



Banská Bystrica 1. decembra 2015
POZ 405-2012 II/128-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. októbra 2013 prihlasovateľom Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, AK BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 405-2012/N-143-2013 z 26. augusta 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Choco Club“, č. spisu POZ 405-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Andreou Kubányiovou, ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA, s. r. o., Vajanského 28, 917 01 Trnava (ďalej „namietateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

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 sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 405-2012/N-143-2013 z 26. augusta 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 405-2012/N-143-2013 z 26. augusta 2013 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „Choco Club“, č. spisu POZ 405-2012 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 203755 „CLUB“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre zhodné a podobné tovary, pričom zastával názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Pri podrobnom posúdení prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú podobné z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska. Pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky uviedol, že sú rovnaké alebo podobné a miera pozornosti priemerného spotrebiteľa je pri predmetných tovaroch pomerne nízka. Podľa prvostupňového orgánu staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „CLUB“ v bežnom písme, t. j. chráni tento slovný prvok ako taký, a je ako celok obsiahnutá v prihlásenom označení, ktoré navyše obsahuje už len slovný prvok „Choco“ s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Na základe uvedeného je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ sa bude domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide o ďalšie označenie namietateľa, určené pre jeho tovary obsahujúce čokoládu, resp. s čokoládovou príchuťou.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení skonštatoval, že prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí

prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 405-2012 nepovažuje za vecne správne a napáda ho v celom rozsahu.

Čo sa týka posúdenia podobnosti tovarov, prihlasovateľ v danej súvislosti poznamenal, že staršia ochranná známka je používaná v menšom rozsahu, než pre aký je jej priznaná ochrana prostredníctvom registrácie, konkrétne je používaná len v spojitosti s „maslovými sušienkami“. Prihlasovateľ namietol záver prvostupňového orgánu o podobnosti prihlásených tovarov s tovarmi staršej ochrannej známky „cukrovinky“, ktoré však namietateľ vôbec nevyrába, a teda svojou registráciou iba blokuje označenie pre iné subjekty.

Pokiaľ ide o podobnosť označení, prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s posúdením otázky vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, a to najmä s ohľadom na posúdenie príloh č. 1 – 4, ktoré boli doložené k jeho vyjadreniu o námietkach. Podľa prihlasovateľa cieľom týchto dokladov bolo preukázanie existencie niekoľkých desiatok registrovaných ochranných známk, ktoré obsahovali slovný prvok „CLUB“, t. j. preukazovali nízku dištinktivitu tohto prvku z dôvodu, že slovný prvok „CLUB“ je používaný ako súčasť približne 130 ochranných známk, ktoré sú platné na našom území. Odôvodnenie prvostupňového orgánu, že „z nich nie je zrejmé, či sú uvedené označenia skutočne na trhu používané, resp. vo vzťahu k akým tovarom, v akom rozsahu a intenzite a akým spôsobom sú používané“, je podľa prihlasovateľa v rozpore s doterajšou rozhodovacou praxou úradu.

V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ poukázal na rozhodnutia úradu, konkrétne na rozhodnutie zn. POZ 6345-2007 N/65- 2009/St, rozhodnutie zn. POZ 1933-2010 N/149-2011/Ob, rozhodnutie zn. POZ 1934-2010 N/18-2012/Gas a rozhodnutie zn. MOZ 1092771 N/81-2013. V týchto rozhodnutiach podľa prihlasovateľa úrad posúdil slovný prvok, ktorý sa vyskytoval vo viacerých ochranných známkach, ako prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom sa nezaoberal tým, či sú tieto ochranné známky skutočne používané, v akom rozsahu a vo vzťahu k akým tovarom.

Prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa z dokladov doložených namietateľom nesprávne posúdil známosť označenia „CLUB“ pre maslové sušienky. Poukázal na to, že hoci najprv v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že predložené doklady sú staršieho dáta (rok 1983, resp. 1995, 1996 a 2001), t. j. spred 12 až 17 rokov, a teda tieto nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočnosti, že označenie „CLUB“ má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom namietateľa aj v súčasnosti, následne pri posudzovaní označení zo sémantického hľadiska uviedol, že slovný prvok „CLUB“ môžu spotrebitelia spájať so známymi sušienkami z minulosti. Prihlasovateľ pripustil pravdepodobnosť, že staršie generácie mohli sušienky „CLUB“ poznať, resp. mať vedomosť o ich existencii, rozhodne ich však podľa neho nepoznajú posledné generácie Slovákov, ktorý sa v osemdesiatych rokoch iba narodili, a teda výrobky a ich označenia začali vnímať až o niekoľko rokov. Pri súčasnej širokej ponuke sušienok a keksíkov na trhu posledné generácie Slovákov sušienky „CLUB“ už nepoznajú a je veľký predpoklad, že si toto slovné spojenie rozhodne nespájajú s pečivárňami Sereď, a už vôbec nie s novým majiteľom staršej ochrannej známky I.D.C. Holding, a. s. (v predmetnom prípade v postavení namietateľa)

Pre ilustráciu prihlasovateľ poukázal na niekoľko ochranných známk, ktoré sú alebo boli registrované pre tovary v triede 30 ako národné ochranné známky (č. 176928, č. 194885, č. 225502, č. 234821, č. 226735, č. 226736, č. 232442) alebo na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu ako ochranné známky Spoločenstva (č. 03860491, č. 04989067, č. 06103055, č. 08276388, č. 08915738), a ktoré obsahujú slovný prvok „CLUB“, pričom ich registráciu namietateľ nikdy nenapadol, aj keď sú označeniami mladšími, a teda koexistenciu týchto označení sám namietateľ akceptoval.

Na záver prihlasovateľ skonštatoval, že vo vyjadrení k námietkam uviedol dostatočné skutočnosti, ktoré preukázali nízku rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „CLUB“, a že prvostupňový orgán sa nesprávne vysporiadal s otázkou posúdenia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa tiež nesprávne vyhodnotil pravdepodobnosť zámeny z dôvodu, že priemerný spotrebitel' sa bude pri prihlásenom označení domnievať, že ide o ďalšie označenie namietateľa určené pre jeho tovary obsahujúce čokoládu, resp. čokoládovú príchuť. V tejto súvislosti zdôraznil, že maslové sušienky nie sú vyrábané s čokoládovou príchuťou ani s obsahom čokolády.

Na základe uvedených skutočností požiadal, aby predseda úradu prvostupňové rozhodnutie zrušil alebo zmenil, a rozhodol o zamietnutí námietok v celom rozsahu.

Namietateľ sa v stanovenej lehote, t. j. do 9. februára 2014, k podanému rozkladu nevyjadril.

Prihlasovateľ podaním z 24. septembra 2015 predložil úradu doplnenie odôvodnenia rozkladu, v ktorom poukázal na rozhodnutie úradu o čiastočnom zrušení staršej ochrannej známky, ako aj na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zo 16. decembra 2014 vo veci O-493400. V tejto súvislosti vyjadril názor, že čiastočné zrušenie staršej ochrannej známky a jej ponechanie v platnosti len pre tovary „*sušienky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je dôvodom na opätovné posúdenie veci.

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 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 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 konania 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Choco Club“, č. spisu POZ 405-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9. marca 2012, s právom prednosti od 17. februára 2012, prihlasovateľom Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Nemecko, a zverejnená vo Vestníku úradu 3. júla 2012 pre tovary „*oriešky v čokoláde a oriešky s cukrovou polevou*“ v triede 29 a „*pekárske a cukrárske výrobky; marcipánové výrobky; výrobky z persipánu; čokoláda a čokoládové výrobky; tabuľkové čokolády, čokoládové tyčinky, čokoládové bonbóny, plnené čokoládové tyčinky, čokoládové omáčky, čokoládové sirupy, čokoládové cukrovinky, čokoládové hmoty a polevy, čokoládové ozdoby (na ľudskú spotrebu); dietetické čokolády a čokoládové predmety (nie na lekárske účely); cukrovinky; pralinky (aj s tekutou náplňou); čokoládové pralinky; nugát a nugátové výrobky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



**Choco
Club**

Namietateľ I.D.C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, je majiteľom slovej ochrannej známky č. 203755 „CLUB“, s právom prednosti od 6. augusta 1993, ktorá po jej čiastočnom zrušení ostala zapísaná pre tovary „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, konkrétne spochybnil podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou s ohľadom na podľa jeho názoru nízku rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ tiež namietol záver prvostupňového orgánu týkajúci sa posúdenia podobnosti kolíznych tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Na úvod považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na to, že posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov kolíznych označení bolo podaným rozkladom spochybnené v tom zmysle, že prihlasovateľ uviedol, že skutočné používanie staršej ochrannej známky je v menšom rozsahu, pre aký jej bola priznaná ochrana, a že zvažuje podanie návrhu na zrušenie tejto ochrannej známky, nakoľko prvostupňový orgán vyhodnotil podobnosť prihlásených tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známkou len na základe tovaru „cukrovinky“, ktorý však namietateľ podľa neho vôbec nevyrába.

V súvislosti s uvedeným je potrebné poznamenať, že rozhodnutím zn. POZ 1325-93/OZ 203755/I-40-2015 z 15. júna 2015 bola staršia ochranná známka čiastočne zrušená, pričom v platnosti zostala pre tovary „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetom posúdenia zhodnosti alebo podobnosti tovarov bude teda porovnanie „sušienok“ s tovarmi „oriešky v čokoláde a oriešky s cukrovou polevou“ v triede 29 a „pekárske a cukrárske výrobky; marcipánové výrobky; výrobky z persipánu; čokoláda a čokoládové výrobky; tabuľkové čokolády, čokoládové tyčinky, čokoládové bonbóny, plnené čokoládové tyčinky, čokoládové omáčky, čokoládové sirupy, čokoládové cukrovinky, čokoládové hmoty a polevy, čokoládové ozdoby (na ľudskú spotrebu); dietetické čokolády a čokoládové predmety (nie na lekárske účely); cukrovinky; pralinky (aj s tekutou náplňou); čokoládové pralinky; nugát a nugátové výrobky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o sušienky (iným slovom „keksy“), je možné konštatovať, že ide o druh trochu upечeného alebo usušeného pečiva. V prípade pekárskych výrobkov ide o potraviny, ktoré sa vyrábajú z kvalitných pšeničných, ražných a celozrnných múk s pridaním vody, mlieka, oleja a iných zdravotne bezchybných kvapalín a ďalších prísad, ako soľ, cukor, tuk a droždie. Podľa toho, aký druh múky sa používa pri výrobe pekárskych výrobkov a podľa spôsobu výroby, je ich možné rozdeliť na chlieb, bežné pečivo, jemné pečivo a pekárske trvanlivé pečivo. V prípade sušienok, ale aj pekárskych výrobkov je teda možné nájsť viac prvkov, ktoré sú v oboch prípadoch spoločné. Okrem toho, že všetky tieto tovary vznikajú pečením, tak za rovnakého je možné považovať aj spotrebiteľa (široký okruh spotrebiteľskej verejnosti), rovnaké je miesto ich predaja (obchody s potravinami – oddelenie s pečivom), a rovnaké môžu byť aj distribučné kanály. Vzhľadom na uvedené je preto možné sušienky považovať za veľmi podobné výrobky s pekárskymi výrobkami, pre ktoré je v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka. Ostatné prihlásené tovary v triedach 29 a 30 (všetky okrem pekárskych výrobkov) predstavujú druh tovarov, ktoré je možné označiť, resp. považovať za cukrovinky. Tieto predstavujú pochutiny, resp. tzv. maškrtky, ktoré nepredstavujú hlavné jedlo. Medzi takýto druh výrobkov je možné zaradiť aj sušienky, ktoré taktiež môžu byť napr. ochutené čokoládovou polevou, ako je to v prípade mnohých prihlásených tovarov. So všetkými posudzovanými tovarmi sa spotrebiteľ môže stretnúť v menších obchodoch, ale aj vo väčších obchodných reťazcoch na rovnakých predajných miestach, pričom tieto tovary sa do obchodov dostávajú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené

skutočnosti zastáva názor, že ani v tomto prípade podobnosť medzi prihlásenými tovarmi (sušienky) a ostatnými tovarmi staršej ochrannej známky nie je možné vylúčiť.

Čo sa týka samotného porovnania kolíznych označení, prvostupňový orgán konštatoval podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho, fonetického a tiež sémantického.

Porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zistil, že prihlásené označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami „Choco“ a „Club“ umiestnenými pod sebou, graficky upravenými s použitím efektu priestorového písma s určitým vzorom (mriežkou), ktorý je však veľmi slabo viditeľný a takmer sa nelíši od bežného typu písma. Staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „CLUB“ napísaným veľkým tlačovým písmom bežného typu. Po vizuálnej stránke je síce možné vnímať odlišnosť porovnávaných označení na základe počtu slov (dvojslovné označenie vs. jednoslovné označenie) a určitej minimálnej grafiky v prihlásenom označení, avšak vzhľadom k zhodnému slovnému prvku „Club“, resp. „CLUB“, ktorý tvorí celú staršiu ochrannú známku a súčasne je obsiahnutý v prihlásenom označení, je nutné porovnávané označenia považovať za vizuálne podobné. Takéto posúdenie plne korešponduje s rozsudkom Všeobecného súdu vo veci T-434/10 z 15. novembra 2011 ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT/alpine, z ktorého vyplýva, že je potrebné konštatovať istú mieru vizuálnej podobnosti v prípade, ak obidve označenia obsahujú slovné prvky, ktoré sa zhodujú v sekvencii písmen a súčasne nie sú výraznejšie štylizované. Toto platí aj v prípadoch, keď sú jednotlivé slová zobrazené v odlišnom fonte písma, kurzívou alebo tučným písmom, prípadne veľkým alebo malým písmom.

Rovnaké konštatovanie je možné vzťahovať aj na posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska. Aj keď zvukový vnem prihláseného označenia je v porovnaní so zvukovým vnemom staršej ochrannej známky dlhší, vzhľadom na úplne rovnakú výslovnosť slova „Club“ nie je možné vylúčiť fonetickú podobnosť týchto označení.

Zo sémantického hľadiska je nutné zdôrazniť, že slovo „Choco“ nachádzajúce sa v prihlásenom označení evokuje u slovenského spotrebiteľa známe anglické slovo „chocolate“, ktoré v preklade do slovenčiny okrem iného znamená čokoláda, čokoládový (In.: PC Translator 2010). Zhodný prvok porovnávaných označení „Club“, resp. „CLUB“ je tiež slovom z anglického jazyka s významom klub (In.: PC Translator 2010), t. j. spolok, združenie, uzavretá spoločnosť vyhranených záujmov, resp. v športe športový alebo telocvičný oddiel, ďalej tiež druh spoločenského domu upravený pre užšiu spoločnosť, diferencovanú podľa záujmov a veku, alebo klubovňa. V tomto prípade ide o slovo, ktoré bolo prebraté do slovenského jazyka („klub“). Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v súčasnosti je dané slovo v ústnom i písomnom styku bežne používané, chápané a zrozumiteľné. Slovenský jazyk sa vyvíja a často je obohacovaný o slová cudzieho pôvodu, najmä anglického, ktoré sa stanú súčasťou jazyka v poslovenčenej forme. Takýto trend zaznamenali aj iné jazyky, čo je výsledkom zblížovania kultúr a národov v súčasnej dobe. Zároveň nie je vylúčené, že určitý okruh relevantnej verejnosti (prevažne generácia pred roka 1989) si označenie „CLUB“ spojil so sušienkami, ktoré boli právnym predchodcom namietateľa umiestňované na trh v minulosti. S ohľadom na uvedené skutočnosti môže byť prihlásené označenie ako celok vnímané jednak vo význame „čokoládový klub“, príp. „klub milovníkov čokolády“ a v prípade tovarov – sušienok aj ako ich označenie používané v období socializmu, pričom spotrebiteľ sa bude domnievať, že takto označené sušienky majú príchut čokolády alebo ich obsahovou zložkou je čokoláda. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bude vnímaná buď vo význame „klub“, ktorý je podobný významu prihláseného označenia (tzn. „čokoládový klub“ alebo „klub milovníkov čokolády“), resp. v prípade sušienok bude pravdepodobne určitému okruhu spotrebiteľov evokovať označenie sušienok „Club“ z minulosti, rovnako ako prihláseného označenie, je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú aj zo sémantického hľadiska podobné.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné vziať do úvahy, že jedným z faktorov, ktoré vplyvajú na existenciu pravdepodobnosti zámery, je aj rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok, resp. jednotlivých prvkov tvoriacich posudzované označenia. Platí, že ochranné známky s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (či už ide o rozlišovaciu spôsobilosť vlastnú alebo získanú intenzívnym používaním) požívajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti je zároveň potrebné poznamenať, že spotrebiteľia prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným, dištingtívnym prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Club“, resp. „CLUB“ prvostupňovým orgánom. Podľa neho tento slovný prvok má vzhľadom na jeho výskyt v množstve ochranných známk (prihlasovateľ uviedol číslo 130) platných na území Slovenskej republiky nízku, resp. nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a tak prvkom odlišujúcim porovnávané označenia je slovný prvok „Choco“ v prihlásenom označení. Na podporu týchto tvrdení poukázal na niektoré rozhodnutia úradu, v ktorých podľa prihlasovateľa úrad posúdil označenia, resp. ich slovné prvky ako označenia/prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou na základe skutočnosti, že boli súčasťou niekoľkých zapísaných ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade s uvedenými tvrdeniami prihlasovateľa nesúhlasí, pričom zdôrazňuje, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia je vždy potrebné zobrať do úvahy jednak dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, a tiež charakter a povahu tovarov a služieb, pre ktoré je dané označenie prihlásené alebo zapísané. V preskúvanom prípade je staršia ochranná známka tvorená slovným prvkom „CLUB“, ktorého význam, ako bolo vyššie konštatované, je slovenskému spotrebiteľovi známy. Tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná do registra, predstavujú „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým nemá slovný prvok „club“ žiadnu opisnú, druhovú alebo inú spojitosť, ktorá by mala za následok zníženú rozlišovaciu spôsobilosť tohto slovného prvku alebo jej úplnú absenciu. Uvedené však už neplatí v prípade slovného prvku „Choco“ obsiahnutého v prihlásenom označení, ktorý napovedá o príchuti alebo o zložení nárokovaných tovarov v tom zmysle, že ide o čokoládové výrobky, resp. výrobky obsahujúce čokoládu, a preto tento prvok možno považovať za prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Vychádzajúc z uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade síce súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že porovnávané označenia sa odlišujú v slovnom prvku „choco“ prítomnom v prihlásenom označení, avšak zároveň opätovne dodáva, že tento prvok vzhľadom na nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti nie je spôsobilý upútať pozornosť spotrebiteľa do tej miery, aby na jeho základe dokázal vylúčiť pravdepodobnosť zámery kolíznych označení. Je teda nesporné, že spotrebiteľ sa pri výbere dotknutých tovarov zameria v prvom rade na dištinktívnu časť porovnávaných označení, ktorou je v predmetnom prípade prvok „CLUB“, resp. „club“.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na množstvo zapísaných ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CLUB“, ktoré majú podľa neho za následok zníženú rozlišovaciu spôsobilosť tohto slovného prvku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať vždy z pohľadu vnímania príslušnej verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary a služby určené. Preto aj prípadné oslabenie určitého prvku porovnávaných označení je dôvodné posúdiť z pohľadu tejto verejnosti. To znamená, že o zníženej rozlišovacej spôsobilosti možno usudzovať jedine v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich určitý prvok, že tento nebude vnímať ako dištinktívny, ale ako bežný. K takémuto záveru pritom nie je možné dospieť výlučne na základe výpisov z registrov ochranných známk, keďže z týchto nie je zrejmé, či a v akom rozsahu sú tieto ochranné známky prítomné na trhu. Pokiaľ ide o samotný poukaz prihlasovateľa na približne 130 ochranných známk, ktorých súčasťou je slovný prvok „CLUB“, orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania databáz ochranných známk platných na území Slovenskej republiky (databáza národných ochranných známk, databáza medzinárodných ochranných známk ROMARIN a databáza ochranných známk Spoločenstva eSearch plus) zistil, že slovný prvok „CLUB“ je skutočne použitý v množstve ochranných známk, avšak pri obmedzení vyhľadávania len na slovné ochranné známky zapísané pre sušienky, resp. trvanlivé pečivo, ktoré majú platnosť na území Slovenskej republiky, čiže podobné prípady ako je tento, sa počet zapísaných ochranných známk rapidne znížil. V národnej databáze sa našla len staršia ochranná známka namietateľa č. 203755 „CLUB“. V databáze medzinárodných ochranných známk ROMARIN sa našla ochranná známka č. 823358 „Cool Club“, avšak v tomto prípade ide o fantazijné spojenie vo vzťahu k tovarom ako sú sušienky, resp. trvanlivé pečivo. Pri vyhľadávaní v databáze ochranných známk Spoločenstva eSearch plus bolo výsledkom 17 nájdených ochranných známk, je však potrebné poznamenať, že v prípade všetkých nájdených ochranných známk ide všetko o spojenia, ktoré okrem slova „CLUB“ obsahujú aj minimálne jeden ďalší slovný prvok, ktorý spolu so slovom „CLUB“ vytvára vo vzťahu k tovarom ako sú sušienky, resp. trvanlivé pečivo jedinečné a dostatočne rozlišujúce označenia. Keďže v preskúvanom prípade nebolo preukázané, že by bol slovný prvok „club“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom používaný na slovenskom trhu do takej miery, že by ho relevantný okruh spotrebiteľov vnímal ako bežný, a teda ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že je nutné tomuto prvku priznať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Taktiež argument prihlasovateľa, kde tento poukázal na niektoré rozhodnutia úradu (rozhodnutie zn. POZ 6345-2007 N/65- 2009/St, zn. POZ 1933-2010 N/149-2011/Ob, zn. POZ 1934-2010 N/18-2012/Gas a zn. MOZ 1092771 N/81-2013), v ktorých sa podľa neho posudzovala ochranná známka ako označenie s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou v prípade, ak existovalo niekoľko ďalších ochranných známok obsahujúcich daný slovný prvok, možno odmietnuť ako irelevantný. V daných prípadoch bola totiž nižšia rozlišovacia spôsobilosť priznaná nie na základe existencie mnohých ochranných známok, ale na základe opisnosti konkrétnych slovných prvkov.

Na doplnenie možno uviesť, že v prípade rozhodnutia zn. POZ 6345-2007 N/65-2009/St išlo o porovnanie slovných označení „OVOFIT“ vs. „FIT“, kde pri slove „FIT“ vo vzťahu k rôznym potravinovým výrobkom bola konštatovaná nižšia miera rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko tomuto prvku možno pripísať sémantický význam v súvislosti so zdravým životným štýlom, kondíciou, relaxom, dietetickým výživným potravinovým doplnkovým sortimentom. Rozhodnutie zn. POZ 1933-2010 N/149-2011/Ob sa týkalo porovnania slovných označení „MAXER“ vs. „MaxX“. Spojeniu „max“ úrad prisúdil nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti na základe jeho významu, a to že spojenie písmen „max“ je používané v matematike vo význame „maximálne, maximálny, najviac, najväčší“ a zároveň ide o začiatkové písmená viacerých slov v slovenskom jazyku s významom maximum, maximálny, najviac, najväčší, najvyšší (napr. maxidlžka, maximalizovať, maximálny, maximum, maxisukňa atď.). Uvedené spojenie písmen možno preto považovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa tovarov posudzovaných označení za opisné, resp. pochvalné, pretože si toto slovné spojenie bude spájať s významom, že takto označené tovary sú niečím „naj“ (napr. že sú najväčšie, najosviežujúcejšie, obsahujú najviac určitej zložky, napr. v prípade zmrzlín ovocia, mlieka a pod.). Podobne tomu bolo aj v prípade rozhodnutia zn. POZ 1934-2010 N/18-2012/Gas. Nakoniec čo sa týka rozhodnutia zn. MOZ 1092771 N/81-2013, v tomto boli posudzované kombinované označenie „Choco Memo“ vs. staršie slovné ochranné známky „CHOCREMO“, „CHOCO BOBBLES“, „CHOCO HAPPS“ a „CHOCO RICE PERLS“, pričom úrad v danom rozhodnutí posúdil slovný prvok „CHOCO“ vzhľadom na jeho opisný charakter vo vzťahu ku kolíznym tovarom ako prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Aj z uvedených skutočností je teda zrejmé, že všetky prípady, na ktoré poukázal prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu, boli odlišné od preskúmaného prípadu.

Na rozdiel od uvedeného, v preskúmanom prípade slovný prvok „CLUB“ staršej ochrannej známky, ako bolo vyššie podrobne zdôvodnené, je vo vzťahu k tovarom „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, teda ide o skutkovo odlišný prípad ako tomu bolo v prihlasovateľom uvádzaných konaniach.

Prihlasovateľ taktiež uviedol niekoľko ochranných známok, ktoré sú alebo boli registrované pre tovary v triede 30 na úrade (č. 176928, č. 194885, č. 225502, č. 234821, č. 226735, č. 226736, č. 232442), resp. na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (č. 03860491, č. 04989067, č. 06103055, č. 08276388, č. 08915738), a ktoré obsahujú slovný prvok „CLUB“, pričom ich registráciu namietateľ nenapadol, aj keď sú označeniami mladšími, a teda koexistenciu týchto označení sám namietateľ akceptoval. K tomuto orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je vo výlučnej dispozícii majiteľa ochrannej známky nakladať s právom vyplývajúcim z jeho ochrannej známky. Je len na jeho uvážení, akým spôsobom a voči komu si uplatní svoje práva, a preto je nutné uvedený argument prihlasovateľa považovať v danom prípade za bezpredmetný.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán na základe dokladov predložených namietateľom nesprávne posúdil známosť prihláseného označenia pre maslové sušienky, a touto známosťou v časti sémantického porovnania odôvodnil jeho spojitosť so známymi sušienkami z minulosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je možné stotožniť sa s konštatovaním prihlasovateľa, že mladšia generácia Slovákov sa s označením sušienok „CLUB“ nestretla, avšak, ako už bolo vyššie uvedené, určitému okruhu spotrebiteľov (generácia pred roka 1989) sú takto označené sušienky dostatočne známe. V súvislosti s uvedeným je však predovšetkým potrebné poznamenať, že samotná skutočnosť, či prihlásené označenie je alebo nie je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti známe v spojitosti so sušienkami, nie je pre samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení v predmetnom prípade rozhodujúca.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v preskúmanom prípade možno konštatovať podobnosť nielen pokiaľ ide o tovary, na ktoré sa prihlásené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ale aj v prípade samotných označení. Je potrebné zdôrazniť, že ich podobnosť spočíva v spoločnom slovnom prvku „Club“, resp. „CLUB“, ktorým je ako jediným tvorená staršia ochranná známka, a ktorý je zároveň popri prvku s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti „Choco“ obsiahnutý v prihlásenom označení. Spoločný prvok

porovnávaných označené orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od názoru prihlasovateľa, nepovažuje vo vzťahu k príslušným tovarom za prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, a to s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov alebo služieb sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade pri oboch posudzovaných označeniach s ohľadom na povahu kolíznych tovarov príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej pozornosť pri výbere takto označených tovarov bude nízka.

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na podobnosť označení z hľadiska vizuálneho, fonetického aj sémantického, ktorá je založená na slovnom prvku „CLUB“, resp. „club“, ktorý je vo vzťahu ku kolíznym tovarom potrebné považovať za prvok s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti, a súčasne s ohľadom na konštatovanú podobnosť porovnávaných tovarov, ako aj nízku mieru pozornosti spotrebiteľov, je možné konštatovať pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Pravdepodobnosť zámery nedokáže prekonať ani skutočnosť, že prihlásené označenie je v porovnaní so staršou ochrannou známkou tvorené aj prvkom „choco“. Keďže tento v danom prípade, ako vyplývalo z vyššie uvedeného, je dôvodné považovať za prvok s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, na jeho základe spotrebiteľ nedokáže porovnávané označenia od seba odlišiť.

Nakoľko v danom prípade sa označenia zhodujú v slovnom prvku „CLUB“, resp. „club“, ktorý, ako už bolo vyššie uvedené, je prvkom s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti, a nakoľko prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „choco“, ktorý však je prvkom s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, je potrebné vychádzať z toho, že bežný spotrebiteľ v prípade porovnávaných označení bude venovať zvýšenú pozornosť slovnému prvku „CLUB“, resp. „club“. Z uvedeného je teda možné predpokladať, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tovary označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, teda v predmetnom prípade nie je možné vylúčiť ani asociáciu medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou v očiach spotrebiteľov.

Podaním z 24. septembra 2015 prihlasovateľ doložil doplnenie rozkladu, v ktorom vyjadril názor, že čiastočné zrušenie staršej ochrannej známky a jej ponechanie v platnosti len pre tovary „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je dôvodom na opätovné posúdenie veci. Taktiež odkázal na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky v podobnej veci, ako aj na rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo veci námietok DONETTES/DONETTES CRUNCHY (č. opposition proceeding B686040), kde boli zamietnuté námietky na základe toho, že staršia ochranná známka DONETTES bola v priebehu konania zrušená, teda zaniklo skoršie právo a odpadol dôvod námietok.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade nepovažuje za dôvodné zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie len na základe skutočnosti, že staršia ochranná známka zostala po jej čiastočnom zrušení v platnosti len pre tovary „sušienky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prvom rade je potrebné uviesť, že odkaz na rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo veci námietok DONETTES/DONETTES CRUNCHY je bezpredmetný, nakoľko ide o odlišný prípad, kde staršie právo zrušením ochrannej známky zaniklo úplne. V preskúvanom prípade však staršie právo nezaniklo, len sa obmedzilo. Ako už bolo vyššie konštatované, podobnosť medzi prihlásenými tovarmi a tovarmi staršej ochrannej známky naďalej existuje, a preto zúženie ochrany staršej ochrannej známky nemôže byť samo osebe dôvodom zrušenia prvostupňového rozhodnutia. Taktiež odkaz na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky v podobnej veci je bezpredmetný, pretože úrad pri rozhodovaní o existencii pravdepodobnosti zámery postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj po čiastočnom zrušení staršej ochrannej známky je daná pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou

známkou a námietkam opierajúcim sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné vyhovieť, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie v preskúvanom prípade sú splnené. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté 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. Tatiana Brichtová
AK BRICHTA & PARTNERS
Grösslingova 6-8
811 09 Bratislava

II.

JUDr. Andrea Kubányiová
ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA, s. r. o.
Pekárska 11
917 01 Trnava