



Banská Bystrica 31. 1. 2023

MOZ1638434/N-18-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1638434 „DIABLOS“ majiteľa Mariusz Supady, ul. Chabrowa 3, PL-97-300 Piotrków Trybunalski, Poľsko (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 9.7.2021, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

**námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č.
1638434 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.**

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1638434 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 2.5.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov zverejnenej známky v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom obrazových ochranných známk EÚ – obrazovej ochrannej známky EÚ č. 016912123 so slovným prvkom „DIABLO“ (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 23.6.2017, zapísanej pre tovary v triede 33, slovnej ochrannej známky EÚ „Casillero del Diablo Leyenda“ č. 016117418 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 23.6.2004, zapísanej pre tovary v triede 33, obrazovej ochrannej známky EÚ so slovnými prvkami „Casillero del Diablo Leyenda“ č. 016117418 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 23.6.2004, zapísanej pre tovary v triede 33, obrazovej ochrannej známky EÚ so slovnými prvkami „Casillero del Diablo Devil’s Collection“ č. 015070592 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 3.2.2016, zapísanej pre tovary v triede 33 a obrazovej ochrannej známky EÚ so slovnými prvkami „Casillero del Diablo Chilean Wine Legend“ č. 006666044 (ďalej aj piata staršia ochranná známka) s právom prednosti od 14.2.2008 zapísanej pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ skonštatoval čiastočnú podobnosť kolíznych označení, ktorá je založená na podobnom slovnom prvku „DIABLOS/DIABLO“, pričom slovný prvok starších ochranných známk „DIABLO“ je v nich jasne viditeľný a dominantný a grafické spracovanie nepreváži zhodný dojem z prvých piatich písmen označenia zverejnenej známky „DIABLO-“.

Z fonetického hľadiska namietateľ vyhodnotil zverejnenú známku a prvú staršiu ochrannú známku ako podobné vo vysokej miere, a to z toho dôvodu, že vo všetkých reprodukovanych označeniach zaznie rovnaká časť „diablo“. Posledné písmeno „s“ zverejnenej známky nepredstavuje dostatočný prvok na ich odlišenie. Namietateľ tiež podotkol, že spotrebiteľ môže ostatné staršie ochranné známky reprodukovat' skráteno, teda len prostredníctvom slovného prvku „diablo“ a v takom prípade možno opäť konštatovať fonetickú podobnosť vo výraznej miere.

Pri sémantike namietateľ zdôraznil, že všetky staršie ochranné známky obsahujú zrozumiteľný slovný prvok „DIABLO“, ktorý v preklade zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka znamená diabol, a na ktorom má namietateľ založený známkový rad. Zverejnená známka je tvorená slovom „diablos“, v preklade zo španielčiny - diabli, čo znamená, že porovnávané označenia majú rovnaký význam „diabol/diabli“. Namietateľ tak skonštatoval, že zverejnená známka je sémanticky zhodná s prvou staršou ochrannou známkou a s ostatnými staršími ochrannými známkami je podobná vo vysokej miere, pretože aj obrazové motívy starších ochranných známk (okrem druhej a štvrtej staršej slovnej ochrannej známky) súvisia s vyobrazením diabla.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov zverejnenej známky v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 33, namietateľ uviedol, že pre tovary v triede 33 ide o zhodné tovary a pre prihlásené tovary v triede 32 konštatoval podobnosť so zapísanými tovarmi v triede 33.

Namietateľ uviedol, že z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti zámény je v predmetnom prípade dôležitá skutočnosť, že zverejnená známka je tvorená slovným prvkom „DIABLOS“, ktorý je takmer identický so slovným prvkom starších ochranných známk „DIABLO“, preto bola konštatovaná podobnosť vo vysokej miere zo všetkých troch hľadísk. Pri zvážení skutočnosti, že tovary boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, tak existencia pravdepodobnosti zámény, a najmä asociácie na strane verejnosti je z týchto dôvodov vysoká, a preto môže ľahko dôjsť k zámene týchto ochranných známk. Zverejnená známka môže byť spotrebiteľmi vnímaná len ako ďalšia súčasť známkového radu namietateľa založeného na slovnom prvku „DIABLO“.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 31.5.2022 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodne zapísanej ochrannej známke s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehota na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ zverejnenej medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 31.8.2022 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany zverejnenej medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, o ktorom bol majiteľ upovedomený a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie platí, že v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom, úrad je povinný vo veci námietok rozhodnúť podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1638434, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Mariusz Supady, ul. Chabrowa 3, PL-97-300 Piotrków Trybunalski, Poľsko, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 9.7.2021, s uplatnenou prioritou z 31.5.2021, s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile, je majiteľom ochranných známk EÚ, a to:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 016912123 s právom prednosti od 23.6.2017, zapísanej pre tovary v triede 33,
- slovnej ochrannej známky EÚ „Casillero del Diablo Leyenda“ č. 016117418 s právom prednosti od 23.6.2004, zapísanej pre tovary v triede 33,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „Casillero del Diablo Leyenda“ č. 016117418 s právom prednosti od 23.6.2004, zapísanej pre tovary v triede 33,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „Casillero del Diablo Devil’s Collection“ č. 015070592 s právom prednosti od 3.2.2016, zapísanej pre tovary v triede 33 a
- obrazovej ochrannej známky EÚ „Casillero del Diablo Chilean Wine Legend“ č. 006666044 s právom prednosti od 14.2.2008 zapísanej pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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.

