



Banská Bystrica 22. 8. 2019

POZ 700-2015/II-76-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. januára 2017 namietateľom KIMBO S. P. A., Via Bernini, 20, I-80129 Napoli, Taliansko, v konaní zastúpeným spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37 (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 700-2015/N-157-2016/Zach zo 6. decembra 2016 o zamietnutí námietok proti zápisu slovného označenia „BIMBOO FRUTTA“, č. spisu POZ 700-2015, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika, v konaní zastúpeného spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 700-2015/N-157-2016/Zach zo 6. decembra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 700-2015/N-157-2016/Zach zo 6. decembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „BIMBOO FRUTTA“, č. spisu POZ 700-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom známkového radu ochranných známk EÚ, konkrétne obrazovej ochrannej známky EÚ č. 3478311 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), č. 4037891 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), č. 4037909 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), č. 4037917 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), č. 4037925 (ďalej „piata staršia ochranná známka“), č. 4037933 (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“), č. 4273884 (ďalej „siedma staršia ochranná známka“), č. 9073842 (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“), č. 9183559 (ďalej „deviata staršia ochranná známka“), č. 9492571 (ďalej „desiata staršia ochranná známka“), č. 12748711 (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“), č. 12748877 (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“, prvá až dvanásta staršia ochranná známka spolu aj ako „staršie ochranné známky“) a č. 14017131 (táto ochranná známka EÚ však nemá skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie), ktoré všetky obsahujú slovný prvok „KIMBO“ vytvorený veľkými písmenami červenej farby. Na základe porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami a s prihliadnutím na skutočnosť, že prihlásené označenie je v triede 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nárokované pre rovnaké alebo podobné tovary ako sú tovary starších ochranných známk, namietateľ konštatoval, že v danom prípade existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, čím môže byť verejnosť uvedená do omylu o pôvode takto označených tovarov a jeho práva k starším ochranným známkam môžu byť dotknuté.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že relevantný spotrebiteľ aj s nižšou mierou pozornosti dokáže prihlásené označenie a ôsmu staršiu ochrannú známku aj za predpokladu ich použitia na rovnakých a/alebo podobných tovaroch rozlíšiť, a preto možno pravdepodobnosť ich zámény na trhu vylúčiť. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie a ôsma staršia ochranná známka sú nepodobné z vizuálneho a čiastočne podobné z fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska bol pri porovnávaných označeniach konštatovaný ich fantazijný charakter, a tak toto hľadisko nezohrávalo úlohu pri hodnotení pravdepodobnosti ich zámény. Zároveň prvostupňový orgán konštatoval, že zistené rozdiely sú také, že dokážu zabezpečiť rozlíšenie porovnávaných označení, pretože dojem zo slovných prvkov, ktoré ich tvoria, si priemerný spotrebiteľ dokáže pri prvotnom kontakte zapamätať tak, že aj s odstupom času bude vedieť kolízne označenia bezpochyby odlišiť. Vzhľadom na uvedené porovnanie prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky nebolo potrebné podrobne porovnávať prihlásené označenie a ostatné staršie ochranné známky, pretože tieto obsahujú navyše obrazové a ďalšie slovné prvky, ktoré ešte viac prispievajú k odlišeniu prihláseného označenia a týchto starších ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím.

Súhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že kolízne označenia majú byť porovnávané ako celok, avšak z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti je podľa názoru namietateľa možné aj pri zohľadnení tohto prístupu diferencovať medzi jednotlivými komponentmi posudzovaných označení. V tejto súvislosti podotkol, že práve prvok „BIMBOO“ v prihlásenom označení hrá v tomto smere významnejšiu úlohu. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že v prípade výskytu prihláseného označenia v trhovom prostredí reálne hrozí pravdepodobnosť asociácie s jeho staršími ochrannými známkami a porovnávať výlučne zameniteľnosť kolíznych označení bez zhodnotenia pravdepodobnosti asociácie so staršími ochrannými známkami považoval za nedostatočné a za zjednodušenie problematiky.

Namietateľ ďalej upozornil na to, že prvostupňový orgán sa vôbec nevyjadril k jeho argumentácií ohľadne iného rozhodnutia, kde úrad v prípade námietok podaných proti priznaniu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1157975 „BIMBO“ pre územie Slovenskej republiky na základe jeho ôsmej staršej ochrannej známky uznal predmetné označenia za podobné. Podľa názoru namietateľa prvostupňový orgán k staršiemu rozhodnutiu mal zaujať stanovisko a odôvodniť, prečo v tomto prípade porovnávané označenia nepovažuje za podobné, čo sa nestalo.

Namietateľ upozornil na skutočnosť, že pri skúmaní pravdepodobnosti zámény, a teda i pravdepodobnosti asociácie s jeho staršími ochrannými známkami, je zaužívané uplatňovať zásadu vzájomnej závislosti, stanovenú Súdnyh dvorom EÚ, podľa ktorej vyhodnotenie pravdepodobnosti zámény zahŕňa určitú vzájomnú závislosť medzi podstatnými faktormi a najmä podobnosťou medzi označeniami a medzi tovarmi alebo službami. Nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže vyvážiť vyšší stupeň podobnosti medzi označeniami, resp. ochrannými známkami a naopak (rozsudok z 29. novembra 1998 vo veci C-39/97, Canon, bod 17). Keďže pri niektorých tovaroch porovnávaných označení bolo prvostupňovým orgánom skonštatované, že sú rovnaké a veľmi podobné, táto skutočnosť podľa uvedenej zásady môže vyvážiť nižší stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami.

Namietateľ v závere rozkladu upozornil aj na fakt, ktorý bol uvedený už aj v námietkach, že je majiteľom známkového radu, ktorý svedčí o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známk. Prvostupňový orgán ani k tejto skutočnosti pri rozhodovaní podľa jeho názoru neprihliadol.

Na základe uvedených skutočností namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietkam vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu zamietol.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. júna 2017 stotožnil so závermi, ku ktorým dospel prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Poukázal na to, že ako v rozklade, tak aj v námietkach bola argumentácia namietateľa koncipovaná v duchu komparácie len slova „BIMBOO“ so slovom „KIMBO“, čo ale podľa názoru prihlasovateľa nezodpovedá základnej požiadavke posudzovania označení spočívajúcej v potrebe porovnania označení ako celkov. Zdôraznenie len jedného prvku z celého označenia a posunutie daného prvku do popredia nezohľadňujú

zvyšné časti porovnávaných označení a prehliadanie evidentných rozdielov porovnávaných označení nesmerujú podľa prihlasovateľa k naplneniu účelu procesného inštitútu námietok.

K opakovanému poukazu namietateľa na skoršie rozhodnutie úradu vo veci námietok smerujúcich proti priznaniu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1157975 „BIMBO“ pre územie Slovenskej republiky, ktoré boli uplatnené na základe námietkového dôvodu § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe ôsmej staršej ochrannej známky, prihlasovateľ uviedol, že nemá vedomosť o danom námietkovom konaní, ako ani o jeho výsledku, nakoľko namietateľ nepredložil žiadny dôkaz, z ktorého by jeho tvrdenia vyplývali, a na základe ktorého by sa mohol k predmetnému poukazu namietateľa vyjadriť. V tejto súvislosti prihlasovateľ argumentoval tým, že každé konanie pred úradom je samostatné so svojimi špecifikami a osobitosťami, ktorými sa odlišuje od iných konaní. Uviedol, že po prehliadnutí uvedenej medzinárodnej ochrannej známky je podľa neho zrejmé, že ide o diametrálne odlišnú ochrannú známku ako je prihlásené označenie.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje uplatnený námietkový dôvod] 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BIMBOO FRUTTA“, č. spisu POZ 700-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. apríla 2015 prihlasovateľom Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika a zverejnená vo vestníku úradu 3. decembra 2015 pre tovary „*múčne jedlá; chuťové prísady; raňajkové cereálie; pšeničné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ražné cereálne potraviny na priamu spotrebu; jačmenné cereálne potraviny na priamu spotrebu; kukuričné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ovsené cereálne potraviny na priamu spotrebu; ryžové cereálne potraviny na priamu spotrebu; výrobky z obilnín obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchuť; výrobky z obilnín*“.

ochutené medom; výrobky o z obilnín ochutené ovocím; múka; ovsené obilninové výrobky určené na výživu ľudí; kukuričné vločky; trvanlivé pekárske výrobky; müsli; kukuričné pukance; toastové pečivo; vafle; lievance; sucháre; sušienky; keksy; biskvity; oblátky; jemné pečivo; cukrovinky; zmrzliny; káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhrady“ v triede 30 a „minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Právoplatným rozhodnutím úradu zn. POZ 700-2015/N-156-2016/Zach zo 6. decembra 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15. januára 2017, bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá pre tovary „múčne jedlá; raňajkové cereálie; pšeničné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ražné cereálne potraviny na priamu spotrebu; jačmenné cereálne potraviny na priamu spotrebu; kukuričné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ovsené cereálne potraviny na priamu spotrebu; ryžové cereálne potraviny na priamu spotrebu; výrobky z obilnín obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchuť; výrobky z obilnín ochutené medom; výrobky o z obilnín ochutené ovocím; múka; ovsené obilninové výrobky určené na výživu ľudí; kukuričné vločky; trvanlivé pekárske výrobky; müsli; kukuričné pukance; toastové pečivo; vafle; lievance; sucháre; sušienky; keksy; biskvity; oblátky; jemné pečivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; ryža; tapioka; ságo“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zostala v konaní pre tovary „chuťové prísady; káva; čaj; kakao; kávové náhrady“, v triede 30 a pre tovary „minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ listom z 30. mája 2018 oznámil úradu, že i naďalej trvá na uplatnených námietkach a podanom rozklade.

Namietateľ, KIMBO S. P. A., Via Bernini, 20, I-80129 Napoli, Taliansko, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 3478311 s právom prednosti od 30. októbra 2003, zapísanej pre tovary „*electric coffee pots and coffee machines, and parts and accessories therefor*“ (elektrické kanvice na kávu a kávovary, časti a ich súčasti a príslušenstvo k nim) v triede 11, „*kitchen utensils and containers; non-electric coffee-machines, non-electric coffee-pots, parts and fittings therefor; coffee mugs*“ (kuchynské potreby a nádoby; neelektrické kávovary, neelektrické kávové nádoby, ich súčasti a príslušenstvo; hrnčeky na kávu) v triede 21, „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; confectionery goods, including sweets and chocolates; edible ices; honey; salt, mustard, vinegar, sauces, condiments; spices; ice*“ (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, cukrárske výrobky, vrátane sladkostí a čokolády; zmrzliny; med; soľ, horčica, ocot, omáčky, koreniny; korenie; ľad) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),

vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 4037891 s právom prednosti od 23. septembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*“ [reštauračné služby (strava) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

vyjadrenie druhej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 4037909 s právom prednosti od 23. septembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „*catering, with the exception of bakeries, patisseries, sweet shops and chocolate shops; temporary accommodation*“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou pekární, cukrární, predajní s cukríkmi a čokoládou; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),

vyjadrenie tretej staršej ochrannnej známky:



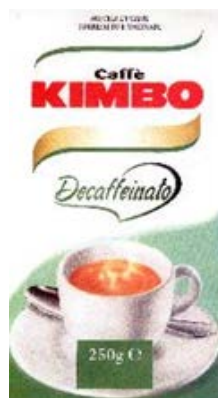
- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 4037917 s právom prednosti od 23. septembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),

vyjadrenie štvrtej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 4037925 s právom prednosti od 23. septembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice“ (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),

vyjadrenie piatej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 4037933 s právom prednosti od 23. septembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; sponge cake; petit-beurre biscuits; tarts; snack foods consisting in particular of confectionery; sweet goods such as candies and chocolates; edible ices; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice“ [káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságová múčka, kávovinové náhradky; koláče z piškótového cesta; petit-beurre (maslové sušienky); torty; sladké pochúťky; sladké výrobky, ako napríklad cukríky a čokoláda; zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad] v triede 30, „beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages“ (pivo; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nápoje, šťavy a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „catering, with the exception of bakeries, patisseries, sweet shops and chocolate shops; temporary accommodation“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou pekární, cukrární, predajní s cukríkmi a čokoládou; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka),

vyjadrenie šiestej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 4273884 s právom prednosti od 4. februára 2005, ktorá je zapísaná pre tovary „coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; biscuits, cookies, cakes, snack cakes; sweet goods such as candies and chocolates, ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávová náhrada; keksy, sušienky, zákusky, koláče, pochutinové koláče; sladkosti ako napríklad cukríky a čokoláda, zmrzlina; med, soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages“ (pivo; minerály a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; nápoje, šťavy a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 a služby „providing of food and drink, with exception of bakeries, cake shop, candies and chocolate shops; temporary accommodation“ (stravovacie služby, okrem pekární, cukrární a predajní cukríkov a čokolády; prechodné ubytovanie) v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (siedma staršia ochranná známka),

vyjadrenie siedmej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 9073842 s právom prednosti od 3. novembra 2009, ktorá je zapísaná pre tovary „scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computer; fire-extinguishing apparatus; electronic publications (downloadable); magnets; decorative magnets; mouse pads; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; cases especially made for photographic apparatus and instruments; containers for contact lenses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle frames“ [prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje

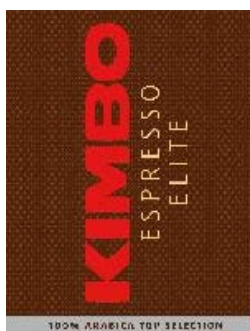
a zariadenia na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu el. energie; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); magnety; magnety ako dekorácia; podložky pod počítačové myši; puzdrá na okuliare; okuliarové retiazky; okuliarové šnúrky; rámy na okuliare; puzdrá na cvikre; retiazky na cvikre; šnúrky na cvikre; montážne prvky na cvikre; špeciálne vyrobené puzdrá na fotografické aparáty a prístroje; puzdrá na kontaktné šošovky; ochranné okuliare na šport, puzdra na okuliare; rámy okuliarov] v triede 9, „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*“ (zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia) v triede 11, „*household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in buildings); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes*“ [domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy (okrem natieracích štetcov); materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach] v triede 21, „*jellies, compotes, milk and milk products*“ (želé, kompóty, mlieko a mliečne výrobky) v triede 29, „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32, „*alcoholic beverages (with the exception of beers); alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic*“ [alkoholické nápoje (okrem piva), liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry), alkoholické výťažky z ovocia] v triede 33 a služby „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ôsma staršia ochranná známka),

