



Banská Bystrica 09.09.2024
POZ 654-2023/N-74-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555, Metzingen, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej namietateľ), proti zápisu označenia „BOSS BURGER“ do registra ochranných známok, prihláseného 22.03.2023 prihlasovateľom Gold pizza s. r. o., Masarykova 22, 080 01 Prešov, zastúpeným v konaní spoločnosťou Mgr. Petr Žižka, LL.M., advokátni kancelár, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 654-2023 a zverejneného 13.09.2023 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BOSS BURGER“, číslo spisu POZ 654-2023, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „BOSS BURGER“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 654-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 13.12.2023 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod. 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) a odôvodnil ich tým, že je majiteľom starších ochranných známok, a to:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BOSS“, č. 637482, s právom prednosti od 02.12.1994, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 018246361, s právom prednosti od 28.05.2020, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 8, 26, 29, 30, 32, 33, 38 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 000049221, s právom prednosti od 01.04.1996, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 010046068, s právom prednosti od 14.06.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),

- medzinárodnej slovnej ochrannéj známky „HUGO BOSS“, č. 637658, s právom prednosti od 02.12.1994, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),

- medzinárodnej obrazovej ochrannéj známky  č. 636997, s právom prednosti od 02.12.1994, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 000049288, s právom prednosti od 01.04.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka),

- medzinárodnej obrazovej ochrannéj známky  č. 637483, s právom prednosti od 02.12.1994, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ôsma staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 000049262, s právom prednosti od 01.04.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deviata staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannéj známky EÚ  č. 005055901, s právom prednosti od 13.04.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 21 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj desiatu staršia ochranná známka) (platná do 13.04.2016).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „BOSS BURGER“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi a službami zapísanými v triedach 29, 30, 32 a 43 starších ochranných známok.

Podľa namietateľa prihlásené tovary v triede 30 zverejneného označenia spadajú pod všeobecnú kategóriu tovarov „chlieb, pečivo“, medzi ktoré možno zahrnúť tovary zapísané v rovnakej triede prvej až deviatej staršej ochrannéj známky, a preto sú kolízne tovary zhodné alebo veľmi podobné. Ďalej je časť zapísaných tovarov v triedach 29 a 30 podobných resp. zhodných s prihlásenými tovarmi v triede 30 z hľadiska ich charakteru, zloženia, predajných miest vrátane spotrebiteľa, pretože môžu byť ich súčasťou, napr. pekárenských výrobkov (obložené sendviče, plnené pečivo, pizza) (www.kruhpekaren.sk/ponuka).

Zároveň namietateľ považuje za zhodné a podobné aj kolízne tovary v triede 32 druhej až deviatej staršej ochrannéj známky.

Prihlásené služby v triede 43 zverejneného označenia sú podľa namietateľa zhodné alebo veľmi podobné so zapísanými službami v rovnakej triede druhej až deviatej staršej ochrannéj známky.

Podľa namietateľa je z vizuálneho hľadiska prvá až štvrtá staršia ochranná známka vo vysokej miere podobná so zverejneným označením „BOSS BURGER“, tvoreným zhodným dominantným a dištinktívnym slovným prvkom „BOSS“, umiestneným hneď na začiatku, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí aj predmetné staršie ochranné známky. Zároveň druhý slovný prvok „BURGER“, ktorý je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisného charakteru, nie je schopný vizuálne odlíšiť zverejnené označenie od prvej až štvrtej staršej ochrannéj známky.

Zverejnené označenie je z vizuálnej stránky podobné aj s ôsmou a deviatou staršou ochrannou známkou, ktoré sú tvorené opakujúcim sa zhodným slovným prvkom „BOSS“, umiestneným pod sebou v rôznych veľkostiach. V prípade piatej až siedmej a desiatej staršej ochrannéj známky možno na základe zhodného slovného prvku „BOSS“ konštatovať určitú vizuálnu podobnosť so zverejneným označením.

Z fonetického hľadiska je podobnosť medzi zverejneným označením „BOSS BURGER“ a „BOSS“, resp. „BOSS HUGO BOSS“ výrazná, keďže spotrebiteľ na označenia odkazuje prostredníctvom ich slovných prvkov, v ktorých dominuje slovný prvok „BOSS“. Vysoká fonetická podobnosť je tak prítomná medzi zverejneným označením a prvou až štvrtou staršou ochrannou známkou, taktiež medzi ôsmou a deviatou, v prípade piatej až siedmej staršej ochrannej známky možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska je slovný prvok „BOSS“ kolíznych označení chápaný ako „šéf, vedúci, pán...“ a slovný prvok „BURGER“ zverejneného označenia je skrátenou verziou slova „hamburger“. Spotrebiteľ tak môže označenia „BOSS BURGER“ vnímať ako ďalší rad produktov a ponúkaných služieb namietateľa, a to práve na základe zhody dištinktívneho slovného prvkú, a preto ich bude vnímať ako podobné.

Namietateľ zopakoval, že na základe dominantného a dištinktívneho slovného prvkú „BOSS“ prítomného v kolíznych označeniach sú označenia podobné, navyše slovný prvok „BURGER“ je vo vzťahu k prihláseným triedam opisného charakteru, a vzhľadom na zníženú pozornosť spotrebiteľa je pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení prítomná.

Spotrebiteľ sa môže vďaka slovnému prvkú „BOSS“ kolíznych označení domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide o ďalší variant starších ochranných známk. Aj vzhľadom na existenciu známkového radu namietateľa založeného na slovnom prvkú „BOSS“ existuje riziko, že priemerný spotrebiteľ bude uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa alebo od spoločnosti ekonomicky prepojenej s namietateľom. Na základe uvedených skutočností tak nie je zverejnené označenie spôsobilé plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlasované tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení na strane verejnosti, a teda sú splnené všetky zákonné podmienky úspešnosti námietok, tak ako ich ustanovuje zákon 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo svojom ustanovení podľa §7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

Listom úradu z 05.02.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 03.04.2024 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, podľa ktorého je zverejnené označenie zameniteľné s jeho staršími ochrannými známkami. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ je majiteľom viacerých európskych a medzinárodných slovných a obrazových ochranných známk, tvorených prevažne slovnými prvkami „BOSS“, „HUGO BOSS“, „BO2 BOSS ORANGE“, ktoré sú zapísané pre široký rozsah tried tovarov a služieb, avšak zverejnené označenie je prihlásené výlučne len pre triedy 30, 32 a 43, pre ktoré je zapísaná len jedna staršia ochranná známka namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že si zámerne prihlásil zverejnené označenie len pre vybrané triedy, pretože v tejto oblasti – stravovacie služby podniká, a preto nemohol mať vedomosť o tom, že sa v tejto oblasti môže stretnúť so spoločnosťou, venujúcou sa navrhovaniu a výrobe odevov, doplnkov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ochranné známky namietateľa obsahujú široký výber zapísaných tried, v ktorých nevykonáva žiadne podnikateľské aktivity, pričom jeho skutočné podnikateľské aktivity sú odlišné od jeho aktivít.

Prihlasovateľ zdôraznil, že staršie ochranné známky namietateľa sú tvorené dominantným slovným prvkú „BOSS“ a slovným spojením „HUGO BOSS“, ktoré sú na rozdiel od zverejneného označenia tvorené menom zakladateľa spoločnosti. Zverejnené označenie je naopak tvorené slovným spojením „BOSS BURGER“ vo význame „šéf burger“, ktoré ako celok pôsobí odlišným dojmom ako staršie ochranné známky namietateľa a odkazuje na predmet podnikania, ktorým sú stravovacie služby a teda príprava hamburgerov a pokrmov.

Prihlasovateľ konštatoval, že kolízne označenia nie sú zhodné a ani v podstatnej miere podobné, a teda neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny zo strany spotrebiteľa.

Prihlasovateľ zároveň poukázal na existenciu viacerých slovných a obrazových ochranných známk, tvorených slovom „BOSS“, ktoré patria rôznym majiteľom a na viaceré rozhodnutia týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny označení.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť Gold Pizza s. r. o. vznikla v decembri 2018 a označenie „BOSS BURGER“ uviedol na trh v roku 2022, pričom sa zameriava na prípravu rôznych druhov hamburgerov a iných pokrmov amerického štýlu, a teda má svoju stálu klientelu. Taktiež svoje označenie propaguje prostredníctvom sociálnych sietí facebook a instagram s tisíckami sledovateľov (2,7 tisíc a 34,2 tisíc) a webovou stránkou www.bossburger.sk (printscreensy) (printscreens založenia profilu na facebooku 21.10.2019, faktúra za webovú stránku na obdobie 22.01.2024-25.01.2025 v sume 17,88 eur).

Prihlasovateľ uviedol, že si za niekoľko rokov pôsobenia na trhu vytvoril veľmi dobré meno, o čom svedčí aj jeho hodnotenie na sociálnych sieťach (4,6 z 5 hviezdíček/484 recenzií), a teda je spotrebiteľom všeobecne známy, pričom svojim označením pôsobí na spotrebiteľa odlišne od ochranných známk namietateľa.

Prihlasovateľ v závere uviedol, že na základe nim predložených dôkazov je zrejmé, že zverejnené označenie nie je zameniteľne podobné s ochrannými známkami namietateľa, a teda nie je možné, aby došlo k ich zámene zo strany spotrebiteľa, a preto žiadal úrad, aby podané námietky zamietol a pokračoval v konaní o zápise prihlášky zverejneného označenia „BOSS BURGER“, číslo spisu POZ 654-2023.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „BOSS BURGER“, číslo spisu POZ 654-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola 22.03.2023 podaná prihlasovateľom Gold pizza s. r. o., Masarykova 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika a zverejnená 13.09.2023 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555, Metzingen, Nemecká spolková republika, je majiteľom ochranných známk, a to:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BOSS“, č. 637482, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 02.12.1994, platnej na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 018246361, s právom prednosti od 28.05.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 8, 26, 29, 30, 32, 33, 38 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 000049221, s právom prednosti od 01.04.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“, č. 010046068, s právom prednosti od 14.06.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „HUGO BOSS“, č. 637658, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 02.12.1994, platnej na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 636997, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 02.12.1994, platnej na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 000049288, s právom prednosti od 01.04.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka),

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 637483, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 02.12.1994, platnej na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ôsma staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 000049262, s právom prednosti od 01.04.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deviata staršia ochranná známka),

Namietateľ uplatňoval práva aj z obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 005055901, s právom prednosti od 13.04.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 21 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Avšak úrad v konaní zistil, že predmetná ochranná známka bola platná do 13.04.2016, a preto sa ňou ďalej nebude zaoberať.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných znáмок namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia, rozsah prihlásených a námietkami napadnutých tovarov a služieb (trieda 30, 32 a 43) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných znáмок a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a služieb a porovnaním označení v súvislosti s ochrannou známkou EÚ č. 010046068 (štvrtá staršia ochranná známka).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 30 – „*sendviče; syrové sendviče (cheeseburgers); pizza; pečivo (rožky); chlieb; sucháre; bagety; pečivo s mäsovou náplňou; hamburgerové žemle (pekárske výrobky); sendviče s rybami; sendviče s kuracím mäsom; burritos*“;

v triede 32 – „*pivo; minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov*“;

v triede 43 – „*kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); stravovacie služby*“.

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 30 – „*coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad);

v triede 32 – „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov);

v triede 43 – „*services for providing food and drink; temporary accommodation*“ (reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*chlieb*“ v triede 30 zverejneného označenia sú v rovnakej triede zapísané aj pre štvrtú staršiu ochrannú známku. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*pečivo (rožky); sucháre; hamburgerové žemle (pekárske výrobky)*“ v triede 30 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*pekárske výrobky*“ zapísané v rovnakej triede štvrtej staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*sendviče; bagety; syrové sendviče (cheeseburgers); pizza; pečivo s mäsovou náplňou; sendviče s rybami; sendviče s kuracím mäsom; burritos*“ v triede 30 zverejneného označenia sú svojim charakterom, výrobcom, relevantnou verejnosťou a distribučnými kanálmi vo vysokej miere podobné so zapísanými tovarmi „*pekárske výrobky*“ v rovnakej triede štvrtej staršej ochrannej známky, ktoré môžu byť obohatené o rôzne prísady alebo plnky.

Prihlásené tovary „*minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov*“ v triede 32 zverejneného označenia sú rovnako alebo ako synonymum zapísané v rovnakej triede štvrtej staršej ochrannej známky. Porovnávané tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*pivo*“ v triede 32 zverejneného označenia sú svojim účelom vo vyššej miere podobné so zapísanými tovarmi „*nealkoholické nápoje*“ v rovnakej triede štvrtej staršej ochrannej známky. Zároveň môžu

mať rovnakého výrobcu, relevantnú verejnosť, distribučné kanály, ktoré sa prevažne prelínajú a navyše môžu mať aj konkurenčný charakter.

Prihlásené služby „kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); stravovacie služby“ v triede 43 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu služieb „stravovacie služby“ zapísaných v rovnakej triede štvrtej staršej ochranné známky. Porovnávané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 654-2023)

Štvrtá staršia ochranná známka EÚ (č. 010046068)

BOSS BURGER

BOSS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné označenie tvorené slovným spojením „BOSS BURGER“, napísané veľkými tlačenými písmenami čiernej farby.

Štvrtá staršia ochranná známka je slovné označenie tvorené slovným prvkom „BOSS“, napísaným veľkými písmenami čiernej farby.

Z **vizuálneho hľadiska** je už na prvý pohľad zrejmé, že celá štvrtá staršia ochranná známka, tvorená slovným prvkom „BOSS“ je prítomná vo zverejnenom označení „BOSS BURGER“, ktorý bude aj vzhľadom na jeho umiestnenie, t. j. na jeho začiatku, vnímať spotrebiteľ prvotne a až potom bude vnímať ďalší, odlišný slovný prvok „BURGER“ zverejneného označenia. Vzhľadom na umiestnenie zhodného slovného prvku „BOSS“ tvoriaceho štvrtú staršiu ochrannú známku vo zverejnenom označení, napriek prítomnosti aj ďalšieho slovného prvku, je potrebné konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované ako „bos burger“, aj keď nemožno vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ často označenia pri reprodukcii skracujú a vyslovujú len určujúci prvok označenia, vylúčiť len jeho skrátenú reprodukciu „bos“, kedy zaznie rovnako aj štvrtá staršia ochranná známka. V oboch prípadoch však zaznie na začiatku, pri reprodukcii oboch označení zhodné slovo „bos“, a preto sú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné, v prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „BOSS“ vo význame „šéf, vedúci, pán, vodca“ a slovným prvkom „burger“, t. j. zjednodušeným pomenovaním slova „hamburger“ vo význame plnený sendvič, ktoré sú priemernému slovenskému spotrebiteľovi všeobecne známe, aj napriek tomu, že ide o anglické slová. Staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „BOSS“ vo význame „šéf, vedúci, pán, vodca“, a preto sú porovnávané označenia čiastočne podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb v triedach 30, 32 a 43 široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať nižší, prípadne priemerný stupeň pozornosti.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk boli porovnávané označenia na základe zhodného slovného prvku „BOSS“ posúdené z vizuálneho hľadiska za podobné, zo sémantického čiastočne podobné a z fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné, v prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia zhodné.

Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „BOSS“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí aj štvrtú staršiu ochrannú známku a zhodne odkazuje na označenie „vedúci, riaditeľ, šéf“. Ďalším slovným prvkom tvoriacim zverejnené označenie je slovo „BURGER“, ktorý je len skrátenou formou všeobecne známeho slova hamburger, ktoré je vzhľadom na povahu prihlásených tovarov a služieb čisto opisným prvkom, čo vo svojom vyjadrení k podaným námietkam uviedol aj samotný prihlasovateľ. Aj napriek rovnakému vizuálnemu vyjadreniu oboch slovných prvkov tvoriacich zverejnené označenie je nutné konštatovať, že slovný prvok „BOSS“ je aj vzhľadom na jeho umiestnenie, dištinktívnym prvkom zverejneného označenia, podľa ktorého sa teda bude spotrebiteľ orientovať. Zároveň boli kolízne tovary a služby posúdené ako zhodné a podobné vo vyššej miere, a tak možno konštatovať, že riziko pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení na trhu je u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri nižšej a aj priemernej miere pozornosti reálna. Spotrebiteľská verejnosť môže byť uvedená do omylu tak, že by považovala tovary a služby označené zverejneným označením za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného. Je dôvodné predpokladať, že by spotrebiteľ mohol priradiť zverejnené označenie k namietateľovým starším ochranným známkam, pretože porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „BOSS“, ktorý je spôsobilý vyvolať asociáciu medzi nimi.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, ktorý okrem iného uviedol, že namietateľ, ktorý je známy svojim pôsobením v oblasti módy, svoje staršie ochranné známky reálne nepoužíva v obchodnom styku pre všetky tovary a služby (v tomto prípade pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43), pre ktoré sú zapísané, úrad uvádza, že túto skutočnosť je možné pri uplatnenom námietkovom dôvode zohľadňovať len v tom prípade, ak bolo možné a zároveň aj bolo podľa § 32 zákona o ochranných známkach prihlasovateľom v lehote dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach osobitnou žiadosťou požiadané o preukázanie používania starších ochranných známk namietateľa, ktorým ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od ich zápisu najmenej päť rokov.

Zároveň je zrejmé, že namietateľ si buduje svoj známkový rad založený na slovnom alebo obrazovom prvku „BOSS“, pričom podstatným v tomto prípade zostáva fakt, že úrad posudzoval pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu k zverejnenému označeniu a nie k iným označeniam existujúcim na trhu a prihlasovateľ si mal pri tvorbe svojho označenia, zvoliť takú formu a spracovanie označenia, ktoré by sa výrazne odlišovalo od starších a platných označení, a to nielen namietateľa na relevantnom trhu. V danom prípade si však prihlasovateľ zvolil označenie, ktoré vďaka dominantnému slovnému prvku „BOSS“ vykazuje podobnosť vedúcu ku vzniku asociácie s posudzovanou štvrtou staršou ochrannou známkou namietateľa.

Prihlasovateľ v predmetnom prípade poukázal aj na rozhodcovskú prax a rozhodnutia iných inštitúcií ku ktorým je potrebné uviesť, že v predmetnom námietkovom konaní pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach úrad jednak akceptoval všetky základné princípy z nich vychádzajúce a zároveň zohľadnil osobitosti daného prípadu, ktorý je nutné vždy posúdiť individuálne vo vzťahu k sporným označeniam, ako aj vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám.

K argumentom prihlasovateľa, týkajúcim sa propagácie jeho označenia prostredníctvom jeho webovej stránky a profilom na sociálnych sieťach, vďaka ktorým jeho označenie nadobudlo dobré meno úrad uvádza, že predmetom tohto rozhodnutia bolo posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou v podobe, v akej je označenie prihlásené, resp. zapísané, a preto predmetné argumenty nemali vplyv na konečné rozhodnutie úradu.

Na záver možno konštatovať, že namietateľom uplatnené námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli vo vzťahu k štvrtej staršej ochrannéj známke posúdené ako dôvodné pre všetky prihlásené tovary a služby. Úrad sa preto bližšie nezaoberal posúdením naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, keďže by to nemalo vplyv na konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Mgr. Petr Žižka, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika