



*Banská Bystrica 14. 4. 2022  
POZ 164-2021/N-25-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GRUPO OSBORNE S.A., Calle Fernán Caballero 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), Španielsko, zastúpeného v konaní patentovou kanceláriou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Independence“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.1.2021 prihlasovateľom Palírna U Zeleného stromu a. s., Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 164-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.2.2021, 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 „Independence“, číslo spisu POZ 164-2021, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Independence“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 164-2021 (ďalej zverejnené označenie), boli 20.5.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnjej ochrannej známky EÚ „INDEPENDENCIA“ č. 003413945 s právom prednosti od 17.10.2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ konštatoval, že tieto sú podobné vo vysokej miere vzhľadom na to, že sa odlišujú len v koncových častiach „e“ vs. „IA“, čo nemá pri dlhých označeniach zásadný vplyv na celkový vizuálny vnem. Namietateľ zároveň uviedol, že v prípade slovných označení je slovo chránené samo o sebe a nie jeho vyobrazená podoba, a preto skutočnosť, či je slovo napísané malými alebo veľkými písmenami, nemá vplyv na hodnotenie ich podobnosti.

Pri fonetickom porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené značenie budú slovenskí spotrebitelia foneticky reprodukovať tak, ako ho vnímajú vizuálne, t. j. „independence“, pričom časť verejnosti ovládajúca anglický jazyk ho bude vyslovovať ako „independens“. Staršiu ochrannú známku budú spotrebitelia podľa namietateľa pravdepodobne

vyslovovať ako „independencia“. Namietateľ dodal, že priemerný spotrebiteľ bude klásť dôraz na začiatočnú a strednú časť „independenc“, a teda rozdiel v koncovke vôbec nepostrehne, na základe čoho skonštatoval vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa zhodné, keďže slovo „independence“ je známe slovenskej spotrebiteľskej verejnosti ako anglický výraz pre nezávislosť, pričom aj španielska verzia „independencia“ je takmer totožná s anglickým výrazom. Namietateľ dodal, že pre spotrebiteľov neovládajúcich cudzie jazyky sú tieto výrazy fantazijnými označeniami, pričom v prípade, že priemerný spotrebiteľ zaregistruje odlišné koncovky označení, môže taktiež nadobudnúť presvedčenie, že ide o dva rôzne jazykové varianty, a to české slovo „independence“ a slovenské slovo „independencia“, ktoré sú, ako uviedol, sémanticky zhodné.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že tovary zverejneného označenia v triede 33 sú zhodné so všeobecným pojmom „alkoholické nápoje (okrem piva)“ zapísaným v triede 33 pre staršiu ochrannú známku, ktorý zahŕňa všetky druhy alkoholických nápojov a dodal, že alkoholizované prípravky na výrobu nápojov považuje za podobné, resp. súvisiace s alkoholickými nápojmi.

Všetky tovary sú podľa namietateľa určené bežnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pristupuje k nákupu alkoholických nápojov s menšou mierou pozornosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ skonštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámenny sporných označení, ako aj reálne nebezpečenstvo, že pri ich súbežnom používaní by dochádzalo k ich vzájomnej zámene, resp. k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.7.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

#### **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 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou a) ochranná známka zapísaná v registri 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 „Independence“, číslo spisu POZ 164-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.1.2021 prihlasovateľom Palírna U Zeleného stromu a. s., Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.2.2021 pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GRUPO OSBORNE S.A., Calle Fernán Caballero 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), Španielsko je majiteľom ochrannej známky EÚ „INDEPENDENCIA“ č. 003413945 s právom prednosti od 17.10.2003, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (staršia ochranná známka).

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

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 33** – „*alkoholické nápoje okrem piva; rum; whisky; vodka; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; víno; liehoviny; likéry; destilované nápoje; koktaily*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

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

**v triede 33** – „*alcoholic beverages (except beers)*“ [alkoholické nápoje (okrem piva)];

**v triede 43** – „*providing of food and drink, including bars, snack-bars, restaurants, cafeterias, public houses, canteens and wine bars; temporary accommodation services*“ (stravovacie služby, vrátane barov, rýchleho občerstvenia, reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, závodných jedální a vinární; prechodné ubytovanie).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci 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.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*alkoholické nápoje okrem piva*“ prihlásené v triede 33 sú zhodné s tovarmi „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejneného označenia „*rum; whisky; vodka; víno; liehoviny; likéry; destilované nápoje; koktaily*“ prihlásené v triede 33 sú zahrnuté v širšej kategórii tovarov „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“, ktoré sú zapísané v triede 33 pre staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Tovary zverejneného označenia „*alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholizované prípravky na výrobu nápojov*“ prihlásené v triede 33 predstavujú nevyhnutnú základnú zložku nápojov, a preto sú podobné zapísaným tovarom „*sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“, s ktorými ich spájajú rovnakí výrobcovia, účel použitia, distribučné kanály aj spotrebiteľská verejnosť.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 164-2021)

Independence

Staršia ochranná známka EÚ (OZ EÚ č. 003413945)

INDEPENDENCIA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 slovného zverejneného označenia „Independence“ pozostávajúceho z dvanástich písmen napísaných bežným typom písma a staršej slovnej ochrannej známky „INDEPENDENCIA“ pozostávajúcej z trinástich písmen napísaných bežným typom písma, pričom treba zdôrazniť, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy.

Z porovnania slovných prvkov je zrejmé, že tieto majú skoro rovnakú dĺžku (dvanásť písmen vs. trinásť písmen), pričom je v nich obsiahnutých jedenásť zhodných písmen, ktoré sú navyše umiestnené na rovnakých pozíciách a v rovnakom poradí. Jediný rozdiel medzi oboma slovnými prvkami porovnávaných označení je len v ich koncovej časti, kedy posledným písmenom slovného prvku zverejneného označenia je písmeno „e“ na dvanástej pozícii a slovný prvok staršej ochrannej známky má na dvanástej pozícii písmeno „l“, za ktorým nasleduje koncové písmeno „A“. Uvedený rozdiel („e“ vs. „lA“) nachádzajúci sa až za jedenástimi zhodnými písmenami nie je možné považovať za rozdiel, ktorý by bol z vizuálneho hľadiska určujúci a je spotrebiteľom ľahko prehliadnuteľný. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že zverejnené označenie je z vizuálneho hľadiska podobné so staršou ochrannou známkou vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie môže byť reprodukované ako päťslabičné slovo „in-de-pen-dence“, resp. časť anglicky hovoriacej verejnosti ho môže vyslovovať ako „in-di-pen-dens“ a staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako šesťslabičné slovo „in-de-pen-den-ci-ja“. Vzhľadom na to, že pri reprodukcii sporných označení zaznejú na začiatku štyri zhodné slabiky „in-de-pen-den-“, po ktorých zaznie aj v nasledujúcej slabike zhodné prvé písmeno „c“, možno hovoriť o značnej miere podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska, a to aj v prípade anglickej výslovnosti zverejneného označenia, kde minimálny rozdiel vo výslovnosti niektorých slabík („di“ vs. „de“ a „dens“ vs. „dencija“) takmer zanikne.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne ani zverejnené označenie „Independencia“ ani staršia ochranná známka „INDEPENDENCE“ vyvolávať žiaden významový vnem, teda ide o fantazijné označenia. Je však možno predpokladať, že časť spotrebiteľskej verejnosti bude sporné označenia vnímať vo význame „nezávislosť“, a to buď na základe prekladu z anglického jazyka alebo na základe definície zo slovníka cudzích slov (<https://slovník.juls.savba.sk>). Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich bude vnímať spotrebiteľ ako sémanticky zhodné.

### **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 predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v starších ochranných známkach namietateľa alkoholické nápoje, široká skupina dospelých populácie, ktorá alkohol kupuje. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tak tvoria priemerní dospelí spotrebiteľia, ktorí sú riadne informovaní, primerane pozorní a obozretní. Avšak treba zväžiť, že pri cenovo náročnejších typoch alkoholických nápojov (whisky, vodka) či pri náročnejšej klientele, pri výbere je možné priznať aj vyššiu mieru pozornosti spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú vo vyššej miere podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska na základe zhodnej časti ich slovného prvku „Independenc“ / „INDEPENDENC“, ktorá tvorí ich podstatnú časť. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlíšení porovnávaných označení alebo možno hovoriť o ich sémantickej zhode. Zároveň boli ako zhodné alebo podobné posúdené aj kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 33 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 32 a 33. Vzhľadom na uvedené je dôvodné prijať záver, že v predmetnom prípade existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny sporných označení, a to aj pri možnej vyššej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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:**

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova /40, 830 00 Bratislava

Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava-Petržalka