



Banská Bystrica 30.5.2016
POZ 5573-2014 /N-85-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Kubányiovou, Advokátska a známková kancelária s.r.o., Vajanského 28, 917 01 Trnava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ZLATÉ CLUB s maslovou príchuťou s maslovou príchuťou“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 12.8.2014 prihlasovateľom Opavia – LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Martinom Fritsom, Podjavorinskej 4, 811 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5573-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.11.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ZLATÉ CLUB s maslovou príchuťou s maslovou príchuťou“, číslo spisu POZ 5573-2014, sa zamietá pre tovary „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; obličky; napolítanky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre služby „distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ZLATÉ CLUB s maslovou príchuťou s maslovou príchuťou“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 5573-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.2.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok odôvodnil namietateľ okrem iného tým, že je majiteľom ochrannej známky „CLUB“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je podobná so zverejneným označením prihlasovaným pre podobné a zhodné tovary a služby, čím dochádza k pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.

Namietateľ opísal zverejnené označenie a konštatoval, že okrem prvkov, ktoré sú nečitateľné a bežne sa vyskytujúce na obaloch potravín a sú teda nedíštinkívne, zverejnené označenie obsahuje zreteľné slovné prvky „ZLATÉ“ a „CLUB“ a vyobrazenie guľatých sušienok. Namietateľ uviedol, že vyobrazenie sušienok môže spôsobovať klamanie verejnosti v spätosti s tovarmi alebo službami, ktoré so sušienkami nesúvisia.

Podľa názoru namietateľa je nosným prvkom zverejneného označenia podstatné meno „CLUB“ a spotrebiteľ ho bude vnímať ako produktový názov. Slovo „ZLATÉ“ je prídavným menom, a preto je vnímané ako dopĺňujúce slovo a v porovnaní s identifikujúcim prvkom „CLUB“ má limitovanú rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka namietateľa je tvorená slovným prvkom „CLUB“ a spotrebiteľ by sa tak pri používaní

zverejneného označenia na zhodných a podobných tovaroch a službách mohol domnievať, že zverejnené označenie je jej obmenou.

Po podrobnom porovnaní označení namietateľ konštatoval ich podobnosť zo všetkých skúmaných hľadísk založenú na plnom obsiahnutí staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení.

K porovnaniu prihlasovaných tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku namietateľ uviedol, že časť prihlasovaných tovarov je zhodná a ostatné prihlasované tovary a služby sú podobné tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku. Uvedené chápanie podobnosti vychádza podľa namietateľa z požiadavky zabezpečenia ochrany základných funkcií ochrannej známky, predovšetkým jej rozlišovacej spôsobilosti a individualizácie tovarov a služieb podnikateľa, ako aj z toho, že podobnosť tovarov alebo služieb nemožno vnímať len v ich materiálnom zmysle slova, ale aj v závislosti od charakteru tovarov a služieb, ich širšieho účelového určenia a ich adresátov.

Namietateľ požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.3.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi s informáciou, že vzhľadom na prebiehajúce konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky „CLUB“ č. 203755, na ktorú sa namietateľ v podaných námietkach odvoláva, bude lehota na vyjadrenie sa prihlasovateľovi stanovená až po ukončení konania o uvedenej ochrannej známke.

Listom zo 17.9.2015 úrad vyzval prihlasovateľa na vyjadrenie sa k predmetným námietkam a informoval ho, že staršia ochranná známka „CLUB“ č. 203755 bola rozhodnutím úradu s účinnosťou od 19.9.2014 čiastočne zrušená a zostala v platnosti pre tovary „sušienky“ zatriedené v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.11.2015 zdôraznil grafické a farebné usporiadanie prvkov tvoriacich zverejnené označenie a konštatoval, že hoci slovný prvok „CLUB“ je zhodný so staršou ochrannou známku, ostatné prvky zverejneného označenia spoľahlivo zabráni vizuálnej podobnosti označení. Prihlasovateľ uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „ZLATÉ“ a tento prvok spolu s celkovou grafickou úpravou zverejneného označenia si spotrebiteľ jednoznačne spojí so známkovým radom prihlasovateľa, založeným na prvku „ZLATÉ“, ktorý si prihlasovateľ buduje od roku 1997. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil zoznam ochranných známk tohto známkového radu a dôkaz o používaní známkového radu na jeho výrobkoch. Typickými prvkami na obaloch výrobkov prihlasovateľa sú žltý podklad, logo „ZLATÉ“, logo „OPAVIA“, stručný opis výrobku a vyobrazenie niekoľkých kusov výrobku.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované ako „zlaté klub“ alebo „Opavia zlaté klub“. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa slovný prvok „zlaté“ spoľahlivo zaradí tovary označené zverejneným označením k produktom prihlasovateľa, nie namietateľa. Foneticky sú porovnávané označenia prevažne nepodobné vzhľadom na minimálne dve odlišné slabiky na začiatku zverejneného označenia.

Sémanticky považuje prihlasovateľ zverejnené označenie za silno spojené s uvedeným známkovým radom založeným na prvku „ZLATÉ“. Tento prvok špecifikuje sémantické vnímanie prvku „CLUB“, ktorý je podľa prihlasovateľa vnímaný ako „klub patriaci pod ZLATÉ“.

Na základe uvedeného vyvodil prihlasovateľ záver, že označenia sú z celkového hľadiska nepodobné.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že staršia ochranná známka zostala v platnosti len pre „sušienky“, a preto minimálne niektoré prihlasované tovary v triede 30 a služby v triedach 35 a 41 sú nepodobné so zapísanými tovarmi.

V závere prihlasovateľ zhrnul svoje vyjadrenie do konštatovania o vylúčení pravdepodobnosti zámery aj asociácie, keďže zverejnené označenie obsahuje dostatok dištingtívnych prvkov poukazujúcich na odlišný pôvod výrobkov a požiadal o zamietnutie námietok 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 (*ochranná známka EÚ*) 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 kombinovaného zverejneného označenia „ZLATÉ CLUB s máslovou príchuťou s maslovou príchuťou“, číslo spisu POZ 5573-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.8.2014 prihlasovateľom Opavia – LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.11.2014 pre tovary a služby v triedach 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská republika je majiteľom slovnej ochrannej známky „CLUB“ č. 203755 s právom prednosti od 6.8.1993, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary a služby:

v triede 30 – „*pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; sušienky; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje*“;

v triede 35 – „*obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; informačno-obchodná a inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva*“;

v triede 41 – „*organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledovné tovary:

v triede 30 – „*sušienky*“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo 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 doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo 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 či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

V oboch porovnávaných zoznamoch sú v triede 30 obsiahnuté „sušienky“. Ide tak o tovary zhodné.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 30 „pekárske výrobky; sladké aj slané trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; cukrárske výrobky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napolitánky; čokoládové a nečokoládové trvanlivé pečivo; vafle; tyčinky (cukrovinky); piškóty“ sú buď širšou kategóriou zahŕňajúcou aj konkrétny typ pekárskych výrobkov, ktorými sú pre staršiu ochrannú známku zapísané „sušienky“, alebo sú tovarmi rovnakej povahy, pochádzajúcimi od rovnakých podnikateľských subjektov, určených rovnakému okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto sú uvedené prihlasované a zapísané tovary zhodné a/alebo podobné.

V triede 30 prihlasované „kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; kávové, kakaové a čokoládové nápoje“ sú špecifickými tovarmi, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom vo forme priamo určenej na konzumáciu alebo ako polotovar vo forme prášku a pod. na prípravu krémov, poliev alebo nápojov z kaka, čokolády, kávy alebo ovocia. Pre staršiu ochrannú známku zapísané „sušienky“ sú druhom upečeného alebo len usušeného pečiva. Vďaka uvedenej úprave ich možno zvyčajne dlhodobo skladovať a sú tak trvanlivým pečivom. Uvedené tovary sú síce potravinami ponúkanými na predaj v rovnakých predajniach potravín, či v supermarketoch a pod., ale táto skutočnosť nie je postačujúca na konštatovanie podobnosti medzi nimi. Povaha a účel použitia týchto tovarov sa vzájomne líši, pri predaji sú umiestnené v rozličných regáloch (prihlasované tovary sú umiestnené v regáloch spolu s ďalšími prípravkami určenými na pečenie, alebo sú v chladiacich boxoch, zatiaľ čo staršou ochrannou známkou pokryté „sušienky“ sú umiestnené v regáloch spolu s ďalšími pekárskymi výrobkami) a relevantnej verejnosti je známa skutočnosť, že výrobca „sušienok“ zvyčajne vyrába rozličné druhy pekárskych výrobkov, nie však krémy či polevy alebo nápoje samostatne ponúkané na predaj a naopak výrobcovia krémov, nápojov a poliev neprodujú pekárske výrobky. Porovnávané tovary sú nepodobné.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované okrem iného pre služby „distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva“, pričom staršia ochranná známka je zapísaná v triede 30 pre „sušienky“, ktoré sú (ako už bolo uvedené) konkrétnym druhom trvanlivého pečiva. Keďže prihlasované služby sú priamo naviazané na tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, môžu sa napriek rozdielnej povahe dopĺňať. Prihlasované služby a zapísané tovary tak dosahujú nízky stupeň vzájomnej podobnosti.

Ostatné služby zverejneného označenia prihlasované v triede 35 („obchodné akvizície; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; informačno-obchodná a inzertná činnosť“) sú určené na podporu a pomoc iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Ide o služby poskytované špecializovanými spoločnosťami, ktoré analyzujú potreby zákazníka a poskytujú všetky informácie a rady potrebné na uvedenie ich výrobkov a služieb na trh, sú sústredené na získavanie zákazníkov a vytvárajú personalizovanú stratégiu zameranú na propagovanie výrobkov a služieb prostredníctvom novín, webových lokalít, videí, internetu atď. Zároveň je potrebné uviesť, že povaha a účel reklamných, marketingových a s nimi súvisiacich služieb sa zásadne líši od výroby tovarov (ktorými sú „sušienky“). Z toho dôvodu sa prihlasované služby v triede 35 nepodobajú tovarom zapísaným v triede 30.

Na porovnanie služieb prihlasovaných v triede 41 s tovarmi zapísanými v triede 30 pre staršiu ochrannú známku sa rovnako tak vzťahuje konštatovanie o ich vzájomnej nepodobnosti. Prihlasované služby „organizovanie športových, kultúrnych a zábavných podujatí; organizovanie športových, kultúrnych, zábavných vedomostných súťaží pre verejnosť“ a pre staršiu ochrannú známku v triede 30 zapísané „sušienky“ sa zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcoch, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané služby a tovary nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5573-2014)



Staršia ochranná známka (OZ č. 203755)

CLUB

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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 kombinovaného farebného zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie predstavuje obal výrobku, obsahuje mnoho slovných a obrazových prvkov. Jeho podklad a obrazové stvárnenie okrúhlych keksíkov (sušienok) je v rôznych odtieňoch žltej až svetlohnedej farby a časť podkladu je biela a svetlomodrá, slovné prvky a niektoré obrazové prvky sú v rôznych odtieňoch modrej farby. V hornej časti obsahuje údaje týkajúce sa zloženia výrobku, gramáže, odporúčaného skladovania, predávajúceho a distribútora, je tu aj čiarový kód a symboly týkajúce sa recyklácie obalu. Dolná časť obsahuje vyobrazenie modrej pečate, v ktorej je biely slovný prvok „OPAVIA“, nečitateľné uvedenie roku a žlté klasy. Dolnej časti a zároveň celému označeniu dominujú slovné prvky „ZLATÉ“ a „CLUB“ napísané pod sebou, „ZLATÉ“ s mierne hrubšími a zvlhnutými líniami písmen so svetlým lemovaním a „CLUB“ v štandardnom písme s mierne väčším prvým písmenom, pričom aj tieto písmená sú hrubšie a lemované. Uvedené slovné prvky sú okrem ich veľkosti a hrúbky zdôraznené vyobrazeným odleskom nad slovom „ZLATÉ“ a v pozadí slovného prvku „CLUB“. Dominantným vďaka veľkosti je aj vyobrazenie okrúhlych keksíkov - sušienok. Pod slovnými prvkami „ZLATÉ CLUB“ je umiestnený nápis v českom jazyku a pod ním v slovenskom jazyku: „s maslovou príchuťou“/„s maslovou príchuťou“. Tieto prvky sú však vyhotovené podstatne menším písmom s tenkými líniami. Vpravo medzi vyobrazením sušienok sa nachádza údaj o energetickej hodnote výrobku a dolu vpravo je symbol označujúci miesto a spôsob rozbalenia obalu. Z uvedeného je zrejmé, že z hľadiska vizuálneho stvárnenia sa pozornosť relevantného spotrebiteľa sústreďuje na prvky veľkosťou a spôsobom vyobrazenia dominantné, a to slovné prvky „ZLATÉ CLUB“ a vyobrazenie sušienok. Nie je žiadnym spôsobom dôvodné, aby spotrebiteľ venoval rovnakú či zvýšenú mieru pozornosti ostatným prvkom zverejneného označenia. Keďže prítomnosť zhodného slovného prvku „CLUB“ v oboch porovnávaných označeniach je vizuálne zreteľná a pútajúca pozornosť spotrebiteľov, je napriek množstvu ďalších prvkov obsiahnutých vo zverejnenom označení potrebné konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska je porovnanie založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Napriek množstvu slovných prvkov obsiahnutých vo zverejnenom označení je dôvodné predpokladať, že zvuková realizácia zverejneného označenia bude mať podobu [zlaté klub s maslovou príchuťou] (berúc na zreteľ relevantného spotrebiteľa hovoriaceho po slovensky), prípadne vzhľadom na dominanciu slovných prvkov a zvyklosti bežného spotrebiteľa skracovať dlhšie označenia, zaznie len skrátená verzia zverejneného označenia – [zlaté klub]. Vyslovenie slovných prvkov zverejneného označenia referujúcich o zložení, gramáži a iných charakteristikách balených tovarov nie je zvyčajné ani pravdepodobné, a preto nie je ani v tomto prípade predmetom porovnávania označení z fonetického hľadiska. Staršia ochranná známka bude zvukovo realizovaná prostredníctvom slovného prvku „CLUB“, ktorý bude vyslovený ako [klub], vyvolá kratší zvukový vnem a odlišný bude aj rytmus a

intonácia. Na základe uvedeného je zrejmé, že napriek odlišnostiam daným slovným prvkom „zlaté“ vo zverejnenom označení, zvuková reprodukcia zverejneného označenia bude zahŕňať celú staršiu ochrannú známku, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri porovnávaní označení potrebné vychádzať z toho, že slovný prvok „CLUB“, ktorý sa nachádza v oboch označeniach, je anglickým slovom s významom „klub“ (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), pričom tento význam bude vzhľadom na jeho časté používanie v rôznych oblastiach a blízkosť slovenskému ekvivalentu známy aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi. Zverejnené označenie obsahuje niekoľko slovných a obrazových prvkov, ktoré spotrebiteľ bude vnímať ako bežnú súčasť obalu bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže ide o označenie vlastností balených tovarov, a preto pri výbere a nákupe sa bude orientovať podľa dominantných prvkov, ktoré sú zároveň prvkami slúžiacimi na identifikáciu takto označovaných tovarov alebo služieb. Vyobrazenie sušienok vo zverejnenom označení poukazuje na druh pekárskoho výrobku a napriek názoru namietateľa, že tento prvok môže spôsobovať klamanie verejnosti v spätosti s tovarmi alebo službami, ktoré so sušienkami nesúvisia, úrad sa s uvedeným nestotožňuje. Medzi vyobrazením sušienok a prihlasovanými tovarmi a službami nie je žiaden rozpor, a preto zverejnené označenie nemôže byť pre spotrebiteľa mátač.

Keďže spotrebiteľia sa zmieňujú o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov a nie opisom ich prvkov obrazových, je vzhľadom na to a už uvedené skutočnosti dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ sa bude o prihlasovaných tovaroch alebo službách zmieňovať prostredníctvom dvoch slovných prvkov, a to „ZLATÉ CLUB“. Uvedené dve slová netvoria gramaticky správny syntaktický vzťah (správne slovné spojenie by bolo „zlatý club“), a preto pozorný spotrebiteľ ich bude vnímať ako dve samostatné slová. Nemožno však vylúčiť možnosť, že spotrebiteľ nebude dôsledne skúmať a analyzovať tieto slovné prvky zverejneného označenia a prvok „zlaté“ potom môže vnímať ako prídavné meno vyjadrujúce vlastnosť podstatného mena „club“, tak ako je to v slovenskom jazyku bežné. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť slovného prvkov „CLUB“ dosahuje priemernú úroveň, keďže žiadnym spôsobom nepoukazuje na druh či vlastnosti relevantných zapísaných tovarov ani prihlasovaných tovarov či služieb. V oboch prípadoch si spotrebiteľ uvedomí prítomnosť zhodného slovného prvkov „CLUB“ v porovnávaných označeniach a na tejto skutočnosti je založená ich čiastočná sémantická podobnosť.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny 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 zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 30 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby, pri nákupe ktorých je pozornosť spotrebiteľa zvyčajne nižšia ako priemerná. Predmetné služby v triede 35 sú určené najmä odbornej verejnosti, môžu byť poskytované a využívané na bežnej báze a ich výberu odborná verejnosť zvyčajne venuje pozornosť, ktorej stupeň môže kolísť od priemerného po vyšší.

Prihlasovateľ zdôraznil obsiahnutie prvkov vo zverejnenom označení, ktoré podľa jeho názoru odlišujú vnem vyvolaný zverejneným označením od staršej ochrannej známky. Za najdominantnejší prvok označil prihlasovateľ slovný prvok „ZLATÉ“, ktorý si spotrebiteľ spolu s celkovým grafickým spracovaním zverejneného označenia jednoznačne spája so známkovým radom založeným na prvku „ZLATÉ“, ktorý

prihlasovateľ buduje od konca roka 1997. Prihlasovateľ predložil zoznam ochranných známkov tohto radu a výtlačok jednej internetovej stránky obsahujúcej vyobrazenie balení jednotlivých produktov obsahujúcich prvok „ZLATÉ“. Takisto logo „OPAVIA“ posilňuje podľa prihlasovateľa spojenie zverejneného označenia s pôvodcom výrobku. Z celkového hľadiska považuje prihlasovateľ označenia za nepodobné.

V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že prihlasovateľom tvrdená skutočnosť o budovaní známkového radu založenom na prvku „ZLATÉ“ nevyklučuje podobnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou založenou na ich spoločnom a pre staršiu ochrannú známku jedinom slovnom prvku „CLUB“. Z prihlasovateľových tvrdení či predložených dokladov poukazujúcich na uplatnenie prvku „ZLATÉ“ nevyplýva vnímanie označenia tovarov alebo služieb obsahujúceho prvok „CLUB“ ako prvku spätého s prihlasovateľom ako ich pôvodcom. Okrem skutočnosti, že predložený výpis z registra síce poukazuje na ochranné známky prihlásené a zapísané pre spoločnosť prihlasovateľa, výtlačok internetovej stránky zobrazuje obaly výrobkov, ale tieto doklady žiadnym spôsobom nepreukazujú ich postavenie na trhu, či ich vnímanie spotrebiteľskou verejnosťou. Existencia niekoľkých zápisov ochranných známkov nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať ich efektívne využívanie, rovnako tak absentuje ich výpovedná hodnota o ich vnímaní spotrebiteľmi.