vyjadrenie ôsmej staršej ochrannej známky:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9183559 s právom prednosti od 17. decembra 2009, ktorá je zapísaná pre služby „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computer; fire-extinguishing apparatus; electronic publications (downloadable); magnets; decorative magnets; mouse pads; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; cases especially made for photographic apparatus and instruments; containers for contact lenses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle frames*“ [prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a zariadenia na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu el. energie; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); magnety; magnety ako dekorácia; podložky pod počítačové myši; puzdrá na okuliare; retiazky na okuliare; šnúrky na okuliare; rámy na okuliare; puzdrá na cvikre; retiazky

na cvikre; šnúrky na cvikre; montážne prvky na cvikre; špeciálne vyrobené puzdrá na fotografické aparáty a prístroje; puzdrá na kontaktné šošovky; ochranné okuliare na šport; puzdra na okuliare; rámy okuliarov] v triede 9, „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*“ (zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia) v triede 11, „*household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in buildings); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes*“ [domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy (okrem natieracích štetcov); materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach] v triede 21, „*jellies, fruit sauce, milk and milk products*“ (želé, kompóty, mlieko a mliečne výrobky) v triede 29, „*coffee, tea, cocoa, other than cocoa butter, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; pastry and confectionery, including chocolates and sweets, ice cream; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao s výnimkou kakaového masla, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzliny; med, melasa; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad) v triede 30, „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32, „*alcoholic beverages (with the exception of beers); alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic*“ [alkoholické nápoje (okrem piva), liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry), alkoholické výťažky z ovocia] v triede 33 a služby „*catering (food), other than bakeries, sweet shops and chocolate shops, cake shops (other than patisseries which also serve coffee); temporary accommodation*“ [reštauračné služby (stravovanie) s výnimkou nasledujúcich prevádzok: pekárne, obchody s karamelkami a bonbónmi, obchody so zákuskami s výnimkou cukrární, v ktorých sa podáva aj káva; prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (deviata staršia ochranná známka),

vyjadrenie deviatej staršej ochrannej známky:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 12748711 s právom prednosti od 1. apríla 2014, ktorá je zapísaná pre tovary „*electric coffee percolators; coffee makers, parts and fittings therefor*“ (elektrické kávovary; kávovary, ich časti a príslušenstvo) v triede 11, „*coffee, tea, cocoa (with exception of cocoa butter) and substitutes therefor; sugars, natural sweeteners, toppings, bee products; iced tea; tea-based beverages; coffee flavorings (flavourings); coffee based drinks; treacles; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); salts, seasonings, flavourings and condiments; confectionery, such as chocolate and desserts; caramels (with exception of milk caramels); brioche; muffins; pancakes; chocolate; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets*“ [káva, čaj, kakao (okrem kakaového masla) a ich náhradky; cukor, prírodné sladidlá, plnky, včelie produkty; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; kávové príchute; kávové nápoje; sirupy a melasy; jemné pečivo, koláče, torty, sušienky; soľ, koreniny, príchute a korenia; cukrovinky, čokoláda a dezerty; karamely (okrem mliečného karamelu); briošky; muffin (druh koláčikov); lievance; čokoláda; potravinársky ľad, zmrzliny, mrazené jogurty a sorbety] v triede 30 a služby „*services for providing food and drink with the exception of bakeries, candies and chocolate shops (with the exception of patisserie where also coffee is served); temporary accommodation*“ [služby pre poskytovanie jedla a nápojov okrem pekární, predajní cukríkov a čokolády (okrem pekární, kde podávajú taktiež kávu); prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (jedenásta staršia ochranná známka),

vyjadrenie jedenástej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 12748877 s právom prednosti od 1. apríla 2014, ktorá je zapísaná pre tovary „*electric coffee percolators; coffee makers, parts and fittings therefor*” (elektrické kávovary; kávovary, ich časti a príslušenstvo) v triede 11, „*coffee, tea, cocoa (with exception of cocoa butter) and substitutes therefor; sugars, natural sweeteners, toppings, bee products; iced tea; tea-based beverages; coffee flavorings (flavourings); coffee based drinks; treacles; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); salts, seasonings, flavourings and condiments; confectionery, such as chocolate and desserts; caramels (with exception of milk caramels); brioche; muffins; pancakes; chocolate; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets*“ [káva, čaj, kakao (okrem kakaového masla) a ich náhradky; cukor, prírodné sladidlá, plnky, včelie produkty; ľadový čaj; nápoje na báze čajov; kávové príchute; kávové nápoje; sirupy a melasy; jemné pečivo, koláče, torty, sušienky; soľ, koreniny, príchute a korenia; cukrovinky, čokoláda a dezerty; karamely (okrem mliečného karamelu); briošky; muffin (druh koláčikov); lievance; čokoláda; potravinársky ľad, zmrzlina, mrazené jogurty a sorbety] v triede 30 a služby „*services for providing food and drink with the exception of bakeries, candies and chocolate shops, cake shops (with the exception of patisserie where also coffee is served); temporary accommodation*“ [služby poskytovania jedla a nápojov okrem pekární, predajní cukrák a čokolády, cukrární (okrem cukrární, kde sa zároveň podáva aj káva); prechodné ubytovanie] v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dvanásť staršia ochranná známka)

vyjadrenie dvanástej staršej ochrannnej známky:



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 14017131 s právom prednosti od 30. apríla 2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vzhľadom na to, že ochranná známka EÚ č. 14017131 nemá skoršie právo prednosti (30. apríl 2015) ako prihlásené označenie (10. apríl 2015), nie je možné ju považovať za staršiu ochrannú známku a namietateľ si na základe tejto ochrannnej známky nemôže úspešne uplatniť námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ podané námietky založil aj na obrazovej ochrannnej známke EÚ č. 9492571 s právom prednosti od 3. novembra 2010, ktorej majiteľom je KIMBO SNACKS, S. L., Avda. Principe Felipe, 100, E-26550 Rincón de Soto (La Rioja), Španielsko, t. j. subjekt odlišný od majiteľa. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade túto ochrannú známku EÚ v ďalšom vylúčil z posudzovania (prvostupňový orgán ju označil ako desiatu staršiu ochrannú známku).

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z., ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že staršie ochranné známky predstavovali pôvodne kombinované ochranné známky, je potrebné považovať ich za obrazové ochranné známky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známkov. Podľa namietateľa

prvostupňový orgán v predmetnom prípade vôbec nezhodnotil pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami a tiež nevzal do úvahy zásadu, že vyšší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byť vyvážený nižším stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami. Podľa namietateľa prvostupňový orgán pri rozhodovaní neprihliadol ani na skutočnosť, že je majiteľom známkového radu, čo svedčí o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je tiež potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. 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 alebo služieb.

Prvostupňový orgán na základe porovnania tovarov nárokovaných prihlasovateľom s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky konštatoval, že nárokované tovary v triede 30 „káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky“ sú rovnaké alebo veľmi podobné s tovarmi „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo; kávové náhradky“ zapísanými v triede 30 pre prvú až deviatu staršiu ochrannú známku a s tovarmi „káva, čaj, kakao a ich náhradky, cukor“ zapísanými v rovnakej triede pre jedenástu a dvanástu staršiu ochrannú známku.

Ďalšie nárokované tovary prihláseného označenia v triede 30 „vafle; lievance; sušienky; keksy; biskvity; oblátky; jemné pečivo, cukrovinky, zmrzliny“ boli prvostupňovým orgánom posúdené ako veľmi podobné s tovarmi v triede 30 prvej staršej ochrannej známky „cukrárske výrobky vrátane sladkostí a čokolády; zmrzliny“, druhej, štvrtej a piatej staršej ochrannej známky „pekárske a cukrárske výrobky, menovite

bonbóny a karamelky, zmrzlina“, šiestej staršej ochrannej známky *„koláče z piškótového cesta; petit-beurre (maslové sušienky), torty; sladké pochúťky; sladké výrobky, ako napríklad cukríky a čokoláda*“, siedmej staršej ochrannej známky *„keksy, sušienky, zákusky, koláče, pochutinové koláče, sladkosti ako napríklad cukríky a čokoláda, zmrzlina*“, ôsmej a deviatej staršej ochrannej známky *„pekárske a cukrárske výrobky, menovite bonbóny a karamelky, zmrzlina*“ a jedenástej a dvanástej staršej ochrannej známky *„koláče, torty, sušienky; cukrovinky, čokoláda a dezerty; karamely (okem mliečného karamelu); muffin; lievanice; čokolády; zmrzlina, mrazené jogurty a sorbety*“.

Nárokované tovary v triede 30 *„chuťové prísady*“ prvostupňový orgán posúdil ako veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre druhú, štvrtú až deviatu staršiu ochrannú známku v triede 30 *„omáčky ako chuťové prísady, korenie*“ a pre jedenástu a dvanástu staršiu ochrannú známku v triede 30 *„kávové príchute*“.

Všetky nárokované tovary v triede 32 prvostupňový orgán posúdil ako rovnaké a veľmi podobné s tovarmi v triede 32 zapísanými pre druhú až deviatu staršiu ochrannú známku.

Ostatné nárokované tovary prihláseného označenia v triede 30 *„múčne jedlá; raňajkové cereálie; pšeničné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ražné cereálne potraviny na priamu spotrebu; jačmenné cereálne potraviny na priamu spotrebu; kukuričné cereálne potraviny na priamu spotrebu; ovsené cereálne potraviny na priamu spotrebu; ryžové cereálne potraviny na priamu spotrebu; výrobky z obilnín obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchúť; výrobky z obilnín ochutené medom; výrobky z obilnín ochutené ovocím; múka; ovsené obilninové výrobky určené na výživu ľudí; kukuričné vločky; trvanlivé pekárske výrobky; müsli; kukuričné pukance; toastové pečivo; sucháre*“ boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných znáмок.

Po vydaní napadnutého rozhodnutia bola napadnutá prihláška ochrannej známky rozhodnutím úradu zn. POZ 700-2015/N-156-2016/Zach zo 6. decembra 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15. januára 2017, pre časť nárokovaných tovarov v triede 30 zamietnutá, pričom zostala v konaní pre tovary *„chuťové prísady; káva; čaj; kakao; kávové náhrady*“, v triede 30 a pre tovary *„minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia je potrebné vychádzať zo zoznamu tovarov, pre ktorý napadnutá prihláška ochrannej známky zostala v konaní.

Vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných znáмок nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu, teda zo záverov, že nárokované tovary *„chuťové prísady; káva; čaj; kakao; kávové náhrady*“ v triede 30 a tovary *„minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi *„káva, čaj, kakao; kávové náhrady*“ zapísanými v triede 30 pre prvú až deviatu staršiu ochrannú známku, s tovarmi *„káva, čaj, kakao a ich náhrady*“ zapísanými v rovnakej triede pre jedenástu a dvanástu staršiu ochrannú známku, s tovarmi *„omáčky ako chuťové prísady, korenie*“ zapísanými pre druhú, štvrtú až deviatu staršiu ochrannú známku v triede 30, s tovarmi *„kávové príchute*“ zapísanými v triede 30 pre jedenástu a dvanástu staršiu ochrannú známku a s tovarmi v triede 32 druhej až deviatej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán považoval za účelné prihlásené označenie porovnať s ôsmou staršou ochrannou známkou, ktorá obsahuje len samostatný slovný prvok „KIMBO“ v červenej farbe, keďže ostatné staršie ochranné známky obsahujú ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré ešte viac prispievajú k odlíšaniu prihláseného označenia a týchto starších ochranných znáмок. Orgán rozhodujúci o rozklade takýto postup považuje za správny a účelný.

Na základe porovnania prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru, že z vizuálneho hľadiska je už na prvý pohľad zrejмый rozdiel v ich dĺžke, pretože prihlásené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov. Aj keď prvý slovný prvok „BIMBOO“ prihláseného označenia a slovný prvok „KIMBO“ obsahujú 4 rovnaké písmená „I-M-B-O“ zo šiestich, resp. piatich

