




Banská Bystrica 6. 4. 2020
POZ 2544-2018/N-21-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BAPE FOOD trade s. r. o., Ovocinárska č. 51, 083 01 Sabinov, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Lukášom Kišeľákom, Jarková 63, 080 01 Prešov (ďalej „namietateľ“) proti zápisu



označenia do registra ochranných známk, prihláseného 27.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s. r. o., Lubochnianska č. 2, 080 06 Lubotice, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2544-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 , číslo spisu POZ 2544-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2544-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 15.5.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky „GORALEIDAM“ č. 248401 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej 19.10.2018 pre „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil podobnosťou zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou so skorším právom prednosti a zhodnosťou tovarov, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú.

Po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke vyhodnotil namietateľ porovnávané označenia ako podobné. Na základe uvedeného namietateľ uviedol, že existuje riziko pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou. V danej súvislosti namietateľ poukázal aj na príklady z európskej aj slovenskej judikatúry a tiež na metodiku konania o ochranných známkach, ktoré sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámeny a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 2544-2018, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.8.2019 porovnal zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku a dospel k záveru, že sú nepodobné.

Pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje v spojení slovných prvkov a farebným vyhotovením a tiež logom so slovným prvkom „Family“, ktoré je obsiahnuté vo zverejnenom označení. Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ založil na slovnom prvku „Family“, ktoré je obsiahnuté len vo zverejnenom označení. Pri porovnaní zo sémantického hľadiska prihlasovateľ konštatoval, že kolízne označenia sú rozdielne. Zverejnené označenie prihlasovateľ vo vyjadrení prezentoval ako „rodinný goralský eidam syr“ a staršiu ochrannú známku ako „goralský eidam syr“. Pri porovnaní tovarov prihlasovateľ uviedol, že zhodnosť tovarov je irelevantná vzhľadom na odlišnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejneného označenia navrhol, aby úrad námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky POZ 2544-2018 zamietol.

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.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach.


Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 , číslo spisu POZ 2544-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.11.2018 prihlasovateľom IMPOL s. r. o., Ľubochnianska č. 2, 080 06 Ľubotice a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BAPE FOOD trade s. r. o., Ovocinárska č. 51, 083 01 Sabinov je majiteľom ochrannej známky „GORALEIDAM“ č. 248401 s právom prednosti od 12.4.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 29 – „syr; mliečne výrobky“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 29 – „*mliečne výrobky*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 doplnujúci 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary „*mliečne výrobky*“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku v tej istej triede, sú zhodné. Zároveň mliečne výrobky ako všeobecná kategória tovarov, ktoré sú vyrábané zo živočíšneho mlieka, zahŕňa aj „*syry*“, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie, a preto sú aj tieto tovary zhodné. Z uvedeného porovnania tovarov kolíznych označení vyplýva, že ide o tovary zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2544-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 248401)



GORALEIDAM

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia a staršej slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje dvojicu slovných prvkov „GORAL“ a „EIDAM“ napísaných bielou farbou v modrej elipse, ktoré vzhľadom na ich veľkosť možno označiť za dominantné prvky zverejneného označenia, ktoré budú spotrebiteľia vnímať prednostne v porovnaní s ďalším obrazovým prvkom v tvare bielej elipsy s červeným okienkom, v ktorom je umiestnený slovný prvok „Family“ napísaný modrým písmom. Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „GORALEIDAM“.

Čo sa týka porovnania slovného prvku „GORAL EIDAM“ vo zverejnenom označení so slovným prvkom staršej ochrannej známky „GORALEIDAM“, tu je možné konštatovať zhodu vo všetkých deviatich písmenách umiestnených na rovnakých pozíciách a v rovnakom poradí, pričom jediný rozdiel spočíva v prítomnosti medzery medzi slovami „GORAL“ a „EIDAM“ vo zverejnenom označení. Možno teda uviesť, že celkový vizuálny vnem, ktorý vyvolá staršia ochranná známka a zverejnené označenie je zásadne ovplyvnený v podstate zhodnými slovnými prvkami „GORALEIDAM“ vs. „GORAL“ a „EIDAM“, resp. skutočnosťou, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení, a preto aj napriek prítomnosti modrej elipsy, ktorá však tvorí len pozadie pre dominantný slovný prvok a prítomnosti ďalšieho oveľa menšieho slovného prvku vo zverejnenom označení, možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa aj v prípade zverejneného označenia bude o označení zmieňovať pravdepodobne len prostredníctvom slovného prvku, ktorý je najvýraznejší. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „go-ral-aj-dam“. Staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s dominantným slovným prvkom zverejneného označenia, čo do počtu, poradia a obsahu písmen, bude rovnako reprodukovaná ako zverejnené označenie, teda ako „go-ral-aj-dam“.

Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „Family“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na jeho nevýrazné postavenie v označení a na snahu pomenovávať tovary len dominantnými slovnými prvkami. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať zhodu, resp. podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Family“, „GORAL“ a „EIDAM“ a obrazové prvky znázorňujúce elipsy. V preklade z anglického do slovenského jazyka slovo „family“ znamená „rodina“, a aj keď ide o cudzie slovo, je všeobecne známe a používané, ktoré budú spotrebiteľia vnímať vo vzťahu k prihláseným tovarom tak, že ide o syry a mliečne výrobky určené pre rodinu, teda o doplnujúci a opisný výraz, ktorý nebude prispievať k rozlíšeniu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska. Slovo „GORAL“ vo zverejnenom označení relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná vo význame vrchár, prípadne ako vrchár z oblasti slovensko-poľských hraníc. Uvedené slovo nepomenúva lokalitu, ale obyvateľa žijúceho v horách v blízkosti hraníc medzi Slovenskou republikou a Poľskom. Nie je zemepisným označením poukazujúcim na špecifické vlastnosti produktov, ktoré by boli dané konkrétnou geografickou lokalitou. Jeho zakomponovanie do označení tovarov môže byť vnímané ako hovoriace o tom, že produkty pochádzajú od vrchára, alebo sú určené vrchárom, či spotrebiteľom, ktorí sa cítia byť vrchármí, alebo len ako idea s vrchárstvom previazaná a nijako nedefinujúca charakteristiky označovaných produktov. Z uvedeného vyplýva, že slovný prvok „GORAL“ dosahuje priemernú úroveň rozlišovacej spôsobilosti. Ďalšie slovo zverejneného označenia „EIDAM“ bude spotrebiteľmi v súvislosti s prihlásenými a zapísanými tovarmi vnímané ako druh syru. Obrazové prvky zverejneného označenia nebudú vnímané ako nositelia konkrétneho významu, len ako prvky dekoratívne. Uvedené slovné prvky „GORAL“ a „EIDAM“ spotrebiteľ identifikuje aj v staršej ochrannej známke, pričom im prisúdi rovnaký význam ako vo zverejnenom označení, na základe čoho je možné konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje vysoká sémantická podobnosť.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

V danom prípade je pravdepodobnosť zámény potrebné posudzovať z pohľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá výberu kolíznych tovarov – syrov a mliečnych výrobkov obvykle venuje nižšiu mieru pozornosti vzhľadom na to, že ide o cenovo nenáročné tovary, ktoré sú predmetom bežnej spotreby.

Z hľadiska celkového hodnotenia podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je odôvodnený záver, že sú celkovo podobné. Porovnávané označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, pričom možno hovoriť o vyššej miere podobnosti, resp. z fonetického hľadiska dokonca o zhode. Uvedené je dôvodené tvrdiť na základe toho, že porovnávané označenia obsahujú zhodné slovné prvky, keďže staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „GORALEIDAM“, čo je vlastne spojenie dvoch plnovýznamových slov „GORAL“ a „EIDAM“, ktoré spotrebiteľ identifikuje, pretože ich pozná a ich význam mu je zrejmy a tieto sú zhodne obsiahnuté v dominantnom postavení aj vo zverejnenom označení. Spotrebiteľ bez ohľadu na to, či je slovný prvok rozdelený medzerou či iným

grafickým spôsobom alebo sú slovné prvky napísané spolu, vníma označenia ako zložené z niekoľkých slov vtedy, ak sú slovné prvky týchto označení nositeľmi identifikovateľného významu.

Zverejnené označenie navyše obsahuje slovný prvok „Family“ a obrazové prvky v tvare elíps, čo však vzhľadom na ich umiestnenie a zanedbateľnú veľkosť v porovnaní so slovnými prvkami v dominantnom postavení, čo do ich veľkosti a kontrastného stvárnenia (biele písmo na modrom pozadí) nemá vplyv na odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky. Obrazové prvky elíps vystupujú skôr ako dekoratívne pozadie slovných prvkov. Vzhľadom na to, že spotrebitelia prednostne vnímajú prvok slovný, ktorý je dominantný, pretože prostredníctvom neho sa o tovaroch, ktoré boli posúdené ako zhodné, pri ich výbere a kúpe zmieňujú a pri zvážení skutočnosti, že spotrebitelia zvyčajne neanalyzujú označenia a nemajú možnosť ich porovnať vedľa seba a musia sa spoľahnúť na nedokonalý obraz vo svojom vedomí, je nutné konštatovať, že na strane relevantnej verejnosti dokonca pri nižšej miere pozornosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Spotrebiteľ sa na základe vysokej podobnosti až zhodnosti dominantných a dištinkívnych slovných prvkov „GORAL EIDAM“ vs. „GORALEIDAM“ môže domnievať, že ide o ďalšie obrazové označenie tovarov toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok odmietnutia zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe bodu 1. aj bodu 2. uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, lebo zverejnené označenie je síce prihlásené pre zhodné tovary ako je zapísaná staršia ochranná známka, ale zverejnené označenie nie je zhodné so staršou ochrannou známkou, čím nie je naplnená kumulatívna podmienka tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Namietateľ poukázal aj na príklady z európskej aj slovenskej judikatúry a tiež na metodiku konania o ochranných známkach. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené príklady sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámieny s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát
Jarková 63
080 01 Prešov 1

JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát
Plynárenská 1
071 01 Michalovce 1