



Banská Bystrica 21. 8. 2020

POZ 1572-2016/II-66-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. marca 2018 prihlasovateľom Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava (pred zmenou obchodného mena: Ružička Csekes, s. r. o.; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1572-2016/N-7-2018 zo 16. februára 2018 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1572-2016, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Kofola ČeskoSlovensko, a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Zathurecky InPartners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 rozhodnutie zn. POZ 1572-2016/N-7-2018 zo 16. februára 2018 mení takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1572-2016, sa zamietá pre tovary „kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1572-2016, zostáva v konaní pre tovary „slad (potraviny); čokoláda; čokoládové výrobky; čokoládová pasta; čokoládové nátierky; cukrovinky; cukríky; cukrárske výrobky; cukor; žuvačky; pekárske výrobky; chlieb; pečivo; sušienky; zákusky; keksy; oblátky; karamelky; zmrzlina; vodové zmrzlina; šerbety (zmrzlinové nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; raňajkové cereálne výrobky; müsli; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; pizza; sendviče“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1572-2016/N-7-2018 zo 16. februára 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky

KOFILA, č. spisu POZ 1572-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali časti prihlásených tovarov „káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; čajové nápoje; ľadový čaj; kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom celého radu ochranných známk založených na dominantnom slovnom prvku

„KOFOLA“, zapísaných okrem iných aj pre tovary „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konkrétne poukázal na staršiu slovnú ochrannú známku č. 204215 „KOFOLA“ (ďalej „staršia ochranná známka“), v prípade ktorej existuje pravdepodobnosť zámenny s prihláseným označením. Na základe podaných námietok prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o časť námietkami dotknutých tovarov, konkrétne zo zoznamu vypustil tovary „*káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; čajové nápoje; ľadový čaj*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k námietkami dotknutým nárokoványm tovarom „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o vizuálnej podobnosti označení vo vyššej miere a o fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, toto podľa prvostupňového orgánu v predmetnom prípade nemá vplyv na posúdenie podobnosti označení, pretože tieto sú tvorené slovnými prvkami bez konkrétneho významu. Vďaka skutočnosti, že prvé a posledné slabiky posudzovaných označení sú vytvorené použitím a umiestnením rovnakých písmen na rovnakých pozíciách „KO-LA“ vs. „KO-LA“, prvostupňový orgán zastal názor, že ani rozdiel v druhej slabike označení, aj to len v jednom písmene, a grafická úprava prihláseného označenia, ktorá predstavuje len dekoratívny prvok, nedokáže prekonať podobnosť týchto označení. Zistené rozdiely medzi označeniami podľa prvostupňového orgánu nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlišenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa s nižšou alebo priemernou mierou pozornosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím s ohľadom na rozsah podaných námietok.

V odôvodnení podaného rozkladu prihlasovateľ zdôraznil, že námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok sa týkali iba časti nárokováných tovarov, konkrétne tovarov „*káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; čajové nápoje; ľadový čaj; kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že vo vyjadrení k námietkam zo 16. mája 2017 zúžil zoznam nárokováných tovarov o časť námietkami napadnutých tovarov „*káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; čajové nápoje; ľadový čaj*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda spornými zostali iba tovary prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že vzhľadom na to, že námietky sa týkali len časti prihlásených tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“) a prvostupňový orgán napriek tomu zamietol napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu, porušil tým príslušné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to v neprospech prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil aj konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Za neprimerane prísne považoval posúdenie podobnosti porovnávaných označení vykonané prvostupňovým orgánom. Zároveň konštatoval aj zjavnú odlišnosť kolíznych tovarov vyplývajúcu z odlišnosti tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, do ktorých sú zatriedené, pričom poukázal na existenciu starších ochranných známok prihlasovateľa „KOFILA“, ktoré boli do registra ochranných známok zapísané aj pre kolízne tovary. V tejto súvislosti odkázal na svoju argumentáciu uvedenú vo vyjadrení k námietkam.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a podané námietky zamietol.

Listom úradu zo 4. mája 2018 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 prvý 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 obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1572-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22. júla 2016 prihlasovateľom Sociétés des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Švajčiarsko, a zverejnená vo vestníku úradu 2. novembra 2016 pre tovary „káva; kávové nápoje; ľadová káva; čaj; čajové nápoje; ľadový čaj; slad (potraviny); kakao; kakaové nápoje; čokoláda; čokoládové výrobky; čokoládová pasta; čokoládové nátierky; čokoládové nápoje; cukrovinky; cukriky; cukrárske výrobky; cukor; žuvačky; pekárske výrobky; chlieb; pečivo; sušienky; zákusky; keksy; oblátky; karamelky; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; raňajkové cereálne výrobky; müsli; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; pizza; sendviče“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na žiadosť prihlasovateľa bol zoznam tovarov a služieb zúžený s účinnosťou od 18. mája 2017, pričom napadnutá prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre tovary „slad (potraviny); kakao; kakaové nápoje; čokoláda; čokoládové výrobky; čokoládová pasta; čokoládové nátierky; čokoládové nápoje; cukrovinky; cukriky; cukrárske výrobky; cukor; žuvačky; pekárske výrobky; chlieb; pečivo; sušienky; zákusky; keksy; oblátky; karamelky; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; raňajkové cereálne výrobky; müsli; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; pizza; sendviče“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



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 prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ Kofola ČeskoSlovensko, a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, je majiteľom slovej ochrannej známky č. 204215 „KOFOLA“ s právom prednosti od 5. januára 1994, zapísanej okrem iného pre tovary „*nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sytených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení a tiež podobnosti kolíznych tovarov. Zároveň namietol, že hoci námietky smerovali len proti časti nárokováných tovarov, prvostupňový orgán zamietol napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. 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 označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na 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 spoľahnúť 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 sú podobné tovarom staršej ochrannej známky „*nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sytených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplýva zo skutočnosti, že porovnávané tovary majú rovnakú povahu, keďže ide o nápoje bez obsahu alkoholu. Tieto tovary môžu mať aj rovnaký účel – uhasenie smädu,

a to aj napriek tomu, že konzumácia nápojov na báze kakaa a čokolády sa môže spájať s účelom dosiahnutia „potešenia“ či pôžitku z chuti a vône nápojov, a nie prvoplánovo s uhasením smädu, ako je to možné predpokladať pri tovaroch staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán zastal názor, že porovnávané tovary môžu mať rovnakých relevantných spotrebiteľov, distribučné kanály, a tiež sú do istej miery zastupiteľné, pretože spotrebiteľia pomerne často nahrádzajú konzumáciu nápojov vyrobených z kakaa alebo čokolády rôznymi nealkoholickými nápojmi a naopak.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil záver prvostupňového orgánu, že kolízne tovary prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na odlišnosť tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, do ktorých porovnávané tovary patria.

Čo sa týka posúdenia podobnosti medzi tovarmi prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 a tovarmi staršej ochrannej známky „*nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sytených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade ide o tovary rovnakej povahy – nealkoholické nápoje, resp. v prípade tovaru prihláseného označenia „*kakao*“ ide o práškovú formu, ktorá sa používa na výrobu nealkoholického nápoja. Ďalej je zrejmé, že zatiaľ, čo tovary prihláseného označenia slúžia prednostne na dosiahnutie „potešenia“ či pôžitku z chuti alebo vône nápoja, resp. na uspokojenie potreby na niečo dobré alebo sladké, po tovaroch staršej ochrannej známky spotrebiteľ spravidla siahne za účelom uhasenia smädu. Na druhej strane je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že tovary staršej ochrannej známky predstavujú širokú kategóriu nealkoholických nápojov, do ktorej je možné zaradiť napríklad aj limonády, ktoré sú v reštauračných zariadeniach a kaviarňach ponúkané vo forme miešaných nápojov vyrobených na objednávku podľa chuťových preferencií konzumentov. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať rovnaký účel, ktorým je uspokojenie potreby na niečo dobré alebo sladké ako v prípade nárokovaných tovarov, tak aj v prípade tovarov staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade môžu byť ponúkané na rovnakých predajných miestach, môžu mať rovnaké distribučné kanály a tiež rovnaký okruh spotrebiteľov. Pri porovnávaných tovaroch je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľia môžu konzumáciu nápojov vyrobených z kakaa alebo čokolády nahrádzať konzumáciou nealkoholických nápojov a naopak, teda tieto tovary je potrebné považovať za zastupiteľné. Tiež je dôvodné očakávať, že posudzované tovary majú aj rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná predovšetkým konzumentmi nealkoholických nápojov. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych tovarov.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že kolízne tovary nemôžu byť podobné vzhľadom na ich zatriedenie do rôznych tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Zatriedenie tovarov a služieb do tried podľa Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (tzv. Niceská dohoda) slúži výhradne na administratívne účely, a preto na jeho základe nemožno vyvodiť závery týkajúce sa podobnosti, resp. nepodobnosti tovarov a služieb. Samotná skutočnosť, že tovary alebo služby sa nachádzajú v tej istej triede podľa Niceského triedenia nie je sama osebe znakom podobnosti týchto tovarov a služieb. Rovnako tak ani tovary a služby uvedené v rôznych triedach sa nevyhnutne nepovažujú za odlišné (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-259/06 zo 16. decembra 2008, Miguel Torres, SA proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo).

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o fonetickej podobnosti a tiež o vizuálnej podobnosti vo vyššej miere. Sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, podľa prvostupňového orgánu nedokáže ovplyvniť posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je obrazové označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „KOFILA“ napísaným mierne štylizovaným písmom modrej farby umiestneným v žltom obdĺžniku. Staršia ochranná známka predstavuje výlučne slovnú ochrannú známku pozostávajúcu zo slovného prvku „KOFOLA“.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spotrebiteľ pri vneme označení väčšinou uprednostní slovné prvky pred obrazovými prvkami, pretože na ochrannú známku sa zvyčajne ľahšie odkazuje pomocou slovného prvku. Z tohto dôvodu spotrebiteľ v prípade prihláseného označenia svoju pozornosť prednostne zameria na slovný prvok „KOFILA“ a až následne jeho vizuálny vnem ovplyvnia aj grafické prvky v podobe modrej farby použitého písma, žltého pozadia v tvare obdĺžnika či miernej štylizácie použitého písma, ktoré majú v rámci prihláseného označenia skôr len dekoratívny charakter. Čo sa týka staršej ochrannej známky, jej vizuálny vnem pozostáva zo slovného prvku „KOFOLA“. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ pri vizuálnom vneme porovnávaných označení postrehne veľmi podobné slovné prvky „KOFILA“/„KOFOLA“, ktoré majú rovnakú dĺžku (6 písmen) a zhodujú sa vo všetkých písmenách s výnimkou písmen „I“/ „O“ na štvrtjej pozícii. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odlišnosti v porovnávaných označeniach nie sú natoľko významné, aby potlačili výsledný vizuálny dojem založený na veľmi podobných slovných prvkoch „KOFILA“/„KOFOLA“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné posudzovaným označeniam priznať vizuálnu podobnosť vo vyššej miere, a teda stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Prihlásené označenie zaznie v podobe „ko-fi-la“ a staršia ochranná známka bude reprodukováná ako „ko-fo-la“. Na základe uvedeného je zrejmé, že pri reprodukcii rovnako dlhých trojslabičných označení zaznejú zhodne znejúce začiatkové a koncové slabiky „ko-“ a „-la“. Fonetická odlišnosť sa prejaví v odlišne znejúcej stredovej slabike „-fi-“/„fo -“, avšak aj v rámci tejto slabiky zaznie na jej začiatku rovnaká hláska „f“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vďaka fonetickej zhodnosti začiatkových a koncových slabík porovnávaných označení, ako aj podobnosti ich stredových slabík v spoluhláske „f“, bude celkový zvukový vnem týchto označení veľmi podobný. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené posudzované označenia považuje za foneticky podobné vo vyššej miere.

Čo sa týka posúdenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že slovo „KOFILA“ v prihlásenom označení, ako aj slovo „KOFOLA“ staršej ochrannej známky budú bežní spotrebiteľia považovať za fantazijné slová bez konkrétneho významu. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnanie posudzovaných označení zo sémantického hľadiska nie je možné, a preto sémantické porovnanie nemá vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

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

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov (kakao, kakaové a čokoládové nápoje, nealkoholické nápoje), ktoré predstavujú tovary každodennej spotreby nižšej cenovej kategórie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, pričom miera jej pozornosti tak, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, bude nižšia alebo priemerná. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že predmetný záver prvostupňového orgánu, prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska vo vyššej miere, a to na základe podobnosti slovných prvkov „KOFILA“ a „KOFOLA“, pričom sémantické hľadisko, vzhľadom na to, že posudzované označenia nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní porovnanie kolíznych označení. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade spotrebiteľ vzhľadom na veľmi podobný celkový dojem, ktorým porovnávané označenia pôsobia, nebude schopný tieto bezpečne odlíšiť, a to predovšetkým v prípade, keď nebude mať možnosť ich priameho porovnania. S ohľadom na uvedené a s prihliadnutím na nízku, resp. priemernú mieru pozornosti relevantného spotrebiteľa pri výbere námietkami dotknutých tovarov „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli

posúdené ako podobné s tovarmi starej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom, t. j. o naplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na jeho staršie slovné ochranné známky č. 177475 a č. 225965 „KOFILA“, ktorých zápis podľa neho svedčí v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, je potrebné uviesť nasledujúce. Existencia zápisov starších ochranných známk prihlasovateľa nesvedčí v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou namietateľa. Keďže v preskúvanom prípade ide o námietky podané podľa § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, predmetom posúdenia musia byť tieto dve označenia a na posúdenie nemá žiadny vplyv skutočnosť, že prihlasovateľ má už zaregistrované ďalšie ochranné známky so skorším právom prednosti.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na skutočnosť, že hoci podané námietky smerovali len proti časti nárokováných tovarov prihláseného označenia, prvostupňový orgán napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z obsahu napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán správne posúdil pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom, pričom dospel k správne záveru o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu tovarom prihláseného označenia „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené, prvostupňový orgán mal vo výroku napadnutého rozhodnutia správne uviesť, že námietkam sa vyhovuje a napadnutá prihláška ochrannej známky sa zamietá pre tovary „*kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z napadnutého rozhodnutia je však zrejmé, že prvostupňový orgán pochybil v jeho výroku, keď uviedol, že podaným námietkam sa vyhovuje a napadnutá prihláška ochrannej známky sa zamietá, hoci v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uznal naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu len vo vzťahu k námietkami dotknutým nárokoványm tovarom.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov vyjadrených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade bolo zistené pochybenie prvostupňového orgánu vo výroku napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na to orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu uznal existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

II.
Zathurecky InPartners, s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica