



Banská Bystrica 9.2.2016
POZ 5372-2014 /N-24-2016/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Minges Kaffeerösterei GmbH, Industriering 17, D-96149 Breitengüßbach, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DON PEPE“ do registra ochranných známk, prihláseného 29.5.2014 prihlasovateľom Beluša Foods, s. r. o., Farská 1746, 018 61 Beluša, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5372-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.3.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „DON PEPE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5372-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.5.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochranej známky Spoločenstva č. 12914313 „PePeS CAFFe“ s právom prednosti od 27.5.2014, pričom táto ochranná známka je platná na území Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci fonetického porovnania namietateľ poukázal na to, že fonetická reprodukcia slovného prvku zverejneného označenia „PEPE“ a slovného prvku staršej ochranej známky „PePeS“ je takmer identická, s jedinou odlišnosťou v koncovej spoluhláske „S“. Reprodukcia ďalších slovných prvkov „DON“ a „COFFe“ síce nie je podobná, ale vzhľadom na to, že ide o pomerovo menšie slová než dominantné slová PEPE a PePeS a zároveň o slová bez rozlišovacej spôsobilosti, tak neovplyvní fonetiku porovnávaných označení a spotrebiteľia budú vnímať kolízne označenia podľa dominantných slov, a preto sú označenia vysoko podobné z fonetického hľadiska.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ upozornil, že pre spotrebiteľa sú rozhodujúce dominantné a dištinkatívne slová, a to PEPE a PePeS, ďalšie slovné a obrazové prvky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, a zároveň pri vnímaní kombinovaných ochranných známk má slovný prvok prednosť, lebo podľa neho sa spotrebiteľ orientuje. Namietateľ odkázal na rozhodnutie ESD T-10/03 CONFORFLEX a T-363/06 Seat vs. Magic Seat, v ktorých sa konštatovalo, že pri kombinovaných ochranných známkach majú pre spotrebiteľa väčšiu váhu slovné prvky.

Vizuálne porovnanie namietateľ uzavrel vyslovením názoru o podobnosti kolíznych označení.

Podľa namietateľa sú kolízne označenia zo sémantického hľadiska zhodné, keďže označenia spája význam mužského mena Pepe španielskeho pôvodu.

Tovary zverejneného označenia prihlásené v triedach 29 a 30 vyhodnotil namietateľ ako tovary zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V oboch prípadoch ide o potravinárske výrobky, ktoré sa predávajú v rovnakých obchodoch a majú zhodné distribučné kanály. Namietateľ uviedol, že aj služby v triede 43 chránené staršou ochrannou známkou sú podobné s tovarmi zverejneného označenia, keďže sa táto služba vzťahuje na tovary, ktoré má chrániť zverejnené označenie.

Na základe uvedených argumentov namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ má zámer používať zverejnené označenie, ktoré je podobné so staršou ochrannou známkou namietateľa, pričom tá má prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary v triedach 29 a 30. Je preto veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia sa budú orientovať podľa slovných prvkov PEPE/PePeS. Z toho vyplýva podľa namietateľa dôvodná pravdepodobnosť zámery uvedených označení na strane verejnosti, ako aj asociácie. Namietateľ je presvedčený, že zverejnené označenie „DON PEPE“ si spotrebiteľ bude spájať so staršou ochrannou známkou namietateľa „PePeS COFFe“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 18.6.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 25.8.2015 uviedol, že podľa neho nie je zverejnené označenie „DON PEPE“ s ochrannou známkou namietateľa „PePeS COFFe“ podobné.

Staršia ochranná známka namietateľa „PePeS COFFe“ je kombinovaným označením, v ktorom sú slovné prvky umiestnené v čiernom kosoštvorci. Okrem toho obsahuje označenie nad slovným prvkom „PePeS“ tri biele hviezdy. Zverejnené slovné označenie „DON PEPE“ je tvorené slovnými prvkami v bežnom fonte.