Zároveň je nevyhnutné uviesť, že právo na ochrannú známku začína dňom podania prihlášky, nie skôr, a od tohto dátumu musí byť prihláška zverejneného označenia skúmaná v konaní o námietkach. Pri posudzovaní, či zverejnené označenie patrí pod niektorý z relatívnych dôvodov zamietnutia sú udalosti alebo skutočnosti, ktoré sa stali pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia irelevantné, pretože práva namietateľa, ak predchádzajú tomuto dátumu, sú staršie ako práva prihlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že prihlasovateľom uvedené argumenty a doklady poukazujúce na prvok „ZLATÉ“ nevyvracajú konštatovanie o podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou založenou na prvku „CLUB“.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení je nutné konštatovať, že ju nemožno vylúčiť. I keď tvrdenie prihlasovateľa o najdominantnejšom prvku zverejneného označenia „ZLATÉ“ nie je spochybnené, z celkovej kompozície označenia je zřejmé, že slovný prvok „CLUB“ je takisto jedným z dominantných a dištingtívnych prvkov tohto označenia, slúžiaci na identifikáciu označovaných tovarov alebo služieb. Mierne odlišnosti vo veľkosti a celkovej grafickej úprave týchto dvoch slovných prvkov nevedú k záveru o dominancii slovného prvku „ZLATÉ“ a potlačení vnímania slovného prvku „CLUB“. Navyše nie je pravdepodobné, aby spotrebiteľ mohol takto označované tovary alebo služby identifikovať len prostredníctvom prvku „ZLATÉ“ a prvok „CLUB“ (ktorý nie je ani opisným ani vizuálne zanedbateľným prvkom) vynechať. Spotrebiteľ prvok „CLUB“ ani neprehliadne ani nevynechá pri vnímaní a zmieňovaní sa o označovaných tovaroch a službách.

Z porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou vyplýva, že obsahujú zhodný slovný prvok „CLUB“, ktorý je jedným z dominantných slovných prvkov zverejneného označenia, a na základe tohto prvku bola potvrdená podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Keďže pozornosť spotrebiteľa pri vnímaní zverejneného označenia upútajú predovšetkým dominantné a dištingtívne prvky, bude sa o zverejnenom označení zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „ZLATÉ CLUB“, v ktorých je obsiahnutá celá staršia ochranná známka „CLUB“. Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky dosahuje priemerný stupeň, a preto ďalšie prvky zverejneného označenia, ktorým buď chýba dostatočná rozlišovacia spôsobilosť, alebo sú zatienené veľkosťou uvedených dominantných prvkov tohto označenia, nezabránia podobnosti a vyvolaniu zameniteľnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľskej verejnosti, či už širokej alebo odbornej.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre uvedené prihlasované tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné.

Zároveň nemožno obísť fakt, že 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. Zverejnené označenie obsahuje prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku v jej celistvosti, pričom ide o prvok dosahujúci priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorého vyobrazenie a umiestnenie vo zverejnenom označení neunikne pozornosti spotrebiteľa, ktorý sa tak v zmysle obchodných zvyklostí môže domnievať, že

zverejnené označenie obsahujúce ďalšie slovné a obrazové prvky je len variantom staršej ochrannej známky, prípadne označením určeným pre osobitý rad produktov namietateľa. Prihlasovateľ upozornil na prítomnosť prvku „OPAVIA“ vo zverejnenom označení, ktorým je posilnený odlišný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. K uvedenému je nutné uviesť, že aj pri postrehnutí prvku „OPAVIA“ vo zverejnenom označení môže vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti dôjsť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti k mylnej predstave, že takto označované tovary alebo služby pochádzajú od ekonomicky prepojeného subjektu s majiteľom staršej ochrannej známky. Na základe uvedeného je rovnako potrebné konštatovať aj vysokú pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že pre tovary a služby v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V prípade zostávajúcich prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola nájdená podobnosť s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku a v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné, keďže námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti označení a aj zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb, a tá vo vzťahu k nim naplnená nebola.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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:

JUDr. Andrea Kubányiová
Advokátska a známková kancelária s.r.o.
Vajanského 28
917 01 Trnava

JUDr. Martin Fritz, advokát
Podjavorinskej 4
811 03 Bratislava