písmen tvoriacich tieto slovné prvky, prvostupňový orgán konštatoval, že odlišnosť prvého písmena „B“ vs. „K“, zdvojenie písmena „O“ a najmä existencia ďalšieho slovného prvku „FRUTTA“ v prihlásenom označení sú dostatočné na konštatovanie vizuálnej odlišnosti porovnávaných označení. V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval, že pri interpretácii týchto označení na začiatku, ktorý spotrebiteľia vnímajú prednostne, zarezonujú podobne vyslovované slová „bimbo“ vs. „kimbo“ s rovnakou intonáciou, avšak s iným začiatočným písmenom. Vzhľadom na to, že v prihlásenom označení sa nachádza aj ďalší slovný prvok (fruta), z fonetického hľadiska možno podľa prvostupňového orgánu hovoriť len o podobnosti porovnávaných označení v nízkej miere. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie kolíznych označení, prvostupňový orgán konštatoval, že prvý slovný prvok prihláseného označenia „BIMBOO“ je fantazijným slovným prvkom, pretože nemá význam v žiadnych z bežne používaných jazykov. Slovný prvok „FRUTTA“ je podľa názoru prvostupňového orgánu viac-menej známym slovným prvkom talianskeho jazyka znamenajúcim ovocie. Podobný výraz pre ovocie sa podľa prvostupňového orgánu nachádza aj v ruskom jazyku „frukty“ (фрукты), v anglickom jazyku „fruit“ alebo francúzskom jazyku „fruits“. Ôsma staršia ochranná známka je tvorená slovom „KIMBO“, ktoré je pre slovenského spotrebiteľa bez konkrétneho významu. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že je pravdepodobné, že relevantní spotrebiteľia budú porovnávané označenia vnímať skôr ako fantazijné označenie.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je slovné označenie „BIMBOO FRUTTA“ a obrazová ochranná známka „KIMBO“. Prihlásené označenie sa skladá z dvoch slovných prvkov „BIMBOO“ a „FRUTTA“ napísaných verzálami štandardného typu, ôsma staršia ochranná známka pozostáva z jedného slova „KIMBO“ napísaného mierne štylizovanými veľkými písmenami červenej farby. Napriek skutočnosti, že prvé slovo prihláseného označenia „BIMBOO“ sa s ôsmou staršou ochrannou známkou „KIMBO“ zhoduje v štyroch hláskach, ktoré sú umiestnené na rovnakej pozícii, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že k odlišeniu prihláseného označenia od ôsmej staršej ochrannej známky napomáha zdvojená samohláska „O“ v slove „BIMBOO“ a pridanie ďalšieho slova „FRUTTA“, ktorý vizuálny vnem prihláseného označenia v porovnaní s jednoslovným prvkom ôsmej staršej ochrannej známky značne predĺži. Pokiaľ ide o zdvojenú samohlásku „O“ v slove „BIMBOO“, z ktorého okrem iného pozostáva prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že zdvojené samohlásky sa v slovenských slovách bežne nevyskytujú. Tento jav nie je pre slovenského spotrebiteľa bežný, pôsobí naňho netradične a vizuálne pritiahne jeho pozornosť. Navyše spotrebiteľ odliší aj začiatok slovných prvkov kolíznych označení „BIMBOO“ vs. „KIMBO“, pretože rozdiel písmen B/K je jednoznačne pre priemerného spotrebiteľa postrehnuteľný. Pokiaľ ide o argument namietateľa, že slovný prvok „BIMBOO“, ktorý sa v prihlásenom označení nachádza na prvom mieste, bude spotrebiteľmi vnímaný prednostne, je potrebné uviesť, že spotrebiteľ predmetné označenie vizuálne obsiahne ako celok, keďže toto nie je natoľko dlhé a koncipované tak, aby spotrebiteľ niektorému z prvkov venoval vyššiu pozornosť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že uvedené rozdiely medzi posudzovanými označeniami sú dostatočné na konštatovanie ich vizuálnej odlišnosti, teda vizuálny vnem prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky nemožno považovať za podobný.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie spotrebiteľ vysloví ako „bimbo fruta“, resp. „bimbó fruta“ a ôsmu staršiu ochrannú známku ako „kimbo“. Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že kľúčovým faktorom pri určovaní celkového fonetického dojmu z označení sú slabiky, ich počet, príslušný sled a prízvuk. V posudzovanom prípade je možné postrehnúť podobný fonetický vnem prvých dvoch slabík porovnávaných označení bim-bo-/bim-bó vs. kim-bo, i napriek skutočnosti, že vznikne istý rozdiel vo výslovnosti začiatočných písmen (B/K). Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že aj napriek tomu, že začiatok označení zohráva pri hodnotení ich podobnosti z fonetického hľadiska významnú úlohu, nie je možné opomíňať celkový fonetický vnem, ktorý je v prípade prihláseného označenia v porovnaní s ôsmou staršou ochrannou známkou dlhší (štyri slabiky vs. dve slabiky). Je preto dôvodné dospieť k rovnakému záveru, k akému dospel prvostupňový orgán, a to, že prihlásené označenie a ôsma staršia ochranná známka sú foneticky podobné len v nízkej miere.

K sémantickému porovnaniu možno uviesť, že dve označenia sú sémanticky zhodné alebo podobné vtedy, ak sú vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným sémantickým obsahom. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok „BIMBOO“ prihláseného označenia bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako fantazijné označenie bez konkrétneho významu. Pokiaľ ide o druhý slovný prvok prihláseného označenia „FRUTTA“, tento pre spotrebiteľov môže naznačovať

súvislosť takto označených tovarov s ovocím. Slovné spojenie prihláseného označenia „BIMBOO FRUTTA“ však ako celok nemá žiadny zmysluplný význam. Čo sa týka ôsmej staršej ochrannej známky, je potrebné uviesť, že slovný prvok „KIMBO“, ktorým je tvorená, bude pre spotrebiteľa predstavovať fantazijné označenie bez konkrétneho významu. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že sémantické hľadisko výraznejším spôsobom neovplyvní hodnotenie pravdepodobnosti zámery, keďže žiadnemu z posudzovaných označení nemožno pripísať jednoznačný význam.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov, ktoré predstavujú tovary bežnej spotreby, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká verejnosť, ktorá im bude venovať nízku, prípadne priemernú mieru pozornosti. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom, v podanom rozklade nenapadol.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade bolo prihlásené označenie s ôsmou staršou ochrannou známkou posúdené ako nepodobné z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska podobné v nízkej miere, pričom sémantické hľadisko v posudzovanom prípade nezohráva výraznejšiu úlohu. Uvedené závery so zohľadnením relevantného spotrebiteľa (široká verejnosť) a miery pozornosti, ktorú bude venovať kolíznym tovarom (nízka až priemerná miera pozornosti), nevedú ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, a to ani v prípade ich použitia na zhodných alebo podobných tovaroch.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery vyšší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byť kompenzovaný nižším stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak, je potrebné uviesť nasledovné. Orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako, ako aj prvostupňový orgán, pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery vzal do úvahy aj túto zásadu, na ktorú poukázal namietateľ v podanom rozklade. Aj v prípade, že kolízne označenia sa budú vyskytovať na rovnakých tovaroch, spotrebiteľ ich na základe zistených rozdielov podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dokáže bezpečne odlišiť.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že práve prvok „BIMBOO“ hrá z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti významnejšiu úlohu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Vo všeobecnosti platí, že v prípade, že určité prvky označenia sú bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, nie je možné úplne ignorovať ich vplyv na vizuálny či fonetický vnem a celkovú kompozíciu označenia. Spotrebiteľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pri vnímaní prihláseného označenia nevytesní úplne vplyv prvku „FRUTTA“, pretože aj tento slovný prvok spoluvytvára celkový dojem z prihláseného označenia, a to svojim umiestnením v označení, svojou dĺžkou či skladbou písmen. Nemožno preto považovať za správne zamerať sa pri posúdení podobnosti porovnávaných označení výlučne iba na prvok „BIMBOO“ a prvok „FRUTTA“ vylúčiť z tohto posúdenia.

Vzhľadom na to, že ostatné staršie ochranné známky v porovnaní s ôsmou staršou ochrannou známkou obsahujú ďalšie slovné a obrazové prvky, ktoré ich odlišnosť od prihláseného označenia ešte viac podporujú, nebolo potrebné sa venovať podrobnejšiemu porovnaniu prihláseného označenia so všetkými staršími ochrannými známkami, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia v predmetnej veci.

V súvislosti s názorom namietateľa, že v prípade výskytu prihláseného označenia v trhovom prostredí reálne hrozí pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení možno konštatovať v prípade, ak tieto označenia obsahujú také rovnaké prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov. V preskúvanom prípade pravdepodobnosť asociácie nie je možné založiť na výskyte slovných prvkov „BIMBOO“/„KIMBO“ v kolíznych označeniach, nakoľko nejde o zhodné slovné prvky, pričom spotrebiteľ jednoznačne postrehne odlišnosti medzi nimi, a teda na základe týchto prvkov si nebude prihlásené označenie a staršie ochranné známky navzájom asociovať.

Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že koncepcia pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou nie je alternatívou k existencii pravdepodobnosti zámeny, ale je jej súčasťou. Aj keď sa prvostupňový orgán samostatne nezaoberal posúdením pravdepodobnosti asociácie so staršími ochrannými známkami, vzhľadom na to, že v posudzovanom prípade vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny, vylúčil aj pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Nakoniec ani samotný namietateľ sa v podaných námietkach osobitne nezaoberal posúdením pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka poukazu namietateľa na iné rozhodnutie úradu vo veci námietok proti priznaniu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1157975 pre územie Slovenskej republiky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom posúdenia v danom prípade boli obrazové označenia



„**BIMBO**“ vs. „**KIMBO**“, teda v porovnaní s preskúmaným rozhodnutím išlo o odlišný skutkový stav. Pri posúdení pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a ôsmej staršej ochrannej známky sa preto nemožno úspešne odvolávať na závery porovnania označení, ku ktorým dospel úrad v konaní, na ktoré poukazoval namietateľ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj malé odlišnosti medzi posudzovanými označeniami môžu viesť k odlišným záverom pri ich porovnaní z jednotlivých hľadísk, pričom nemožno opomenúť ani fakt, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny okrem podobnosti označení zohrávajú dôležitú úlohu aj ďalšie skutočnosti.

Pokiaľ ide o argument namietateľa, že je majiteľom známkového radu, ktorý svedčí a zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, je potrebné uviesť, že nevyhnutnou podmienkou uplatnenia známkového radu je predloženie dôkazov o používaní jednotlivých ochranných známk tvoriacich sériu zo strany ich majiteľa, pričom namietateľ v preskúmanom prípade nedoložil dôkazy o používaní starších ochranných známk na trhu. Na základe uvedeného možno odvolávanie sa namietateľa na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk tvoriacich známkový rad v preskúmanom prípade označiť za nedôvodné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37

II.
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava