

Pri posudzovaní ochranných známk z vizuálneho hľadiska je potrebné zobrať do úvahy rozmiestnenie slovných prvkov, ich vyhotovenie pokiaľ ide o veľkosť a druh písma, ako aj ich polohu voči sebe či iným, grafickým prvkom, čo v tomto prípade nebolo vzaté do úvahy. Z vizuálneho hľadiska je dominantným prvkom vo zverejnenom označení celkový dizajn. Zverejnené označenie je farebné, štvorcového tvaru so žltou plochou. V pravej hornej časti je červený štvorcový obrazec s písmenami „CBA“ a na žltej ploche je modrý nápis „Max`s orange“, pričom pomer veľkostí týchto dvoch slov je cca 3:1. Ochranné známky Spoločenstva, na ktoré sa odvoláva namietateľ, sú prevažne viacslovné označenia, resp. označenia tvorené červeno modro bielo čiernou kombináciou loga spoločnosti namietateľa. Podľa prihlasovateľa po zohľadnení týchto skutočností možno konštatovať, že po vizuálnej stránke sú porovnávané označenia výrazne nezameniteľné.

Z fonetického hľadiska sú podľa prihlasovateľa porovnávané označenia výrazne odlišné. Namietateľ sa podľa prihlasovateľa zameriava iba na zameniteľnosť slovného prvku „Max`s“, resp. „orange“ a vedome nespomína jasne definujúci a rozlišujúci prvok „CBA“ v červenom poli, ktorý poukazuje na prihlasovateľa, a neberie do úvahy ani ďalšie prvky zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa. Prihláška zverejneného označenia je tvorená 3 slovami „CBA Max`s Orange“, pričom fonetický dôraz je na prvom

slove „CBA“ a najmä na slove „Max`s“. Ani jedno z týchto foneticky výrazných slov sa podľa prihlasovateľa nenachádza v ochranných známkach namietateľa ako dominantný prvok.

Pri sémantickom porovnaní je podľa prihlasovateľa potrebné brať do úvahy celkové významy porovnávaných označení, nie iba významy vybraných slov, ako to spravil namietateľ. Zverejnené označenie sa dá voľne chápať ako „CBA Maxov pomaranč“, pričom slovo „CBA“ má vzhľadom na dlhodobé používanie, ako aj rad predchádzajúcich ochranných známk dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranné známky namietateľa tým, že obsahujú slovo „MAX“ v spojení so slovným prvkom „PEPSI“ len zvýrazňujú rozlišovaciu spôsobilosť uvedeného slova, resp. loga namietateľa, ktoré sú jasne definované a známe. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že porovnávané označenia sú odlišné zo sémantického hľadiska, pretože u spotrebiteľa evokujú odlišné asociácie ako samotného označenia, tak aj ich majiteľov – „PEPSI“ resp. „CBA“. Zo sémantického hľadiska je podľa prihlasovateľa tiež potrebné spomenúť fakt, že slovný prvok „MAX“ je v anglickom jazyku v prenesenom význame „maximálny“. Vzhľadom na širokú znalosť anglického jazyka medzi spotrebiteľmi a všeobecnosť daného slovného prvku podľa prihlasovateľa nie je možné, aby daný výraz mohol byť používaný iba jedným subjektom, v tomto prípade namietateľom, pretože výraz „maximálny“ je bežným slovom a nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že označenia je potrebné posudzovať ako celky a v spojitosti s ich rozlíšiaschopnými prvkami ako sú farba, umiestnenie slovných prvkov a pod. Práve pri porovnaní všetkých uvedených prvkov, fonetických, vizuálnych a aj sémantických, ako aj označení ako celkov a pri zhodnotení rozlišovacej spôsobilosti ich jednotlivých častí a tiež označení ako celkov je vzhľadom na celkovú situáciu s používaním farieb a tvarov označení zrejmé, že nemôže dochádzať k asociácii ochranných známk namietateľa so zverejneným označením a tieto označenia nie sú zameniteľné.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 7 písm. a) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinovanej ochrannej známky „Max's orange CBA“, číslo spisu POZ 1008-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.6.2012 prihlasovateľom CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.6.2013 pre tovary a služby v triedach 16, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 10577-1444 Purchase, New York, Spojené štáty americké je majiteľom:

- kombinovaných ochranných známk „pepsi max“ č. 224820 a č. 224823 s právom prednosti od 6.10.2008, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky č. 224816 s právom prednosti od 6.10.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „PEPSI MAX“ č. 175609 s právom prednosti od 27.5.1993, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MAX IT“ č. 8745713 s právom prednosti od 10.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MAX IT MOMENT“ č. 7453178 s právom prednosti od 10.12.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MAX IT TO THE MAX“ č. 8745762 s právom prednosti od 10.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MAX IT WITH YOUR MATES“ č. 8745754 s právom prednosti od 10.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „MAX YOUR WILD SIDE“ č. 8745804 s právom prednosti od 10.12.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „PEPSI MAX“ č. 5230826 s právom prednosti od 31.7.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „PEPSI MAX“ č. 9340721 s právom prednosti od 30.8.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „PEPSI MAX“ č. 105254 s právom prednosti od 1.4.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 25 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „PEPSI MAX“ č. 3449063 s právom prednosti od 27.10.2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Tovary zverejneného označenia dotknuté námietkami sú:

v triede 32 - „*nealkoholické nápoje s kolovou príchutou, nealkoholické výťažky z ovocia s kolovou príchutou, nealkoholické aperitívy s kolovou príchutou, kolové príchute na výrobu nápojov, kolové sirupy na výrobu nápojov, stolové vody s kolovou príchutou, vody ako nápoje s kolovou príchutou, sóda s kolovou príchutou, minerálne vody s kolovou príchutou, ovocné a zeleninové šťavy a džúsy s kolovou príchutou, nealkoholické nápoje na báze čaju s kolovou príchutou, prášky na prípravu šumivých nápojov s kolovou príchutou*“.

Ochranné známky č. 224820 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), č. 224816 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a č. 224823 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) sú zapísané pre tovary:

v triede 32 - „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“.

Ochranná známka č. 175609 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 32 - „*nealkoholické nápoje, sirupy, koncentráty a iné prísady používané na prípravu týchto nápojov*“.

Ochranné známky Spoločenstva č. 8745713 (ďalej „piata staršia ochranná známka“), č. 7453178 (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“), č. 8745762 (ďalej „siedma staršia ochranná známka“), č. 8745754 (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“), č. 8745804 (ďalej „deviata staršia ochranná známka“), č. 5230826 (ďalej „desiata staršia ochranná známka“) a č. 9340721 (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“) sú zapísané pre tovary:

v triede 32 - „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Ochranná známka Spoločenstva č. 105254 (ďalej „dvanásť staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 25 - „*clothing, including boots, shoes and slippers*“ (odevy, vrátane obuvi a papúč),
v triede 32 - „*beer, ale and porter; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo, ale a porter, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov).

Ochranná známka Spoločenstva č. 3449063 (ďalej „trinásť staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 9 - „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; including wireless cellular telephone accessories, namely cellular telephone face cover hardware and panels for mobile cellular telephones, cellular telephone cases and portable hands free kits comprised of holsters, adapters, extensions and microphones, antennas, belt clip kits comprised of cellular telephone holsters with belt attachments and plastic clips*“ (vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické a optické prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na váženie a meranie, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje, zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy mincových prístrojov, registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje, vrátane príslušenstva bezdrôtových mobilných telefonických zariadení, a to predných krytov mobilných telefónov a panelov pre mobilné telefóny, puzdier na mobilné telefóny a prenosných handsfree súprav pozostávajúcich z puzdier, adaptérov, predlžovacích káblov a mikrofónov, antén, súprav na nosenie na opasku pozostávajúcich z puzdier pre mobilné telefóny s prichyteniami na opasok a plastovými sponami).

Tovary zverejneného označenia „*nealkoholické nápoje s kolovou príchuťou, nealkoholické výťažky z ovocia s kolovou príchuťou, nealkoholické aperitívy s kolovou príchuťou, stolové vody s kolovou príchuťou, vody ako nápoje s kolovou príchuťou, sóda s kolovou príchuťou, minerálne vody s kolovou príchuťou, ovocné a zeleninové šťavy a džúsy s kolovou príchuťou, nealkoholické nápoje na báze čaju s kolovou príchuťou*“ možno všetky zaradiť medzi nealkoholické nápoje, pričom všetky staršie ochranné známky s výnimkou trinásť staršej ochrannej známky chránia tovary „*nealkoholické nápoje*“. Možno preto konštatovať, že tieto tovary zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi prvej až dvanásť staršej ochrannej známky.

Ostatné tovary zverejneného označenia dotknuté námietkami, „*kolové príchute na výrobu nápojov, kolové sirupy na výrobu nápojov, prášky na prípravu šumivých nápojov s kolovou príchuťou*“ sú zhodné s tovarmi prvej až tretej a piatej až dvanásť staršej ochrannej známky „*sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ a s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky „*sirupy, koncentráty a iné prísady používané na prípravu týchto nápojov*“. To znamená, že všetky tovary zverejneného označenia dotknuté námietkami sú zhodné s tovarmi prvej až dvanásť staršej ochrannej známky.

Na druhej strane žiadne tovary zverejneného označenia dotknuté námietkami nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi trinásť staršej ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na tovary úplne iného druhu, účelu, spôsobu použitia, ktoré nemajú voči týmto tovarom zverejneného označenia konkurenčný a ani komplementárny charakter a majú odlišný obvyklý pôvod a distribučné kanály. Preto trinásť staršia ochranná známka nebude predmetom ďalšieho posudzovania.

Porovnanie označení

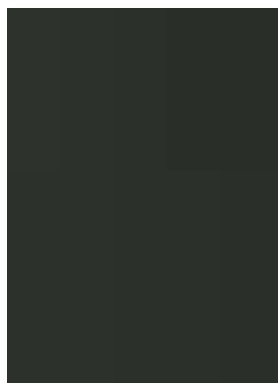
Zverejnené označenie (POZ 1008-2012)



Prvá staršia ochranná známka (OZ 224820)

Druhá staršia ochranná známka (OZ 224816)

Tretia staršia ochranná známka (OZ 224823)



Štvrtá staršia ochranná známky (OZ 175609)

PEPSI MAX

Piata staršia ochranná známka (CTM 8745713)

MAX IT

Šiesta staršia ochranná známka (CTM 7453178)

MAX IT MOMENT

Siedma staršia ochranná známka (CTM 8745762)

MAX IT TO THE MAX

Ôsma staršia ochranná známka (CTM 8745754)

MAX IT WITH YOUR MATES

Deviata staršia ochranná známka (CTM 8745804)

MAX YOUR WILD SIDE

Desiata staršia ochranná známka (CTM 5230826)



Jedenásta staršia ochranná známka (CTM 9340721)



Dvanásta staršia ochranná známka (CTM 105254)

PEPSI MAX

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 kombinovaným označením. Je tvorené slovnými prvkami „Max`s“ a „orange“, ktoré sú umiestnené pod sebou, šikmo uprostred obrazového prvku, žltého obdĺžnika a sú napísané rovnakým, špecifickým typom písma modrej farby s bielou obrubou. Okolo slovného prvku „Max`s“, ktorý je väčší, je svetlá žiara. V hornej časti spomínaného žltého obdĺžnika sa nachádza ešte drobné logo „CBA“ - malý hnedočervený štvoruholník so zvlnenou spodnou časťou, na podklade ktorého sa nachádza slovný prvok „CBA“, napísaný špecifickým typom písma zlatej farby, ktorý je umiestnený medzi dvomi odsekmi elipsy tiež zlatej farby. Spodná strana hnedočerveného štvoruholníka je lemovaná zlatou vlnovkou.

Prvá staršia ochranná známka je tiež kombinovaná, je čiernobiela, pričom je tvorená obrazovým prvkom, kruhom, ktorého vnútorná časť je rozdelená na tri časti. Dve z nich, nachádzajúce sa po stranách, sú čiernej farby a zvyšná časť kruhu, uprostred medzi dvomi čiernymi časťami, je bez výplne. Na pravo od tohto obrazového prvku sa nachádzajú slovné prvky „pepsi“ a „max“, ktoré sú umiestnené pod sebou a sú napísané špecifickým typom zaobleného písma čiernej farby. Slovný prvok „pepsi“ je približne dvakrát menší ako slovný prvok „max“.

Druhá staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou. Je tvorená rovnakým obrazovým prvkom ako obrazový prvok prvej staršej ochrannej známky s tým rozdielom, že jedna z častí kruhu (nachádzajúca sa na ľavej strane), ktorá je v prvej staršej ochrannej známke čierna je v druhej staršej ochrannej známke červenej farby.

Tretia staršia ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou, je tvorená slovnými prvkami „pepsi“ a „max“ a obrazovým prvkom zhodným s obrazovým prvkom, ktorým je tvorená druhá staršia ochranná známka. Tieto prvky sa nachádzajú na podklade čierneho tieňovaného obdĺžnika. Slovné prvky „pepsi“ a „max“ sa nachádzajú v ľavej dolnej štvrtine obdĺžnika, sú napísané v smere zdola na hor, pri čítaní sú umiestnené pod sebou a sú napísané špecifickým typom zaobleného písma bielej farby. Slovný prvok „pepsi“ je približne dvakrát menší ako slovný prvok „max“. Obrazový prvok sa nachádza v pravej hornej časti podkladového obdĺžnika.

Štvrtá až deviata a dvanásť staršia ochranná známka sú slovné v bežnom písme, pričom sú tvorené slovnými prvkami „PEPSI MAX“ (štvrtá a dvanásť staršia ochranná známka), „MAX IT“ (piata staršia ochranná známka), „MAX IT MOMENT“ (šiesta staršia ochranná známka), „MAX IT TO THE MAX“ (siedma staršia ochranná známka), „MAX IT WITH YOUR MATES“ (ôsma staršia ochranná známka) a „MAX YOUR WILD SIDE“ (deviata staršia ochranná známka).

Desiata staršia ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou. Je tvorená slovnými prvkami „PEPSI“, „MAX“ a obrazovým prvkom, kruhom, ktorý je rozdelený na tri časti, vrchnú – červenú, stredovú zvlnený biely pás a spodnú – modrú. Okolo tohto kruhu je jasná modrá žiara a je umiestnený na podklade vodorovných šmúh bielej, červenej a modrej farby. Slovné prvky „PEPSI“ a „MAX“ sú umiestnené pod sebou a nachádzajú sa napravo hore od opísaného obrazového prvku. Väčší slovný prvok „MAX“ je napísaný špecifickým typom písma červenej farby s bielou obrubou. Slovný prvok „PEPSI“ je napísaný tiež špecifickým typom písma bielej farby. Všetky uvedené prvky sa nachádzajú na podklade čierneho obdĺžnika.

Jedenásť staršia ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou, ktorá je tvorená rovnakým obrazovým prvkom ako druhá staršia ochranná známka s tým rozdielom, že červená časť kruhu je väčšia na úkor bielej časti a čierna časť je v jedenásť staršej ochrannej známke modrej farby. Tento obrazový prvok je umiestnený na podklade obrazového prvku, modrej machule. Slovné prvky „PEPSI“ a „MAX“ sa nachádzajú pod opísanými obrazovými prvkami, sú napísané v smere zdola na hor a pri čítaní sú umiestnené pod sebou. Väčší slovný prvok „MAX“ je napísaný špecifickým typom písma červenej farby s bielou, resp. striebornou obrubou. Slovný prvok „PEPSI“ je napísaný tiež špecifickým typom písma bielej farby. Všetky uvedené prvky sa nachádzajú na podklade čierneho obdĺžnika.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia obsahujú spojenie písmen „max“, pričom v prvej staršej ochrannej známke ide o výraznejší slovný prvok ako slovný prvok „pepsi“ a vo zverejnenom označení ide o súčasť jeho nesporne dominantného prvku, slovného prvku „Max`s“. Na druhej strane je potrebné uviesť, že tieto slovné prvky sú v porovnávaných označeniach v odlišnej grafickej úprave a tiež, že obidve porovnávané označenia obsahujú aj ďalšie prvky, ktoré sa v druhom z označení nenachádzajú. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „orange“ a drobné logo „CBA“, ako aj obrazové prvky – podklady, resp. doplnenia slovných prvkov (žiara, vlnovka či odseky elipsy) a prvá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „pepsi“ a abstraktný obrazový prvok, kruh s čiernymi časťami. Vo zverejnenom označení majú však tieto ďalšie prvky menej výrazný vplyv na celkový vizuálny vnem ako spomínaný dominantný prvok. V staršej ochrannej známke je vplyv obrazového prvku so slovným prvkom „max“ porovnateľný. Napokon odlišná je aj farebnosť porovnávaných označení. Zverejnené označenie je prevažne žltomodré, zatiaľ čo prvá staršia ochranná známka je čiernobiela. Na základe toho, že obidve tieto porovnávané označenia obsahujú rovnakú časť „max“ a jej výrazného vplyvu na celkový dojem v obidvoch porovnávaných označeniach, avšak na druhej strane vďaka viacerým spomínaným odlišnostiam je potrebné konštatovať, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka ako celky sú z vizuálneho hľadiska v malej miere podobné.

K podobnému záveru je možné dospieť aj v prípade desiatej a jedenásť staršej ochrannej známky, ktoré sú tiež kombinované a ich dominantným prvkom je slovný prvok „max“. Tieto sa okrem neutrálnej čiernej a bielej farby a tiež červenej farby vyznačujú výraznou prítomnosťou modrej farby podobne ako zverejnené označenie. Preto je potrebné konštatovať, že aj desiatá a jedenásť staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska v malej miere podobné so zverejneným označením.

Odlišná situácia je však v prípade tretej staršej kombinovanej ochrannej známky, ktorá síce tiež obsahuje slovný prvok „max“, ktorý je výraznejší ako slovný prvok „pepsi“. Obidva uvedené slovné prvky sú však menej výrazné ako obrazový prvok, a to najmä vzhľadom na jeho veľkosť. Navyše výraznejšie odlišná je

v porovnaní s predchádzajúcim prípadom aj farebnosť. Preto je vizuálna podobnosť tejto staršej ochrannej známky a zverejneného označenia minimálna.

Pokiaľ ide o slovné staršie ochranné známky, t. j. štvrtú až deviatu a dvanástu staršiu ochrannú známku zverejnené označenie možno považovať za vizuálne podobné v malej miere s piatou staršou ochrannou známkou „MAX IT“, v ktorej sa slovný prvok „MAX“ nachádza na jej začiatku, pričom predstavuje jej podstatnú časť. V prípade ostatných slovných starších ochranných známk je ich vizuálna podobnosť so zverejneným označením vzhľadom na ich celkovú dĺžku, resp. na umiestnenie slovného prvku „MAX“ ako druhého slovného prvku v poradí minimálna.

Napokon pokiaľ ide o obrazovú, druhú staršiu ochrannú známku táto z vizuálneho hľadiska nie je podobná so zverejneným označením.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že prvá staršia ochranná známka bude foneticky reprodukováaná ako „pep-si max“. Zverejnené označenie bude foneticky reprodukováané ako „max o-rindž“. Je nepravdepodobné, že by spotrebiteľia reprodukovali slovný prvok „CBA“, ktorý predstavuje len drobné logo v rámci zverejneného označenia. Dĺžka fonetickej reprodukcie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky bude preto rovnaká. Reprodukované časti pozostávajú v oboch prípadoch z troch slabík, resp. ôsmich hlások. Obe tieto označenia sa ďalej zhodujú v jednej z troch slabík, v slabike „max“, aj keď táto je v porovnávaných označeniach na odlišnom mieste. Odlišujú sa v dvoch ďalších slabikách („pep-si“ v prvej staršej ochrannej známk a „o-rindž“ vo zverejnenom označení). Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Rovnako ako prvá staršia ochranná známka budú foneticky reprodukováané aj tretia, štvrtá, desiata, jedenásta a dvanásta staršia ochranná známka, a preto je zverejnené označenie potrebné považovať aj s týmito staršími ochrannými známkami za čiastočne podobné z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s ostatnými staršími ochrannými známkami, s výnimkou druhej (t. j. s piatou až deviatou staršou ochrannou známkou) z fonetického hľadiska, tieto všetky obsahujú slovný prvok „max“ na prvom mieste, rovnako ako zverejnené označenie, pričom je potrebné tiež vziať do úvahy, že na začiatok označení sa pri výslovnosti kladie väčší dôraz a je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný. Preto priemerný spotrebiteľ skôr bude vnímať podobnosť týkajúcu sa tejto časti označení. Na druhej strane majú uvedené staršie ochranné známky v porovnaní so zverejneným označením odlišnú dĺžku a odlišné zvyšné časti. Preto je potrebné konštatovať malú až čiastočnú fonetickú podobnosť zverejneného označenia a týchto starších ochranných známk v závislosti od ich dĺžky a počtu odlišných slabík.

Vzhľadom na to, že druhá staršia ochranná známka nemá žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukováané, nie je možné vykonať jej porovnanie so zverejneným označením z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou **zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že vo zverejnenom označení si budú spotrebiteľia spájať s určitým významom slovný prvok „Max`s“ a slovný prvok „orange“. Slovný prvok „Max`s“ môže byť vnímaný verejnosťou so znalosťou anglického jazyka ako „Maxov“ (pomaranč), aj to však len pri vizuálnom vnímaní, pretože pri fonetickej reprodukcii bude tento slovný prvok vnímaný len ako „max“ a bude evokovať skôr slovo „maximum“. Ostatnej verejnosti môže časť „Max“ aj pri vizuálnom vnímaní evokovať slovo „maximum“. Slovný prvok zverejneného označenia „orange“ bude vnímaný jednoznačne s významom, že ide o pomarančový nápoj, t. j. s opisným významom vo vzťahu k tovarom označeným zverejneným označením. Slovný prvok „CBA“ nebude vnímaný spotrebiteľom s konkrétnym významom. Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, tu bude s určitým významom vnímaný len slovný prvok „max“, ktorý bude evokovať tiež slovo „maximum“. Slovný prvok „pepsi“ nebude vnímaný spotrebiteľom s konkrétnym významom. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri vynaložení určitého interpretačného úsilia sa síce možno domnievať, že slovo „max“ poukazuje na to, že nápoj poskytne maximálne osvieženie, maximálne povzbudenie, maximálny pôžitok z chuti, maximálnu energiu a pod., avšak keďže spotrebiteľovi neposkytuje priamo žiadnu konkrétnu informáciu týkajúcu sa predmetných tovarov, nemožno ho považovať za prvok s opisným významom. Vzhľadom na to, že pri fonetickej reprodukcii a časťou verejnosti aj pri vizuálnom vnímaní bude zverejnené označenie, s výnimkou jeho výlučne opisného prvku „orange“, vnímané s rovnakým významom ako prvá staršia ochranná známka, je potrebné konštatovať vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska.

Keďže s treťou, štvrtou, desiatou, jedenástou a dvanástou staršou ochrannou známkou si priemerný spotrebiteľ bude spájať rovnaký význam ako s prvou staršou ochranou známkou (všetky totiž okrem slovného prvku „max“ neobsahujú žiadne ďalšie prvky, s ktorými by si priemerný spotrebiteľ spájal určitý význam), je potrebné aj v prípade týchto starších ochranných známk konštatovať vysokú mieru podobnosti so zverejneným označením zo sémantického hľadiska.

S ďalšími staršími ochrannými známkami (piatou, šiestou, siedmou, ôsmou a deviatou) si bude priemerný spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka spájať pravdepodobne nasledujúce významy: „maximalizuj to“ (s piatou staršou ochrannou známkou), „maximalizuj to“ a „moment“ alebo „chvíľa“ (so šiestou staršou ochrannou známkou), „maximalizuj to na maximum“ (so siedmou staršou ochrannou známkou), „maximalizuj to so svojimi priateľmi“ (s ôsmou staršou ochrannou známkou) a „maximalizuj svoju divokú stránku“ (s deviatou staršou ochrannou známkou). Je však zrejmé, že aj spotrebiteľia bez znalosti anglického jazyka si budú všetky tieto staršie ochranné známky spájať vďaka slovnému prvku „max“ s významom, že ide o niečo „maximálne“, o „maximum“. Na základe skutočnosti, že slovný prvok „Max`s“ vo zverejnenom označení môže byť spotrebiteľmi bez znalosti angličtiny a pri fonetickej reprodukcii všetkými spotrebiteľmi vnímaný tiež ako evokujúci „maximum“, je potrebné aj tieto staršie ochranné známky považovať zo sémantického hľadiska aspoň za čiastočne podobné so zverejneným označením.

Napokon pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku je potrebné uviesť, že zatiaľ čo so zverejneným označením si bude priemerný spotrebiteľ spájať určitý, už uvedený význam, druhá staršia ochranná známka nemá žiadne prvky, s ktorými by si priemerný spotrebiteľ spájal konkrétny význam. Zverejnené označenie sa teda odlišuje od druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Úrad vychádzal z toho, že rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk je priemerná. Ich zvýšená rozlišovacia spôsobilosť v predmetnom konaní preukázaná nebola.

Relevantnou verejnosťou v prípade posudzovaných tovarov je široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá výberu týchto tovarov obvykle venuje nízku mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby.

Z komplexného hľadiska posudzovania pravdepodobnosti zámény je potrebné vychádzať zo zistení, že najvyššia miera podobnosti bola zistená medzi zverejneným označením a prvou, desiatou a jedenástou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie a tieto staršie ochranné známky sú v malej miere podobné z vizuálneho hľadiska, sú však čiastočne podobné z fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska sú podobné vo vysokej miere. Tovary zverejneného označenia a týchto starších ochranných známk sú pritom zhodné. Uvedené podobnosti označení a zhodnosť tovarov vyvolávajú pravdepodobnosť zámény, pretože slovný prvok „Max`s“, ktorý je dominantným prvkom zverejneného označenia z vizuálneho, fonetického (je pri čítaní na prvom mieste) a aj zo sémantického hľadiska, a ktorého podstatná časť „max“ (resp. z fonetického hľadiska tento slovný prvok ako celok) sa nachádza v spomínaných starších ochranných známkach a je v nich tiež dostatočne výrazná, nie je vo zverejnenom označení doplnený o

dostatočne výrazné prvky, ktoré by od neho odvádzali pozornosť spotrebiteľa a umožňovali mu zverejnené označenie a tieto staršie ochranné známky bezpečne odlíšiť z hľadiska poskytovateľa predmetných tovarov. Tiež je potrebné uviesť, že vzhľadom na bežný spôsob predaja nápojov (v reštauráciách, baroch, kaviarňach, či pohostinstvách) spotrebiteľ pri týchto tovaroch často prichádza do styku len s fonetickou reprodukciou označení. Je preto vysoká pravdepodobnosť, že pokiaľ sa stretne s označením nápoja s kolovou príchuťou „max orindž“ a „pepsi max“, bude sa domnievať, že takto označené nápoje pochádzajú od jedného výrobcu. Na základe uvedeného má úrad za to, že rozdiely medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami (prvou, desiatou a jedenástou) nebudú dostatočné na to, aby vylúčili pravdepodobnosť ich zámeny vyvolanú najmä vysokou podobnosťou ich častí „Max`s“ a „max“, ktoré môžu vyvolávať vzájomnú asociáciu porovnávaných označení použitých pre zhodné kolízne tovary.

Vzhľadom na to, že bola zistená pravdepodobnosť zámeny medzi zverejneným označením a prvou, desiatou a jedenástou staršou ochrannou známkou, a teda naplnenie podmienok v zmysle uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k týmto starším ochranným známkam, úrad neposudzoval pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a ostatných starších ochranných známok, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že slovo „CBA“ vo zverejnenom označení má vzhľadom na dlhodobé používanie, ako aj rad predchádzajúcich ochranných známok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné uviesť, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku zverejneného označenia vo vzťahu k tovarom zverejneného označenia dotknutým námietkami v predmetnom konaní preukázaná nebola. Navyše slovný prvok „CBA“ je vo zverejnenom označení veľmi malý a pri fonetickej reprodukcii sa ani neprejaví. Preto nemožno považovať tento prvok zverejneného označenia za dostatočnú záruku odlišenia zverejneného označenia od starších ochranných známok.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovný prvok „MAX“ je v anglickom jazyku v prenesenom význame „maximálny“. Vzhľadom na širokú znalosť anglického jazyka medzi spotrebiteľmi a všeobecnosť daného slovného prvku podľa prihlasovateľa nie je možné, aby daný výraz mohol byť používaný iba jedným subjektom, namietateľom, pretože výraz „maximálny“ je bežným slovom a nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v starších ochranných známkach, pri ktorých bola konštatovaná pravdepodobnosť zámeny, je obsiahnutý slovný prvok „max“, a nie slovný prvok „maximálny“. Tento slovný prvok má v porovnávaných označeniach vo vzťahu k predmetným tovarom navádzajúci charakter, nemožno ho však považovať za prvok opisný (pozri sémantické hľadisko). V predmetnom konaní nebolo preukázané, že by bol tento slovný prvok prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Vo zverejnenom označení je pritom dominantným prvkom, resp. súčasťou dominantného prvku zverejneného označenia a je výrazným prvkom aj v starších ochranných známkach, pri ktorých bola zistená pravdepodobnosť zámeny. Je potrebné uviesť, že konštatovanie pravdepodobnosti zámeny v predmetnom prípade sa nerovná tvrdeniu, že výraz „max“ môže byť celkovo používaný len jediným subjektom – namietateľom.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu k tovarom dotknutým námietkami naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

Ing. Pavol Tomeš
Repašského 20
841 02 Bratislava