Porovnanie tovarov

Vzhľadom na charakter zverejnenej známky a starších ochranných známk a rozsah prihlásených a zapísaných tovarov a tiež vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť správneho konania, úrad prednostne posúdi naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k ochrannej známke EÚ č. 016912123, t. j. k prvej staršej obrazovej ochrannej známke.

Zverejnená známka je zapísaná pre tovary:

v triede 32 – „*non-alcoholic beverage; brewed malt-based alcoholic beverages in the nature of a beer*“ [nealkoholické nápoje; varené alkoholické nápoje na báze sladu s povahou piva],

v triede 33 - „*alcoholic beverages (except beer); wines; wine based beverages*“ [alkoholické nápoje (okrem piva); vína; nápoje na báze vína].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 33 - „*wines and sparkling wines*“ [vína a šumivé vína].

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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Pri porovnaní tovarov prihlásených pre zverejnenú známku v triede 32 „*nealkoholické nápoje*“ s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 33 „*vína a šumivé vína*“ je nutné uviesť, že tieto spolu súvisia, pretože napr. víno sa často pri konzumácii mieša s nealkoholickými nápojmi, ako sú napr. sóda či minerálna voda. Predmetné kolízne tovary majú taký charakter, že môžu byť dokonca v konkurenčnom vzťahu, a to keď sa spotrebiteľ rozhoduje, či si napríklad k jedlu objedná víno, šumivé víno a/alebo nealkoholický šumivý nápoj, limonádu alebo iný nealko nápoj. Z uvedeného vyplýva, že kolízne tovary môžu mať rovnaký účel, distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, preto je nutné konštatovať, že ide o tovary podobné. Navyše nie je ani neobvyklé, že producenti vína, môžu vyrábať, resp. sa podieľať aj na výrobe nealkoholického nápoja z rovnakej suroviny, napr. hrozna.

Prihlásené tovary v triede 32 „*varené alkoholické nápoje na báze sladu s povahou piva*“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi v triede 33 pre prvú staršiu ochrannú známku „*vína a šumivé vína*“, a to z toho dôvodu, že tieto prihlásené tovary predstavujú jediné druhy alkoholických nápojov, ktoré sú síce zatriedené v triede 32, t. j. pri nealkoholických nápojoch, avšak povaha a podstata týchto tovarov – výrobky s obsahom alkoholu, zostáva nemenná. Predmetné kolízne tovary môžu mať rovnaký účel, distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, preto je nutné konštatovať, že ide o tovary podobné vo vyššej miere.

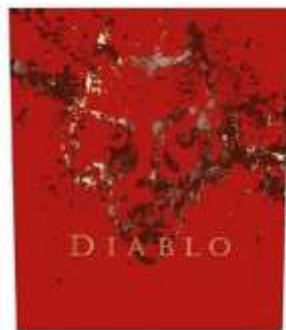
Zverejnená známka je prihlásená aj pre tovary v triede 33 „*vína; nápoje na báze vína*“, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi „*vína a šumivé vína*“ v triede 33. Tiež prihlásené tovary „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v triede 33 možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*vína a šumivé vína*“ v triede 33, keďže všeobecne formulovaná kategória tovarov „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v sebe zahŕňa aj zapísané predmetné tovary.

Porovnanie označení

Zverejnená ochranná známka (MOZ č. 1638434)

DIABLOS

Staršia ochranná známka (OZEÚ č. 016912123)



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.

Zverejnená známka je obrazová, pozostávajúca zo slovného prvku „DIABLOS“, ktorý je vyhotovený veľkými písmenami modrej farby, pričom písmená sú tvorené dvojitou kontúrou. Slovný prvok aj po miernej grafickej úprave písmen zostáva jasne čitateľný a dominantný.

Prvá staršia ochranná známa je obrazová, predstavuje ju červený obdĺžnik, na ktorom je umiestnený obrazový prvok, ktorý pripomína hlavu diabla alebo čerta, pod ním je slovný prvok vyhotovený veľkými písmenami „DIABLO“, dopĺňajúci svojím významom prvok obrazový.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení. Zverejnená známka aj prvá staršia ochranná známka obsahujú veľmi podobný slovný prvok „DIABLOS/DIABLO“, ktorý je rozdielne graficky stvárnený, avšak zároveň vizuálne vnímaný a čitateľný v oboch kolíznych označeniach.

Vizuálne bude zverejnená známka vnímaná prostredníctvom slovného prvku „DIABLOS“, ktorého obrazová úprava len zvyrazňuje samotný slovný prvok. Možno tak uviesť, že slovný prvok staršej ochrannej známky „DIABLO“ sa nachádza v zverejnenej známke ako súčasť slovného prvku „DIABLOS“.

Staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „DIABLO“ aj obrazový prvok, ktorý však svojím vyhotovením pri vizuálnom vnímaní označenia len dopĺňa a podporuje slovný prvok „DIABLO“.

Spotrebiteľ napriek odlišnej grafike porovnávaných označení bude v oboch prípadoch zrakom vnímať slovný prvok „DIABLOS/DIABLO“, pričom slovný prvok zverejnenej známky je až na posledné písmeno

„-S“ vyjadrujúce množné číslo utvorené zo zhodného slovného prvku staršej ochrannej známky. Vizuálne porovnanie zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou možno uzavrieť konštatovaním o existencii ich čiastočnej vizuálnej podobnosti pre priemerného spotrebiteľa, a to aj pri zohľadnení prítomnosti odlišných grafických prvkov, ktoré v prípade staršej ochrannej známky vlastne tvoria pozadie pre slovný prvok „DIABLO“ a v prípade zverejnenej známky slúžia len na zvýraznenie samotného slovného prvku „DIABLOS“.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov.

Spotrebiteľ bude reprodukovat' zverejnenú známku aj prvú staršiu ochrannú známku prostredníctvom jediného slovného prvku, ktorý označenia obsahujú. Spotrebiteľ so znalosťou španielskeho jazyka bude zverejnenú známku reprodukovat' ako „dijablos“ a v prípade prvej staršej ochrannej známky ako „dijablo“. Fonetika bude minimálne ovplyvnená zanechanou zvukovou stopou z poslednej hlásky „s“, ktorá sa v prvej staršej ochrannej známke nenachádza. Tento rozdiel pri zvukovej realizácii koncovej časti je minimálny a ľahko prepočuteľný, keďže ide o poslednú reprodukovatú neznelú hlásku, a preto nespôsobí výrazný rozdiel vo výslovnosti.

Ak spotrebiteľ nebude ovládať španielsku výslovnosť, budú slovné prvky oboch označení reprodukované v súlade s pravidlami slovenskej výslovnosti cudzojazyčných slov a tomu bude zodpovedať následne aj ich výslovnosť, a keďže slovenskí spotrebiteľia vyslovia spojenie hlások „ia“ ako dvojhlásku „ija“, zvuková stopa bude potom výrazne podobná ako pri ich výslovnosti v španielskom jazyku.

Pri zvážení zvukovej realizácie slovného prvku zverejnenej známky aj prvej staršej ochrannej známky v oboch variantoch ich výslovnosti možno konštatovať vysokú mieru podobnosti z fonetického hľadiska medzi zverejnenou známkou a prvou staršou ochrannou známkou.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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.

V prípade porovnávaných označení je potrebné vychádzať z toho, že časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcej španielsky jazyk bude slovný prvok zverejnenej známky „DIABLOS“ vnímať v preklade zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka ako *diabli, čerti*. Zároveň nemožno vylúčiť, že slovenský spotrebiteľ aj bez znalosti španielskeho jazyka môže slovný prvok zverejnenej známky „diablos“ vnímať v rovnakom význame, pretože ide o prvok, ktorý má v minimálnej úprave zachovanú podobu aj v slovenskom jazyku *diabli* s rovnakým významom.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „diablo“, ktorý v preklade zo španielskeho jazyka, ale aj z anglického jazyka má význam – *diabol, čert*. Rovnako ako pri slovnom prvku zverejnenej známky, aj v tomto prípade existuje ekvivalent tohto slova aj v slovenskom jazyku s minimálnymi odchýlkami v usporiadaní hlások v slove, t. j. *diabol*. Ide o slovo, ktoré svojím významom predstavuje nadprirodzenú bytosť, pôvodcu zla, zlého ducha. V prípade prvej staršej ochrannej známky má aj obrazový prvok svoj význam, keďže svojím stvárnením – hlava možnej podoby diabla, čerta, dopĺňa slovný prvok „diablo“.

Porovnaním zverejnenej známky a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska možno dospieť k záveru, že porovnávané označenia sú pre relevantného spotrebiteľa na základe použitého slovného prvku „DIABLOS/DIABLO“ s rovnakým významom zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosťou zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

V konkrétnom prípade bude okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na charakter kolíznych prihlásených tovarov v tr. 32, tieto možno považovať za tovary dennej spotreby, ktoré nie sú finančne náročné a spotrebiteľ im bude venovať nižšiu pozornosť. Prihlásené tovary a zapísané tovary v tr. 33 sú určené taktiež širokej spotrebiteľskej verejnosti, no na rozdiel od prihlásených nealkoholických nápojov, tieto tovary sú určené pre spotrebiteľov v dospelom veku a spotrebiteľská verejnosť im bude venovať rozdielnu mieru pozornosti varujúcu od nižšej po priemernú, v závislosti od ceny konkrétneho tovaru, ktorá sa môže pohybovať od nižšej až po vysokú. Uvedené možno uzavrieť tým, že spotrebiteľská verejnosť prihlásených tovarov sa bude v časti spotrebiteľov prekrývať.

Posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávanej zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú. Podobnosť porovnávaných ochranných známok bola v predmetnom prípade zistená čiastočne z vizuálneho hľadiska, a z fonetického a sémantického hľadiska bola konštatovaná podobnosť vo vysokej miere a zhoda založená na použitom takmer zhodnom slovnom prvku „DIABLO vs DIABLOS“.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že kolízne označenia sú obrazové, pričom obrazová úprava zverejnenej známky spočíva v štylizácii veľkých písmen slovného prvku „DIABLOS“, ktorá spôsobí zvýraznenie len samotného slova, ktorým je tvorená. Prvá staršia ochranná známka je vyhotovená slovným prvkom „DIABLO“, ktorý je umiestnený na červenom podklade a pod obrazovým prvkom evokujúcim hlavu diabla či čerta, t. j. prvkom výrazne dopĺňajúcim sémantiku slovného prvku. Navyše slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „DIABLO“ je prvkom s dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nepredstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom prvok opisný. Ide teda o prvok, ktorý je spôsobilý pre spotrebiteľa slúžiť na identifikáciu pôvodu tovarov takto označených. Zároveň je nutné uviesť, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje. Ďalej je nutné zdôrazniť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. V predmetnom prípade, ak by boli zverejnenou známkou označované zhodné a/alebo podobné tovary, mohlo by dochádzať u spotrebiteľa k mylnej predstave, že ide len o ďalší variant staršej ochrannej známky.

Konštatovaný rozdiel v poslednom písmene slovného prvku zverejnenej známky „-S“ a tiež odlišná obrazová úprava kolíznych označení nepotlačí takmer zhodnú fonetiku a zhodnú sémantiku vyplývajúcu z použitých slovných prvkov „DIABLO vs DIABLOS“, podľa ktorých sa spotrebiteľ orientuje na trhu.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je významný aj ten argument, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať priamo označenia vedľa seba, a preto sa spolieha len na nejasnú predstavu o označeniach zachovanú vo svojej pamäti. Zverejnená známka pritom v sebe obsahuje staršiu ochrannú známku v podobe slovného prvku „DIABLO“, a ani obsiahnutá odlišná obrazová úprava nepostačuje na to, aby bolo možné reálne riziko pravdepodobnosti ich zámery, a tým uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, vylúčiť a to najmä vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť ich asociácie, pretože zverejnená známka obsahujúca v sebe celú prvú staršiu ochrannú známku môže byť vnímaná ako jej variant.

Je dôvodné predpokladať napr. to, že v reštaurácii, kde je obvyklé, že v rovnakom nápojovom lístku sa uvádzajú alkoholické aj nealkoholické nápoje, sa môže spotrebiteľ, pokiaľ budú nealkoholické nápoje, resp. alkoholické nápoje na báze piva vo svojom názve obsahovať takmer zhodný dištingtívny slovný prvok „DIABLOS“, ako označenie nealkoholických či alkoholických nápojov, dokonca nealkoholických šumivých nápojov z ovocných štiav, domnievať, že v prípade zverejnenej známky ide len o variant staršej ochrannej známky namietateľa vytvorený pre sortiment nových nápojov.

Namietateľ námietky založil aj na ďalších starších ochranných známkach obsahujúcich slovný prvok „DIABLO“, avšak vzhľadom na výsledok posúdenia uplatneného námietkového dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke EÚ č. 016912123, sa úrad posúdením ostatných starších ochranných známok nezaoberal.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Igor Sawicki, Żurawia 45 , PL-00-680 Warszawa, Poľská republika