



Banská Bystrica 13. mája 2015
POZ 1069-2011 II/40-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. septembra 2013 prihlasovateľom COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01 Trnava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Alexandrou Karlíkovou, Trojičné námestie č. 5-9, 821 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1069-2011/N-130-2013 z 30. júla 2013 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „coffea“, č. spisu POZ 1069-2011, do registra ochranných známok, podaným namietateľom MASPEX-GMW Sp. z o. o. S. K. A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Poľsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Patentová a známková kancelária, Abroseho 5, 851 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary nárokované v triede 32 a pre služby „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*” v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1069-2011/N-130-2013 z 30. júla 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1069-2011/N-130-2013 z 30. júla 2013 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „coffea“, č. spisu POZ 1069-2011 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre tovary „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32 a pre služby „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a), b) a d) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokovovaných tovarov a služieb v triede 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom ochranných známok so skorším právom prednosti tvoriacich známkový rad, ktoré vo svojom znení obsahujú dominantný slovný prvok „coffeeta“, a to konkrétne slovnej ochrannej známky č. 183066 „Coffeeta“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky č. 189215 „coffeeta“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky č. 214051 „coffeeta“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 678466 „coffeeta“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) a medzinárodnej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 667563 „coffeeta“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá, tretia, štvrtá a piata staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“). Namietateľ zastával názor, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény a že staršie ochranné známky „coffeeta“ sa dlhoročným častým používaním v obchodnom styku, reklamnými a propagačnými

akciami, svojou kvalitou a obľúbenosťou stali všeobecne známymi známkami a tiež ochrannými známkami s dobrým menom na území Slovenskej republiky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou existuje, v prípade všetkých nárokových tovarov v triede 32 a služieb „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako navzájom podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámény a tiež pravdepodobnosť asociácie, ktorá je založená na zhodnom začiatku „*coffe*“. Uvedené vyplynulo z toho, že zistená vyššia miera vizuálnej podobnosti predmetných označení, ako aj ich podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska, umocnené podobnosťou nárokových tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, majú za následok, že aj v prípade pozorného spotrebiteľa nie je možné vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámény a asociácie medzi posudzovanými označeniami. Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény a pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia s prvou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán dospel k záveru, že v danom prípade pravdepodobnosť zámény ani pravdepodobnosť asociácie neexistuje.

Vzhľadom na to, že piata staršia ochranná známka nie je platná na území Slovenskej republiky, túto prvostupňový orgán vo vzťahu k námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nepovažoval za relevantnú.

Pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľovi sa nepodarilo právne relevantným a presvedčivým spôsobom preukázať, že staršia ochranná známka „*coffeta*“ je ochrannou známkou s dobrým menom, čím nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení.

V súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ založil svoje námietky na existencii prvej, druhej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, ktoré boli registrované na území Slovenskej republiky a na existencii piatej staršej ochrannej známky, ktorá nie je registrovaná na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že ani jeden z predložených dôkazových materiálov nepreukazuje používanie označenia, ktoré by predstavovalo piatu staršiu ochrannú známku, ktorá nie je registrovaná na území Slovenskej republiky, námietky uplatnené v zmysle predmetného ustanovenia považoval za neopodstatnené.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Zastával názor, že medzi predmetnými označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámény.

V tejto súvislosti poukázal na odlišnosť porovnávaných tovarov a služieb, ale aj na odlišnosť okruhu spotrebiteľov, ktorým sú tieto tovary a služby určené. Prihlasovateľ sa nestotožnil so závermi prvostupňového orgánu týkajúcimi sa sémantického porovnania predmetných označení a pripomenul, že sa nesnaží u spotrebiteľov vyvolať dojem, že ide o tovar alebo službu spojenú s kávou, ale o sirup alebo nápoj typu kola. V prospech uvedeného svedčí aj to, že predmetom prihláseného označenia je slovný prvok „*coffea*“, ktorý je aj súčasťou obchodného mena prihlasovateľa COFFEA Drinks. Ďalej uviedol, že namietateľ sa vo všetkých svojich starších ochranných známkach zameriava na spojitosť s kávou, o čom svedčí aj ich zápis pre tovary súvisiace s kávou, ktoré nemajú nič spoločné s nápojmi alebo sirupmi, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie.

Prihlasovateľ pripomenul, že kým namietateľ nepreukázal, že spotrebiteľská verejnosť si spája označenie „*coffeta*“ s jeho obchodnou spoločnosťou, v prípade prihláseného označenia je zrejmé, že toto spojenie vychádza priamo z obchodného mena prihlasovateľa. Navyše na každom tovare prihlasovateľa je uvedený výrobca COFFEA Drinks, s. r. o., a preto si spotrebiteľ nemôže zameniť predmetný tovar s tovarom namietateľa.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ pripomenul, že prihlásené označenie predstavuje jeho obchodnú značku, ktorú vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a používa ju už vyše desať rokov, teda od začiatku svojej podnikateľskej činnosti. Je súčasťou jeho marketingu a podnikateľskej stratégie. V žiadnom prípade nejde o označenie, ktoré sa nachádza na trhu pár mesiacov, ale o obchodné označenie, ktoré tvorí vlastníctvo prihlasovateľa, na ktorom dlhé roky pracuje a svojim konaním na trhu ho buduje.

Zároveň poznamenal, že hoci je namietateľ potravinárskou spoločnosťou, jeho výrobky sú diametrálne odlišné od výrobkov a služieb prihlasovateľa. Vyjadril presvedčenie, že správny orgán je povinný brať ohľad aj na to, že tovary namietateľa sa nachádzajú v úplne iných oddeleniach ako tovary prihlasovateľa a obaly prihlasovateľa a namietateľa sú úplne odlišné. Správny orgán podľa prihlasovateľa nemôže prihlásené označenie posudzovať iba v intenciách samotného slovného označenia, ale je povinný zohľadniť aj obal tovarov, ktorý v prípade tovarov označených prihláseným označením predstavuje fľaša a v prípade tovarov namietateľa sáčok. V tejto súvislosti poukázal na štvrtú staršiu ochrannú známku, ktorá obsahuje ďalšie grafické prvky, ako je šálka s kávou, lyžička s bielym práškom atď., ktoré identifikujú, o aký produkt ide.

Prihlasovateľ pripomenul, že z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení je dôležitý aj pôvod výrobku. Vzhľadom na to, že namietateľ je z Poľska a na tovaroch prihlasovateľa sa nachádza „slovenský výrobca“, podľa prihlasovateľa nie je možné, aby došlo u spotrebiteľa k zámene. Prihlasovateľ vyjadril názor, že celkové odlišné vnímanie porovnávaných označení je rovnaké ako tomu bolo v prípade označení „Mila“ a „Milka“.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ citoval záver prvostupňového orgánu, kde sa konštatuje, že *„porovnávané tovary a služby zverejneného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia, ako aj okruhom spotrebiteľov, ktorým sú určené, úplne odlišné, pričom nie je možné kompenzovať túto rozdielnosť ani vysokou mierou podobnosti porovnávaných označení. Preto je potrebné konštatovať, že v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť priamej zámery medzi týmito označeniami“*. Týmto prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa uznal jeho argumenty. V prílohe podaného rozkladu prihlasovateľ predložil dva kusy etikiet tovaru „coffea cukrový sirup do limonádových nápojov s príchuťou (0, 7 l a 1l)“ a vyobrazenie fliaš s predmetnými etiketami.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne v celom rozsahu a prihlásené označenie „coffea“ zapíše ako ochrannú známku do registra pre všetky nárokované tovary a služby.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 26. marca 2014 konštatoval, že sa plne stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, predmetné rozhodnutie považuje za správne a podaný rozklad za nedôvodný. Zároveň uviedol, že zotrváva na svojej argumentácii podloženej dôkazmi, ktorú uviedol vo vyjadrení k námietkam.

Čo sa týka spochybnenia prihlasovateľa týkajúceho sa posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán uvedené zhodnotil správne s jediným možným výsledkom, ktorým je existencia pravdepodobnosti ich zámery aj v prípade pozorného spotrebiteľa. V tejto súvislosti poukázal na to, že zameniteľne podobné sú nielen slovné prvky porovnávaných označení (rozhodnutie vo veci POZ 854-2009 „COFFEA“), ale aj ich grafické prevedenie je veľmi podobné.

Za zavádzajúce považoval namietateľ tvrdenie prihlasovateľa, že sa nesnaží vyvolať u spotrebiteľov dojem, že tovar alebo služba označená prihláseným označením je spojená s kávou, ale ide o sirup alebo nápoj typu kola. V tejto súvislosti položil otázku, prečo prihlasovateľ zvolil ako prihlásené označenie slovo „coffea“, ktoré je veľmi podobné pojmu „coffee“.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že v prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky boli splnené všetky zákonné podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v dôsledku čoho bolo dôvodné prihlásku ochrannej známky č. spisu POZ 1069-2011 zamietnuť v rozsahu všetkých nárokováných tovarov v triede 32 a služieb „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K požiadavke prihlasovateľa, aby úrad porovnával aj obaly, na ktorých sú porovnávané označenia používané, t. j. fľašu a sáčok, namietateľ uviedol, že ochranná známka je platná v tvare, v akom je zapísaná, a nie v tvare, v akom je používaná.

Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že tovary namietateľa sa nachádzajú v úplne iných oddeleniach ako tovary prihlasovateľa, keďže v oboch prípadoch ide o potraviny, ktoré patria do oddelenia potravín.

Zároveň sa nestotožnil ani s názorom prihlasovateľa, že nie je možné, aby v predmetnom prípade došlo k zámene porovnávaných označení, pretože namietateľ je z Poľska a na tovaroch označených prihláseným označením sa nachádza údaj o slovenskom výrobcovi. V tejto súvislosti uviedol, že obidve označenia sa stretávajú na slovenskom trhu, a preto k ich zámene môže reálne dôjsť.

K poukazu prihlasovateľa na časť napadnutého rozhodnutia, v ktorej mal prvostupňový orgán uznať argumenty prihlasovateľa, namietateľ pripomenul, že uvedené sa týkalo porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre odlišné tovary ako druhá staršia ochranná známka, na základe čoho je zrejmé, že predmetné porovnanie nemožno aplikovať na posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, 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 v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal prvostupňové 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 označenie sa 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „coffea“, č. spisu POZ 1069-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01 Trnava, podaná 24. júna 2011 a vo vestníku úradu zverejnená 4. novembra 2011 pre tovary „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32, „*alkoholické nápoje, likéry, koktaily, vermúty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie*“ v triede 33 a pre služby „*sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi; služby v oblasti reklamy a prezentácie produktov z oblasti nápojov a gastronómie*“ v triede 35 a „*služby v oblasti prenájmu výčapných pultov*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ MASPEX-GMW Sp. z o. o. S. K. A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Poľsko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 183066 „Coffeeta“, s právom prednosti od 20. mája 1996, zapísanej pre tovary „*sušená smotana do kávy*“ v triede 29 a „*prášková pochutina do kávy, polievok a omáčok*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- kombinovanej ochrannej známky č. 189215 „coffeeta“, s právom prednosti od 19. septembra 1996, zapísanej pre tovary „*káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, zmrzlina, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:

- kombinovanej ochrannej známky č. 214051 „coffeeta“ s právom prednosti od 18. decembra 2003, zapísanej pre tovary „*smotana, mliečne výrobky*“ v triede 29 a „*biela káva, smotana do kávy, prášková smotana do kávy*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:

- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 678466 „coffeeta“ platnej na území Slovenskej republiky od 8. júla 1997, zapísanej pre tovary „*crème à café*“ (smotana do kávy) v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- medzinárodnej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 667563 „coffeeta“, ktorá nie je platná na území Slovenskej republiky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadol prvostupňové rozhodnutie len v časti hodnotenia prvostupňového orgánu týkajúceho sa naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, v rámci ktorého spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením „coffea“ a druhou staršou ochrannou známkou „coffeeta“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu. Posúdenie naplnenia podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prvej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známke, nebolo v podanom rozklade spochybnené, keďže toto bolo v prospech prihlasovateľa.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovary alebo služby takto označené 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. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. 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 zámény 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, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem toho sa pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musí prihliadať na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. Touto 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. V neposlednom rade je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény 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.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi kolíznymi tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný a komplementárny vzťah.

Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie si nárokuje ochranu pre tovary „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32, ktoré patria do skupiny nealkoholických nápojov alebo surovín na ich prípravu. Zároveň druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary „*káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré takisto patria do skupiny nealkoholických nápojov, ktoré je možné ponúkať na predaj a konzumovať ako horúce nápoje, ale bežne aj ako nápoje studené či chladené (ľadový čaj, ľadová káva, chladené kakao) alebo vo forme sirupov (kakaový sirup na výrobu kakaa, melasový sirup). Na základe porovnania nárokových tovarov prihláseného označenia v triede 32 s uvedenými tovarmi druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že predajné miesta týchto tovarov sú rovnaké, rovnaký je aj účel ich použitia, pretože spotrebiteľ nimi uspokojuje svoje potreby, ako sú uhasenie smädu, osvieženie či povzbudenie. Zároveň poznamenal, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí v prípade porovnávaných tovarov najširší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary dennej spotreby, je takisto rovnaký. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32 sú podobné s tovarmi „*káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup*“ druhej staršej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán ďalej zastával názor, že služby prihláseného označenia „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 sú podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že medzi predmetnými službami prihláseného označenia a tovarmi prihláseného označenia „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb existuje priama súvislosť, podľa jeho názoru je dôvodné uvedené služby prihláseného označenia považovať za podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky

„káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ostatné tovary a služby prihláseného označenia, prvostupňový orgán nepovažoval za zhodné ani podobné s tovarmi druhej, ako ani prvej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, a to s ohľadom na ich rozdielny pôvod, charakter, účel použitia a okruh spotrebiteľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil konštatovanú podobnosť tovarov prihláseného označenia „sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky“ v triede 32 a služieb prihláseného označenia „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi“ v triede 35 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma porovnanie kolíznych tovarov a služieb len v tomto rozsahu. Pokiaľ ide o porovnanie ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi druhej, ale aj prvej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade bude vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti, keďže toto nebolo podaným rozkladom napadnuté.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov“ v triede 32, tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za podobné s tovarmi „melasový sirup“ druhej staršej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prospech uvedeného svedčí fakt, že v oboch prípadoch ide o tovary, ktoré predstavujú základnú surovinu pre výrobu nápojov, resp. tovary, z ktorých je možné s pridaním vody vyrobiť nápoje alebo tieto nápoje osladiť či ochutiť. Porovnávané tovary majú navyše rovnaký účel, povahu, sú určené rovnakým spotrebiteľom a zhodujú sa aj v distribučných kanáloch.

Tovary prihláseného označenia „sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov“ v triede 32 orgán rozhodujúci o rozklade považuje za podobné v nižšej miere aj s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „káva, čaj, kakao, kávové náhradky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené je zrejmé s ohľadom na skutočnosť, že porovnávané tovary sú určené rovnakým spotrebiteľom, tieto tovary majú zhodné distribučné kanály a zhodujú sa aj v metódach použitia, keďže ide o nápoje, ktoré je pred ich podávaním a pitím potrebné pripraviť.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky“ v triede 32, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich podobnosti s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „káva, čaj, kakao, kávové náhradky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že tovary druhej staršej ochrannej známky, rovnako ako tovary prihláseného označenia, predstavujú nápoje bez obsahu alkoholu. Navyše v prípade prihlásených tovarov „nealkoholické nápoje“ ide o širokú kategóriu tovarov, do ktorej môžu spadať aj tovary „káva, čaj, kakao, kávové náhradky“ druhej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané tovary majú rovnakú povahu a účel, ktorým môže byť uhasenie smädu. Hoci je pravdou, že nápoje na báze kávy, čaju alebo kakaa sa konzumujú aj za účelom dosiahnutia povzbudivého účinku na organizmus človeka, nie je možné opomenúť ani ďalší účel ich konzumácie, ktorým je pitie kávy, čaju alebo kakaa len „pre potešenie“ či pôžitok z chuti a vône týchto nápojov. Porovnávané tovary navyše predstavujú navzájom konkurenčné tovary, ktoré sú ponúkané spoločne na rovnakých miestach, môžu sa nachádzať aj na rovnakých oddeleniach supermarketov, môžu mať rovnakých relevantných spotrebiteľov a distribučné kanály. Tieto tovary sú do istej miery zastupiteľné, pretože spotrebiteľia pomerne často nahrádzajú konzumáciu nápojov vyrobených z kávy, čaju alebo kakaa rôznymi nealkoholickými nápojmi a naopak.

Čo sa týka porovnania služieb prihláseného označenia „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi“ v triede 35 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich podobnosti. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na súčasnú prax pri porovnávaní maloobchodných a veľkoobchodných služieb so špecifickými tovarmi. V zmysle predmetnej praxe sa pre konštatovanie ich podobnosti vyžaduje, aby tovary zahrnuté v službách maloobchodu a veľkoobchodu boli zhodné s porovnávanými tovarmi, alebo aby patrili do tzv. „prirodzeného a zvyčajného významu kategórie porovnávaných tovarov“ (napr. „maloobchod so slnečnými okuliarmi“ vs. „slnečné okuliare“ alebo „maloobchod s optickými prístrojmi“ vs. „slnečné okuliare“ a pod.). S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že služby

prihláseného označenia „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ sa týkajú nealkoholických nápojov, ktoré je možné vnímať ako širšiu kategóriu tovarov, do ktorej je možné zahrnúť aj tovary druhej staršej ochrannej známky. Zároveň je dôvodné konštatovať, že služby prihláseného označenia môžu byť ponúkané na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tovary druhej staršej ochrannej známky, pričom porovnávané tovary a služby môžu byť určené rovnakej relevantnej verejnosti.

Berúc do úvahy uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán náležite posúdil podobnosť tovarov prihláseného označenia „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32 a služieb prihláseného označenia „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*káva, čaj, kakao, kávové náhradky, melasový sirup*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom dospel k správne mu záveru o ich podobnosti.

Prihlásené označenie a druhú staršiu ochrannú známku prvostupňový orgán považoval za podobné z fonetického a sémantického hľadiska a tiež za vizuálne podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že ide o porovnanie dvoch kombinovaných označení tvorených slovnými prvkami „*coffea*“ a „*coffeeta*“. Porovnávané označenia obsahujú okrem už spomenutých slovných prvkov aj ďalšie obrazové prvky, ktorými v prípade prihláseného označenia sú použitá úprava písma a hrubo orámovaná elipsa so sivou výplňou, ktorá predstavuje pozadie slovného prvku „*coffea*“. V prípade druhej staršej ochrannej známky ide tiež o použitú úpravu písma, tmavomodrý obdĺžnik a žltú farbu písma, ktorou je napísaný slovný prvok „*coffeeta*“. Orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že spotrebiteľ pri vneme označení spravidla uprednostní slovné prvky pred obrazovými prvkami, najmä vtedy, ak sú slovné prvky dobre viditeľné a čitateľné a obrazové prvky nie sú zvlášť výrazné, ako je tomu v predmetnom prípade. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné konštatovať, že pri vneme porovnávaných označení sa spotrebiteľ v predmetnom prípade prednostne zameria na slovné prvky „*coffea*“ a „*coffeeta*“. Už pri bežnom kontakte s porovnávanými označeniami je zřejmé, že slovné prvky „*coffea*“ a „*coffeeta*“ obsahujú rovnaký sled prvých piatich písmen „*coffe*“, ktorý je v prípade prihláseného označenia doplnený len jedným odlišným písmenom „*a*“ a v prípade druhej staršej ochrannej známky tromi písmenami „*eta*“, pričom tento rovnaký sled písmen tvorí takmer celý slovný prvok „*coffea*“ prihláseného označenia a podstatnú časť slovného prvku „*coffeeta*“ druhej staršej ochrannej známky. Porovnávané slovné prvky sú zároveň zakončené rovnakým písmenom „*a*“ a obsahujú vizuálne výrazné zdvojené písmeno „*ff*“. Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ani odlišné obrazové, resp. grafické prvky nedokážu v predmetnom prípade vylúčiť vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky danú podobnosťou ich slovných prvkov „*coffea*“ vs. „*coffeeta*“.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie porovnávaných označení určených prvostupňovým orgánom, t. j. prihlásené označenie bude reprodukované ako „*ko-fe-a*“ a druhá staršia ochranná známka ako „*ko-fe-ta*“. Na základe uvedeného je zřejmé, že zvukové realizácie porovnávaných označení sa zhodujú v prvých dvoch slabikách „*ko-fe*“ a odlišujú sa v poslednej slabike „*-a*“/„*-ta*“, pričom rovnaký je aj ich rytmus a intonácia. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zřejmé, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú z fonetického hľadiska podobné, a preto je potrebné záver prvostupňového orgánu o ich fonetickej podobnosti potvrdiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj s konštatovaním prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti porovnávaných označení. Dôvodnosť uvedeného tvrdenia potvrdzuje ich podobný sémantický koncept, založený na tom, že začiatočnú zhodnú časť porovnávaných označení „*coffe*“ si bude spotrebiteľ spájať s anglickým slovom „*coffee*“, ktoré v preklade do slovenského jazyka znamená „*káva*“. Na základe uvedeného je zřejmé, že porovnávané označenia budú v mysli spotrebiteľa evokovať rovnaký významový vnem, a teda záver prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky je dôvodné považovať za správny.

V súvislosti so spochybnením prihlasovateľa týkajúcim sa sémantického porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou a s jeho tvrdením, že sa nesnaží u spotrebiteľov vyvolať dojem, že tovary označené prihláseným označením sú spojené s kávou, ale že ide o sirupy alebo nápoje typu kola,

orgán rozhodujúci o rozklade pripomína nasledovné. Pre posúdenie toho, ako spotrebiteľ vníma sémantický obsah označenia, nie je rozhodujúci úmysel subjektu, ktorý svoje tovary alebo služby označuje takýmto označením, ale samotné označenie a jeho sémantický obsah, ktorý toto označenie evokuje v mysli relevantného spotrebiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie, resp. jeho slovný prvok „coffea“ si spotrebiteľ bude prednostne spájať s anglickým slovom „coffee“, a teda bude pre neho navodzovať súvislosť s kávou, nie spojitosť so sirupmi alebo nápojmi typu kola, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje aj s posúdením prvostupňového orgánu týkajúcim sa relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov a služieb. Za správne považuje jeho konštatovanie, že vzhľadom na charakter dotknutých tovarov a služieb, ktoré predstavujú tovary a služby každodennej spotreby nižšej cenovej kategórie, je relevantnou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá je riadne informovaná, primerane pozorná a obozretná.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že prihlásené označenie „coffea“ predstavuje jeho obchodnú značku, ktorú vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a používa ju už vyše desať rokov v rámci jeho marketingu a podnikateľskej stratégie, zatiaľ čo namietateľ nijakým spôsobom nepreukázal, že spotrebiteľská verejnosť si označenie „coffeeta“ spája s jeho osobou. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že namietateľovi ako majiteľovi staršej ochrannej známky, zákon o ochranných známkach priznáva právo uplatniť si námietky proti zápisu označenia do registra, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tohto označenia s jeho staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb môže existovať pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti. Na základe uvedeného je zrejmé, že majiteľ staršej ochrannej známky nemá povinnosť preukazovať, že spotrebiteľská verejnosť si spája jeho staršiu ochrannú značku s jeho osobou. Na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je okrem iného (zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb) postačujúce, že namietateľ je majiteľom staršej ochrannej známky.

Argument prihlasovateľa, že porovnávané označenia nie je možné posudzovať iba v intenciách samotných slovných označení, ale je potrebné zohľadniť aj ich obaly, ktorými sú v prípade prihláseného označenia fľaša a v prípade tovarov namietateľa sáčok, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za účelový a zavádzajúci. Označenia je vždy potrebné porovnať v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané ako ochranné známky do registra, nie v podobe, v akej sú používané na trhu, čoho sa pri posúdení dôvodnosti uplatnených námietok pridržal tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade. Ďalej je potrebné odmietnuť názor prihlasovateľa, že zámene posudzovaných označení bráni aj skutočnosť, že prihlasovateľ je slovenský výrobca a namietateľ pochádza z Poľska. K uvedenému je potrebné zdôrazniť, že údaj o zemepisnom pôvode prihlasovateľa, resp. namietateľa je pre účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámieny hodnotených označení irelevantný.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán svojím konštatovaním, že ani vysoká miera podobnosti porovnávaných označení nedokáže kompenzovať odlišnosť tovarov, a preto je dôvodné konštatovať neexistenciu pravdepodobnosti zámieny, uznal jeho argumenty, orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že uvedené sa týkalo porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre odlišné tovary ako druhá staršia ochranná značka, na základe čoho je zrejmé, že predmetné porovnanie nemožno aplikovať na posúdenie pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámieny prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom „sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky“ v triede 32 a službám „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú značku, je na strane relevantného spotrebiteľa reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú zhodnú časť „coffe“, ktorá predstavuje takmer celý slovný prvok prihláseného označenia „coffea“ a podstatnú časť slovného prvku druhej staršej ochrannej známky „coffeeta“, ktoré sú v hodnotených označeniach dobre viditeľné a čitateľné. Hoci je pravda, že slovné prvky porovnávaných označení „coffea“ vs. „coffeeta“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triede 32 a 35 môže relevantný spotrebiteľ vnímať ako slabšie dištingtívne prvky, ktoré ho informujú o károvej príchuťi takto označených tovarov, resp. zameraní služieb, na základe čoho spotrebiteľ môže upriamiť svoju pozornosť na ďalšie prvky

porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tieto [rozdielne koncovky slovných prvkov porovnávaných označení „-a“/„eta“, obrazové prvky označení v podobe použitých farieb či odlišné orámovanie (elipsa vs. obdĺžnik) vytvárajúce pozadie slovných prvkov] v danom prípade nie sú natoľko výrazné, aby spotrebiteľ na ich základe dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na zhodných alebo podobných tovaroch a službách odlišiť.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, nealkoholické ovocné výťažky*“ v triede 32 a službám „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu, ktorý vyplynul z podaného rozkladu a posúdil dôvody v ňom uvedené, na záver konštatuje, že preskúmanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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. Alexandra Karlíková
Trojičné námestie č. 5-9
821 06 Bratislava

II.
Ing. Zuzana Gajdošíková
Patentová a známková kancelária
Abroseho 5
851 02 Bratislava