Prihlasovateľ pri vizuálnom hodnotení uviedol, že spotrebiteľ bude pri zverejnenom označení prvotne vnímať slovný prvok „DON“ a následne až prvok „PEPE“. Slovenskí spotrebiteľia slovný prvok „DON“ nebudú vnímať ako označenie bežného „pána“, ale skôr ako symbol rešpektu, čo je ovplyvnené literárnou a filmovou postavou „Dona Corleona“, a preto tento slovný prvok nadobúda prevahu nad slovným prvkom „PEPE“. V porovnaní s kombinovanou staršou ochrannou známkou ide o vizuálne odlišné a nezameniteľné označenie.

Rovnako po fonetickej stránke nejde podľa prihlasovateľa o označenia podobné. Pri fonetickej reprodukcii zverejneného označenia zaznie ako prvé slovo „don“, kým staršia ochranná známka bude reprodukováná so začiatočným slovným prvkom „pepes“.

Prihlasovateľ v rámci sémantického porovnania upozornil na to, že nesúhlasí s názorom namietateľa o tom, že staršiu ochrannú známku spotrebiteľ bude vnímať ako „PEPEHO KAVIARENĽ“. Keďže je určená pre slovenský trh, nie je možné automaticky predpokladať takýto preklad tohto spojenia, pretože s rovnakou pravdepodobnosťou by sme mohli očakávať aj preklad tohto spojenia ako „Káva Pepe“. Zverejnené označenie, ako už bolo spomenuté pri vizuálnom porovnaní, bude ovplyvnené podľa prihlasovateľa tým, že slovný prvok „DON“ slovenský spotrebiteľ nevníma len v ponímaní významu „pán“, ale najmä ako symbol rešpektu.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že je vylúčené, aby si spotrebiteľská verejnosť akýmkoľvek spôsobom spájala tovary namietateľa s tovarmi prihlasovateľa. Predmetné tvrdenie je podľa prihlasovateľa okrem už všetkých uvedených skutočností ovplyvnené aj tým, že prihláška namietateľa bola podaná len dva dni pred podaním zverejnenej prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ upozornil úrad na existenciu zapísaných ochranných známk Spoločenstva tvorených slovným prvkom PEPE a zapísaných pre rovnaké tovary v triedach 29 a 30 (výpis z databázy OHIM-u), čo podľa jeho názoru poukazuje na to, že prvok PEPE je všeobecne používaný ako mužské meno a nemôže slúžiť ako výhradné vlastníctvo pre jeden podnikateľský subjekt.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ úradu navrhol podané námietky zamietnuť v celom rozsahu.

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 slovnej ochrannej známky „DON PEPE“, číslo spisu POZ 5372-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 29.5.2014 prihlasovateľom Beluša Foods, s.r.o., Farská 1746, 018 61 Beluša, Slovenská republika a zverejnená vo vestníku úradu 3.3.2015 pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Minges Kaffeerösterei GmbH, Industriering 17, D-96149 Breitengüßbach, Nemecko je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „PePeS COFFe“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) č. 12914313, s právom prednosti od 27.5.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumu práva prednosti zverejneného označenia a dátumu práva prednosti ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

v triede 29 - „*mlieko; mliečne koktaily; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurt; maslo; arašidové maslo; kakaové maslo; margarín; syry; tvaroh; srvátka; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; mliečne nátierky; syrové nátierky; ovocné chuťovky; jogurtové nápoje; kondenzované sladené mlieko; vajcia; mäso; jedlá z rýb; klobásy, salámy, párky; šunka; pečeň; paštéty; polievky; mäsové konzervy; konzervy s rybami; potravinárske oleje a tuky; tukové nátierky na chlieb; kaviár; konzervované šampiňóny; konzervovaná zelenina; mrazená zelenina; nakladaná zelenina; sušená zelenina; zeleninové šaláty; kyslá kapusta; paradajkový pretlak; konzervované ovocie; kandizované ovocie; mrazené ovocie; ovocné šaláty; kompóty; džemy; marmelády; jablková dreň; želatína; hrozienka sušené; prípravky na vývary (bujóny); prípravky na zeleninové polievky; sardely; sardinky; zemiakové lupienky; nízkotučné zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; zemiakové krokety*“,

v triede 30 - „*čaj; káva; kávové náhradky; kávové nápoje; čajové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kakaové príchute; čokoládové príchute; obilniny pripravené na osobnú konzumáciu; múka; cestoviny; ryža; strúhanka; cukor; melasa; krupica; kuchynská soľ; droždie; pečivo; sucháre; cestá na koláče; zákusky, koláče; torty; cukrovinky; cukríky; čokoláda; kakao; müsli; cereálne tyčinky; pudinky; polevy na koláče; sušienky; oplátky; med; perníky; kukuričné vločky; kukuričná múka; pražená kukurica; obilninové vločky; horčica; kečup; majonézy; omáčky (chuťové prísady); pesto (bazalková omáčka); marinády; korenie; ocot; zmrzliny; žuvačky; pizza; sendviče; suši*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 - „*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Salads, Included in class 29; jellies; jams, compotes, marmelade, eggs, milk and milk products; flavoured milk and milk-based beverages, milk predominating; edible oils and fats; snack foods and snacks, mainly consisting of meat products, vegetables and fruits, included in class 29; mixed yoghurt beverages, mainly consisting of milk, instant powder, yoghurt powder, cream, including with added ice cubes, crushed ice and/or liquid flavouring syrups*“ (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; miešané šaláty, zaradené do triedy 29; želé; džemy, dusené ovocie, marmeláda, vajcia, mlieko a mliečne výrobky; aromatizované mlieko a nápoje na báze mlieka s prevažným obsahom mlieka; jedlé oleje a tuky; občerstvenie a pochutiny, prevažne pozostávajúce z mäsových tovarov, zeleniny a ovocia (pokiaľ sú zahrnuté do triedy 29); suroviny na miešanie jogurtov, predovšetkým pozostávajúce z mlieka, instantného, jogurtového prášku, šľahačky, aj s pridávaním ľadových kociek, drveného ľadu a/alebo tekutého aromatického sirupu),

v triede 30 - „*coffee, ready-to-drink coffee, coffee (unroasted), instant coffee beverages, beverages with coffee base; tea, Tea beverages, Iced tea, cocoa and cocoa-based preparations, cocoa-based beverages, powdered beverage mixes, namely drinks powders, instant powders for preparing coffee and cocoa and mixed milk drinks, namely coffee beverages with milk, chai teas; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionary, cakes, muffins, scones, cookies, cakes, cookies, pies, biscuits and preparations and mixtures for making the aforesaid goods (included in class 30); ices, sorbet (ice), namely crushed ice with milk and instant powders, fruit sorbets (ices), chocolate and chocolate products, non-dietetic confectionery; muesli and muesli bars; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces, condiments; syrup, namely liquid flavoured syrups (included in class 30); sweet spreads, Namely chocolate and nougat creams, flavorings, vanilla; spices; ice; sandwiches; frappes; mixed coffee drinks, mainly consisting of ice cubes, crushed ice, coffee, instant frappé powder, chocolate or caramel sauce, chocolate flakes and liquid flavouring syrups, including with added milk and/or cream*“ (káva, káva na pitie, instantná káva, hotové výrobky z kávy, kávových nápojov; čaj, nápoje na báze čajov, ľadový čaj, kakao a prípravky na báze kakaa, nápoje pripravené z kakaa, práškové nápojové zmesi, menovite nápoje v prášku, instantný prášok na prípravu kávy a kakaa, ako aj mliečnych miešaných nápojov, menovite mliečnej kávy, čaj Chai; cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb, sladkosti, cukrovinky, šľahané cesto na koláče, muffin [druh koláčikov], čajové koláče, sladké pečivo, koláče, sušienky, paštéty, malé pečivo, ako aj prípravky a zmesi na výrobu vymenovaných tovarov (doteraz zahrnuté v triede 30); zmrzlina, šerbety (zmrzlina), najmä drvený ľad s mliekom a instantným práškom, ovocné sorbety (zmrzlina), čokoláda a čokoládové výrobky, nedietetické sladkosti; müsli a müsli tyčinky; med, melasa; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, koreninové prísady (chuťové prísady); sirup, menovite tekutý aromatický sirup (zahrnutý v triede 30); sladké nátierky, menovite čokoládový a nugátový krém, príchute do nápojov, vanilka; korenie; ľad; sendviče; frappé; kávové miešané nápoje predovšetkým pozostávajúce z kociek ľadu, drveného ľadu, kávy, instantného prášku, frappé v prášku, čokoládovej alebo karamelovej omáčky, čokoládových vločiek a tekutého aromatického sirupu, aj s pridávaním mlieka a/alebo mliečnej smotany),

v triede 43 - „*services for providing food and drink*“ (stravovacie služby).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebnú uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov a služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti alebo podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 29 pre rôzne druhy mliečnych výrobkov, vajcia, oleje a tuky možno považovať za zhodné a podobné s tovarmi „*mlieko a mliečne výrobky, vajcia, jedlé oleje a tuky, aromatizované mlieko a nápoje na báze mlieka s vysokým obsahom mlieka*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29, pretože môžu mať zhodného výrobcu, sú určené rovnakému konečnému spotrebiteľovi a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Ďalšie tovary prihlasované v triede 29 zverejneného označenia predstavujú rôzne výrobky z mäsa, jedlá z rýb, mäsové a rybacie konzervy. Ide o tovary, ktoré možno vyhodnotiť ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29, a to tovary „mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, občerstvenie a pochutiny prevažne pozostávajúce z mäsových tovarov“. Charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov, výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta a spotrebitelia (bežní spotrebitelia).

Prihlasované tovary predstavujúce konzervovanú zeleninu a ovocie, mrazenú zeleninu, sušenú zeleninu a ovocie, šaláty, džemy, ovocné drene sú aj bez podrobného posúdenia zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V staršej ochrannej známke sú zapísané v triede 29 všeobecné obsahovo široko formulované pojmy, ako „konzervovaná, mrazená, sušená a varená zelenina a ovocie, miešané šaláty, dusené ovocie, džemy, občerstvenie a pochutiny prevažne pozostávajúce zo zeleniny a ovocia“, ktoré pokrývajú uvedené prihlasované tovary v triede 29 zverejneného označenia. Charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov, výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta a spotrebitelia (bežní spotrebitelia).

Zverejnené označenie je v triede 29 prihlasované pre tovary „zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, zemiakové krokety“, a tieto tovary možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 29 „občerstvenie a pochutiny prevažne pozostávajúce zo zeleniny či s tovarom mrazená a varená zelenina“. Tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku môžu predstavovať spracované zemiaky do formy krokiet či hranolčekov, a potom tieto tovary majú rovnaký charakter, účel, predajné miesta i konečných spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „čaj, káva, kávové náhradky, kávové nápoje, čajové nápoje, kakaové nápoje, čokoládové nápoje, kakaové príchuti, čokoládové príchuti“ v triede 30 možno považovať za tovary zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „káva, káva na pitie, instantná káva, kávové nápoje, hotové výrobky z kávy, čaj, nápoje na báze čaju, ľadový čaj, kakao a prípravky na báze kakaa, kávovinové náhradky, práškové nápojové zmesi, menovite nápoje v prášku, instantný prášok na prípravu kávy a kakaa, ako aj mliečnych miešaných nápojov, najmä mliečnej kávy“. Na základe porovnania kolíznych tovarov so zapísanými tovarmi možno konštatovať, že porovnávané tovary majú rovnakú podstatu, povahu, zloženie aj účel. Výrobcovia týchto tovarov sú väčšinou rovnakí, rovnaké sú aj distribučné kanály a aj predajné miesta môžu byť rovnaké. V oddeleniach potravín sa bežne vyskytujú tieto tovarové položky hneď vedľa seba. Spotrebitelia týchto tovarov sú tiež rovnakí a predstavuje ich najširší okruh spotrebiteľov, keďže ide o tovary dennej spotreby.

Tovary zverejneného označenia v triede 30 „obilniny pripravené na osobnú konzumáciu, múka, cestoviny, krupica, pečivo sucháre, cestá na koláče, zákusky, koláče, torty, cukrovinky, cukríky, múslí, cereálne tyčinky, pudingy, polevy na koláče, sušienky, oplátky, perníky, kukuričné vločky, kukuričná múka, pražená kukurica, obilninové vločky, pizza, sendviče“ sú podobné a zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanej aj pre tovary „múka a výrobky z obilia, chlieb, sladkosti, cukrovinky, šľahané cesto na koláče, muffiny, čajové koláče, sušienky, drobné pečivo, ako aj prípravky a zmesi na výrobu uvedených tovarov, múslí a múslí tyčinky, sladké krémy, najmä čokoládový a nugátový krém, sendviče“, pretože charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov, výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta a spotrebitelia.

Tovar „strúhanka“ prihlasovaný v triede 30 možno na základe rovnakých výrobcov a distribučných kanálov považovať za podobný so zapísanými tovarmi „chlieb“. I keď ide o tovary svojím účelom a spôsobom použitia odlišné, napriek tomu majú rovnakých výrobcov, pretože strúhanka predstavuje postrúhané či mleté suché neochutené pečivo, chlieb, a tiež aj spotrebiteľov. Tovary sú teda v nízkej miere podobné.

Ako zhodné možno na základe rovnakého účelu, výrobcov, predajcov i spotrebiteľov vyhodnotiť tovary zverejneného označenia „zmrzlina“ so zapísanými tovarmi „zmrzlina, šerbety (zmrzlina)“.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary „žuvačky“, ktoré možno vyhodnotiť ako podobné so „sladkosťami, cukrovinkami“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 30, keďže „sladkosti, cukrovinky“ možno považovať za všeobecný pojem zahŕňajúci konkrétne drobné cukrovinkárske výrobky, napr. cukríky, bonbóny, a pod., teda aj žuvačky.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „ryžu, cukor, melasu, kuchynskú soľ, droždie, med, horčica, ocot“, teda tovary, ktoré majú rovnaký účel, ako aj konečných spotrebiteľov, ako majú tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku „ryža, cukor, med, melasa, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot“. Možno konštatovať, že tieto tovary majú rovnakú povahu, môžu mať rovnakých výrobcov a byť predávané na rovnakých predajných miestach. Na základe toho je potrebné dospieť k názoru o ich vzájomnej zhode, resp. podobnosti.

Taktiež tovary zverejneného označenia „kečup, majonézy, omáčky (chuťové prísady), pesto (bazalková omáčka), marinády, korenie“ možno považovať za tovary podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „koreninové prísady (chuťové prísady), korenie“. Na základe porovnania kolíznych tovarov so zapísanými tovarmi, ktoré zhodne predstavujú pochutiny, možno tiež uviesť, že môžu byť v konkurenčnom vzťahu a taktiež predajné miesta porovnávaných tovarov sú rovnaké, rovnaký je aj ich účel použitia, pretože spotrebiteľ nimi dochucuje, dotvára konečnú chuť jedla. Zároveň je zrejmé, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí v prípade prihlasovaných a zapísaných tovarov najširší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary dennej spotreby, je takisto rovnaký.

Pri tovaroch zverejneného označenia „suši“ ide zhodne o potraviny z oblasti potravinárstva (hotové výrobky na priamu konzumáciu) a možno ich na základe komplementárnosti považovať za tovary podobné, i keď v nízkej miere, s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „ryby“ a v triede 30 „ryža“, keďže tieto tovary predstavujú základnú a nevyhnutnú surovinu potrebnú pri výrobe suši.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5372-2014)

Staršia ochranná známka (CTM č. 12914313)

DON PEPE



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovanej staršej ochrannej známky oproti slovnému zverejnenému označeniu. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „DON“ a „PEPE“ umiestnené vedľa seba. Slovné prvky sú písané písmom bez nejakej špeciálnej úpravy, veľkými písmenami tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka je kombinovaná, na podklade čierneho kosoštvorca sú umiestnené pod sebou dve slová, a to „PePeS“ a „COFFe“, pričom hlásky „e“ sú napísané v oboch slovách malým písmenom tlačenej abecedy. Nad slovným prvkom „PePeS“ sa nachádzajú tri biele hviezdičky.

Pri vizuálnom vnímaní označení spotrebiteľom je potrebné uviesť, že kým zverejnené označenie spotrebiteľ vizuálne obsiahne ako celok, tak v staršej ochrannej známke bude vnímať dve samostatné slová.

Zverejnené označenie obsahuje podobný slovný prvok ako staršia ochranná známka, a to prvok „PEPE/PePeS“. Tento prvok je pri čítaní spotrebiteľom zľava doprava vnímaný pri zverejnenom označení ako druhý, a to za slovným prvkom „DON“, ktorý spotrebiteľ určite pri vizuálnom kontakte neprehliadne a všimne si ho ako prvý. V staršej ochrannej známke je slovný prvok „PePeS“ vnímaný v označení prednostne, keďže sa nachádza na prvej pozícii, a preto mu spotrebiteľ bude venovať najvyššiu pozornosť. Avšak v rámci celkového vnímania označení nie je možné opomíňať aj ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré sú rozdielne. V staršej ochrannej známke ide o prvok „CAFFe“ a vo zverejnenom označení o prvok „DON“. Navyše sa v staršej ochrannej známke nachádza aj grafický prvok – kosoštvorec, tri hviezdičky a tiež striedanie veľkých a malých písmen v slovnom prvku „PePeS“. Pri zvážení spolupôsobenia všetkých

rovnakých a rozdielnych častí pri vizuálnom vnímaní je možné konštatovať určitú mieru podobnosti medzi označeniami.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že obidve označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov, a to staršia ochranná známka pri reprodukcii všetkých slovných prvkov ako „pepes kafei“, príp. len „pepes“ a zverejnené označenie ako „don pepe/do pepe“. Pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou [pepes kafei] bude fonetický vnem na začiatku, spotrebiteľmi intenzívnejšie vnímanom, odlišný, založený na zrozumiteľnom vnímaní začiatkových častí „don/pepes“. Zároveň je nutné prihliadnuť na to, že kým zverejnené označenie bude vyslovované viac-menej ako jedno slovo s minimálnou prestávkou medzi nimi, tak v staršej ochrannej známke budú reprodukované zreteľne dve slová s odmlkou. Napriek rozdielom v reprodukcii označení v ich úvodnej časti, nie je možné opomenúť podobnú zvukovú stopu slovných prvkov „pepe/pepes“, čo prispeje k vnímaniu týchto označení ako čiastočne podobných z fonetického hľadiska, i keď v menšej miere.

Namietateľ poukázal pri fonetickom porovnaní na to, že slovné prvky „DON“ a „CAFFE“ sú pomerovo menšie než slovný prvok „PEPE/PePeS“ a zároveň ide o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad k uvedenému uvádza, že slovný prvok „DON“ je kratší len o jedno písmeno ako prvok „PEPE“ vo zverejnenom označení, ale veľkostne ide o prvok rovnaký, umiestnený na prvej pozícii označenia. V staršej ochrannej známke čo sa počtu písmen týka, ide zhodne o päťpísmenkové slová „PePeS/CAFFE“ a veľkostne je síce druhý slovný prvok „CAFFE“ v porovnaní s prvkom „PePeS“ menší, ale nie zanedbateľný, tzn. že medzi slovnými prvkami nie je výrazný pomerový rozdiel ani čo sa týka veľkosti prvkov, ani čo sa týka počtu písmen, teda dĺžky samotných slov.

K nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prvkov sa úrad vyjadruje v rámci sémantického porovnania kolíznych označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Slovné prvky tvoriace zverejnené označenie „DON PEPE“ majú pôvod v španielskom jazyku. Slovný prvok „DON“ predstavuje formu oslovenia pánov v španielskom jazyku, spotrebiteľovi môže navodzovať oslovenie v spojitosti so šľachticmi, ktorí si tento titul dávali pred krstné meno. Možno sčasti súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že priemerný slovenský spotrebiteľ slovo „DON“ pozná filmu Krstný otec – Don Corleone, ale zároveň je nutné spomenúť aj časť verejnosti, pre ktorú slovné spojenie „DON PEPE“ bude predstavovať fantazijné označenie, a to aj vzhľadom na to, že druhý slovný prvok „Pepe“ predstavuje v slangovej a nie v bežnej slovnej zásobe španielske mužské krstné meno odvodené od mena José. Významovú spojitosť s mužským menom spotrebiteľovi naznačí práve prvý slovný prvok fungujúci ako oslovenie „DON“. Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že význam slov „DON PEPE“, ktorými je tvorené zverejnené označenie, nebudú u priemerného spotrebiteľa v súvislosti s prihlasovanými tovarmi vyvolávať žiaden významový vnem.

Staršia ochranná známka pozostáva zo slovných prvkov „PePeS“ a „CAFFE“, pričom výraz „PePeS“ bude pre priemerného slovenského spotrebiteľa buď bez konkrétneho významu, prípadne pri znalosti španielskeho jazyka a jeho gramatiky spotrebiteľ rozozná vyjadrenie privlastňovacieho vzťahu a v súvislosti s ďalším slovným prvkom „CAFFE“, ktorý možno preložiť ako kaviareň, bude spotrebiteľ označenie vnímať ako pomenovanie kaviarne – „Kaviareň PePeS, PePeS kaviareň. Druhý slovný prvok „CAFFE“ je pre spotrebiteľa známejší, najmä kvôli podobe slova z anglického jazyka, ktorá je takmer rovnaká s výrazom v staršej ochrannej známke „CAFFE/CAFE“, a preto možno povedať, že pre spotrebiteľa nesie v sebe informáciu opisnú vo vzťahu k zapísaným službám v triede 43 a k časti tovarov týkajúcich sa kávy a kávových nápojov.

Možno však predpokladať, že len minimálna časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti na základe znalosti španielskeho jazyka prisúdi slovu „PePeS“ konkrétny význam, prípadne aj s jeho priamou gramatickou funkciou v označení (privlastňovanie). Väčšina spotrebiteľskej verejnosti bude vnímať slovný prvok „PePeS“ ako fantazijný a pomocou ďalšieho slovného prvkov „CAFFE“ si spotrebiteľ vytvorí väzbu s pomenovaním kaviarne, prípadne s názvom kávy ako „PePeS kaviareň/káva“ a nebude v slove „PePeS“ hľadať iný význam. Vzhľadom na uvedené možno považovať porovnávané označenia za významovo odlišné.

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.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenej známke, ako aj v starších ochranných známkach namietateľa cukrárske a pekárske výrobky, potraviny a pochutiny vo všeobecnosti, široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby určené pre všetky vrstvy obyvateľstva, a tak možno predpokladať nižší, prípadne stredný stupeň pozornosti relevantnej verejnosti pri výbere tovarov.

Pri porovnávaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno uviesť, že porovnávané označenia „DON PEPE“ verzus „PePeS CAFFE“, boli vyhodnotené ako podobné v nižšej miere z vizuálneho a z fonetického hľadiska vďaka podobnému slovnému prvku v označeniach „PEPE/PePeS“, a zo sémantického hľadiska boli vyhodnotené ako odlišné. Uvedené rozdiely v sémantickom porovnaní stačia na potlačenie určitej vizuálnej a fonetickej podobnosti, keďže najmä na základe celkového dojmu, ktorý si spotrebiteľ utvorí, možno porovnávané označenia považovať za nepodobné, pretože kým zverejnené označenie sa bude spotrebiteľovi spájať s oslovením muža, prípadne ho bude vnímať ako fantazijné označenie, tak staršia ochranná známka u spotrebiteľa vyvolá väzbu na pomenovanie kaviarne fantazijným označením „PePeS“, prípadne na označenie kávy. Námietskami dotknuté tovary zverejneného označenia boli všetky posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, ale keďže porovnané označenia boli zhodnotené ako nepodobné, možno dospieť k záveru, že ani pri rovnakých, resp. podobných tovaroch a službách a pri zohľadnení nižšej či priemernej miery pozornosti, ktorú pravdepodobne bude priemerný spotrebiteľ tovarom bežnej spotreby venovať, neexistuje v danom prípade pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi a celkový odlišný dojem sú dostatočné na to, aby zabezpečili pri prvotnom strete a bez možnosti priameho porovnania označení vedľa seba ich odlišenie na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. 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. Ako vyplýva z porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, tieto označenia neobsahujú žiadne také prvky, ktoré by mohli vyvolávať pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Slovenský spotrebiteľ nebude umelo osamostatňovať zo zverejneného označenia a zo staršej ochrannej známky len zhodnú časť „PEPE“, resp. „PePe“, keďže ich použitá rozdielna koncepcia na to spotrebiteľa nenavádza.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Rott, Růžicka & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

Ing. Mária Holoubková
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária
Krčméryho 14
811 04 Bratislava