


Banská Bystrica 17.08.2023
POZ 2429-2021/N-82-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SAN MARZANO VINI S.P.A., Via Mons. Antonio Bello,9 I-74020 San Marzano di San Giuseppe, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 19, 831



01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 23.9.2021 prihlasovateľom BZENEK SEKT a. s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, Česká republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2429-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.1.2022 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 2429-2021, sa zamieta pre všetky tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 16 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2429-2021 (ďalej zverejnené označenie) boli 15.3.2022 podané námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), týkajúce sa všetkých tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Namietateľ uviedol, že je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1170356  platnej na území Európskej únie, zapísanej 4.6.2013 pre tovary „alkoholické nápoje (okrem piva)“ v triede 33 (ďalej aj staršia ochranná známka), na ktorých sú založené námietky.

K porovnaniu podobnosti označení namietateľ uviedol, že pre obe označenia je charakteristická zhoda v celkovej kompozícii a vo vizuálnych prvkoch v podobe rovnako orientovaného obdĺžnika a zhodného písmena „F“. Podľa neho sú porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska podobné vo veľmi vysokej miere a z fonetického hľadiska vysoko podobné až zhodné.

Ďalej poukázal na to, že slovné prvky zverejneného označenia „VINO FRIZZANTE“ v slovenskom preklade znamenajú „šumivé víno“, ich význam je cieľovej skupine spotrebiteľov známy, pričom vo vzťahu k prihláseným tovarom majú výlučne opisnú a informatívnu povahu, preto ich nie je možné považovať za dištinktívne. Súčasne majú obe označenia spoločné písmeno „F“, ktoré nemá vo všeobecnosti žiadny zvláštny význam. Podľa namietateľa, ak si konkrétny spotrebiteľ pri jednom označení spojí s týmto písmenom určitý význam, nie je dôvod, aby si pri druhom označení spojil s rovnakým písmenom iný význam. Je preto možné konštatovať, že význam oboch porovnávaných označení bude zhodný a ďalšie prvky obsiahnuté v porovnávaných označeniach nie sú spôsobilé tento význam ovplyvniť. Vzhľadom na vyššie uvedené možno podľa namietateľa aj z významového hľadiska považovať porovnávané označenia za vysoko podobné, dokonca až zhodné.

Namietateľ konštatoval, že vysoká miera podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a významového hľadiska vedie k záveru o vysokej miere ich podobnosti z hľadiska celkového dojmu, pričom žiadny z posudzovaných aspektov nemôže dostatočne prispieť k zníženiu nebezpečenstva zámeny. Ďalej namietateľ k porovnaniu kolíznych tovarov uviedol, že ide o zhodné tovary.

Podľa namietateľa bude v prípade existencie zverejneného označenia na trhu hroziť veľmi vysoké nebezpečenstvo zámeny s tovarmi, ktoré namietateľ ponúka pod staršou ochrannou známkou, vrátane nebezpečenstva ich asociácie. Pravdepodobnosť zámeny by v tomto prípade vznikla predovšetkým vďaka vysokému stupňu podobnosti porovnávaných označení, ale aj vďaka tomu, že tovary nárokované pre zverejnené označenie sú úplne zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby bola odmietnutá ochrana zverejnenému označeniu pre všetky tovary v triede 33.

Listom úradu z 25.5.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola 24.7.2022 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ v žiadosti uviedol, že sa k námietkam vyjadrí až po oboznámení s dôkazmi o používaní staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Úrad listom zo 6.9.2022 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie medzinárodnej ochrannej známky č. 1170356.

Dňa 5.1.2023 boli úradu doručené dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Úrad ich 9.1.2023 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie a prihlasovateľ bol vyzvaný, aby sa v stanovenej lehote vyjadril k podaným námietkam.

Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 13.1.2023. Prihlasovateľ sa k námietkam a dôkazom o používaní staršej ochrannej známky v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach 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 prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2429-2021, proti ktorej námietky smerujú, s právom prednosti vyplývajúcim z uplatnenej priority od 7.5.2021 bola podaná 23.9.2021 prihlasovateľom BZENEK SEKT a. s., Potoční 1630, 696 85 Bzenec, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 26.1.2022 pre tovary a služby v triedach 16, 21 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1170356 s účinkami v Európskej únii (ďalej staršia ochranná známka) s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 13.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 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.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona o ochranných známkach)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to MOZ č. 1170356 s účinkami na území EÚ.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu práva prednosti prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 6.9.2022 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Výzva bola namietateľovi bola preukázateľne doručená 7.9.2022.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 5.1.2022, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je medzinárodnou ochrannou známkou s účinkami v EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Podľa článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 sa na účely uplatňovania článku 18 ods. 1, článku 47 ods. 2, článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 64 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 190 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s vyznačením Únie skutočne používa na území Únie. Staršia ochranná známka bola v zmysle uvedeného zverejnená 11.6.2014.

Dňom práva prednosti prihlášky zverejneného označenia je 7.5.2021 (dátum z uplatnenej priority). Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 7.5.2016 do 6.5.2021. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary, na ktorých sú námietky založené, a to

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

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- 60 faktúr z obdobia od 4.7.2016 do 30.4.2021 vystavených namietateľom, (resp. dve faktúry z roku 2021 boli vystavené spoločnosťou TERRE DI SAVA, SRL UNIPERSONALE), pre odberateľov z Nemecka (25 faktúr), Talianska (30 faktúr), Dánska (2 faktúry) a Holandska (3 faktúry), za dodávku rôznych tovarov, okrem iných aj tovaru označeného ako „F NEGROAMARO IGP SALENTO + rok“, celkovo za toto obdobie bolo podľa faktúr spotrebiteľom dodaných cez 57 tis. kusov takto označeného tovaru, príloha 1,
- snímky z webových stránok www.sanmarzano.wine z 25.10.2020, 19.1.2021, 23.9.2021; z www.cantinesanmarzano.com zo 17.10.2016, 4.3.2017, 31.3.2018 a z www.sanmarzanowines.com z 8.6.2019, vygenerované pomocou nástroja Wayback machine, na ktorých je zobrazený produkt -




víno s označením „F Negroamaro“ s etiketou (ďalej len etiketa „F“), na stránkach je možnosť kúpiť si produkt, podrobné údaje o víne, kontaktné údaje o spoločnosti namietateľa, s odkazom na možnosť sledovať ho na sociálnych sieťach, príloha 2,

- príspevky zo sociálnych sietí zobrazené na profile namietateľa z obdobia rokov 2016 až 2021, na ktorých je zobrazené víno s označením „F Negroamaro“ s etiketou „F“, príloha 3,
- 4 katalógy namietateľa z rokov 2017 do 2021 v talianskom jazyku s ponukou jeho produktov, medzi ktorými je zaradené aj víno „F Negroamaro“ s etiketou „F“, príloha 4,
- nedatované propagačné materiály v anglickom a v talianskom jazyku (technický list, brožúry, katalógy), v ktorých je zobrazený produkt s názvom „F Negroamaro“ s etiketou „F“, príloha 5,
- články z rôznych webových stránok (xtrawine.com, www.sensidelviaggio.it, flavouredwithlove.com, www.forbes.com, www.lofficielitalia.com, www.wineandthecity.it, www.zf.ro) publikovaných počas rokov 2016 až 2021; ukážky z rôznych publikácií týkajúcich sa vína (napr. Yearbook of The best Italian wines 2016, 2020, 2021; Wine guide Vini d'Italia Gambero Rosso 2018, 2019, 2021). Články a publikácie sú v talianskom, nemeckom, resp. anglickom jazyku, je v nich opisované vinárstvo namietateľa, jeho víno „F Negroamaro“, vo viacerých je zobrazený produkt s etiketou „F“, niektoré sa zaoberajú hodnotením vín, ponúkajú rebríčky najlepších vín, medzi nimi sa umiestňuje aj víno namietateľa „F Negroamaro“, príloha 6,
- ocenenia (celkovo 31), ktoré získalo víno namietateľa s označením „F Negroamaro“ v priebehu rokov 2016 až 2021, ide o ocenenia rôznych organizácií z európskych krajín ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Taliansko a Rumunsko, príloha 7,
- faktúry vystavené namietateľom pre spoločnosť zo Slovenska z obdobia od 28.10.2016 do 10.2.2021 za rôzny tovar, okrem iného aj za víno „F NEGROAMARO IGP SALENTO + rok“, celkovo bolo za toto obdobie na Slovensko dodaných 750 kusov takto označeného tovaru, príloha 8,
- snímky z webovej stránky www.vinodeivini.sk vygenerovaných pomocou nástroja Wayback machine z rokov 2016, 2017, 2018, 2019 a 2021, na ktorých bol v ponuke e-shopu produkt namietateľa „F Negroamaro“ s etiketou „F“ za cenu 23,95 a 24,95 eur; snímka z webovej stránky www.lamarine.sk vygenerovaná pomocou nástroja Wayback machine 2.9.2018 s ukážkou vínnej karty, v ponuke ktorej bolo aj víno Negro Amaro „F“, Feudi, z roku 2010 za 72 eur; ukážky príspevkov z profilov niekoľkých slovenských predajcov vín (Champagne Boutique River Park, Vinotéka Dvedeci, Vino Dei Vini, trivino) na sociálnych sieťach z obdobia 2016, 2018, 2019, 2020 a 2021, v ktorých bolo zobrazené a propagované víno „F Negroamaro“ namietateľa, príloha 9.

Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je potrebné uviesť, že preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky sa týkalo medzinárodnej ochrannej známky s účinkami v Európskej únii. Predložené relevantné dôkazy sa vzťahujú na územie Nemecka, Talianska, Slovenskej republiky, v menšej miere aj na územie Dánska, Holandska a Rumunska, t. j. ide o členské štáty Európskej únie, preto teritoriálna požiadavka je predloženými dokladmi splnená. S výnimkou dôkazov v prílohe 5, všetky ostatné dôkazy sú datované a týkajú sa celého relevantného obdobia od 7.5.2016 do 6.5.2021, preto ich možno z časového hľadiska považovať za relevantné.

Predložené dôkazné prostriedky, konkrétne faktúry, preukazujú, že namietateľ tovar označený ako „F Negroamaro“ dodával kontinuálne počas celého relevantného obdobia odberateľom z Nemecka, Talianska, Slovenska, pár faktúr preukazuje dodaj tovarov aj do Dánska a Holandska. Z ďalších dôkazov bolo zistené, že namietateľ prostredníctvom svojich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach propagoval takto označený výrobok, pričom z predmetných propagačných aktivít vyplýva, že ide o víno, ktoré je označované




etiketou . Namietateľ prostredníctvom webových stránok umožňoval kúpu takto označeného výrobku, mal výrobok zaradený vo svojich katalógoch. Súčasne bolo zistené, že takto označené víno získavalo v priebehu rokov 2016 až 2021 rôzne ocenenia za kvalitu a tento výrobok namietateľa - talianskeho vinárstva bol prezentovaný a spomínaný v rôznych článkoch, publikovaných v zahraničných magazínoch, blogoch o víne, publikáciách, ročenkách, sprievodcoch a pod. Podľa predložených dôkazov sa dodávky jeho vín, okrem iných aj vína s označením „F Negroamaro“ sústreďovali na nemecký a taliansky trh, avšak dôkazy preukazujú pravidelné dodávky takto označeného vína aj na slovenský trh. Hoci šlo o dodávky v menšom objeme, tieto boli pravidelné a trvali počas celého relevantného obdobia. Súčasne predložené dôkazy preukazujú, že takto

označené víno propagovali viaceré slovenské spoločnosti (vinotéky) prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach a že takto označený výrobok bol v relevantnom období dostupný a v ponuke na Slovensku.

Predložené dôkazy poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme (viac ako 57 tis. predaných kusov vína za relevantné obdobie), používanie bolo preukázané počas celého relevantného obdobia a tiež o frekvencii, keďže predložené faktúry preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity namietateľa počas piatich po sebe idúcich rokov. Na základe predložených dôkazov možno skonštatovať, že




tovary pod označením  boli na územie EÚ dodávané v dostatočnej frekvencii dodávok a objem predaného takto označeného tovaru jednoznačne preukazuje, že nešlo o náhodný predaj, ale že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov. Zrejmým spôsobom bolo namietateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch.


Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciú spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sú námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

Dôkazy preukazujú, že staršia ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. Staršia ochranná



známka bola zapísaná ako obrazová ochranná známka v podobe: , ktorá je tvorená jedným písmenom „F“, umiestneným vo vertikálne umiestnenom obdĺžniku, pod ktorým je menší horizontálne umiestnený



orámovaný obdĺžnik. Z dôkazov vyplýva, že bola používaná v podobe: . Uvedené vyobrazenie bolo obsiahnuté v propagačných materiáloch, ponukách na webových stránkach, katalógoch. Písmeno „F“ v používanej podobe je zobrazené rovnakým spôsobom ako v staršej ochrannej známke. Rozdiel v používanej forme je v prítomnosti slovných prvkov „San Marzano“ pri hornom okraji obdĺžnika a v slovných prvkoch „NEGRO AMARO“ umiestnených v orámovanom obdĺžniku pod písmenom „F“. Ako vyplýva z predložených dôkazov, slovné prvky „San Marzano“ označujú pôvod tovarov, označujú vinárstvo, z ktorého víno pochádza, spoločnosť namietateľa a slovné prvky „NEGRO AMARO“ označujú odrodu viniča. Pridané slovné prvky v používanej podobe staršej ochrannej známky majú teda vo vzťahu k označovaným tovarom informačný a opisný charakter, preto možno konštatovať, že ich pridanie k ochrannej známke v používanej podobe nemá vplyv na rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky a nemení ju.

Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary „víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ mal preukázať skutočné používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom „alkoholické nápoje (okrem piva)“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovary „víno“ tvoria objektívnu podkategóriu tovarov „alkoholické nápoje okrem piva“, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Na základe preukázania skutočného používania staršej ochrannej známky len pre jednu podkategóriu tovarov „víno“ nemožno uznať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre široko definovanú kategóriu tovarov „alkoholické nápoje

okrem piva“, teda pre všetky podkategórie tovarov, ktoré možno v rámci tejto širokej kategórie jasne vymedziť.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že dôkazy o používaní ako celok dostatočne preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania staršej ochrannej známky pre tovary „vino“ v triede 33. V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude staršia ochranná známka považovaná za zapísanú len pre uvedené tovary.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary zverejneného označenia:

v triede 33 – „alkoholické nápoje (okrem piva); vino; liehoviny; miešané alkoholické nápoje“.

Pre staršiu ochrannú známku bolo preukázané používanie pre zapísané tovary:

v triede 33 – „vino“.

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

Prihlásené tovary zverejneného označenia „vino“ v triede 33 sú zhodné s tovarmi „vino“ staršej ochrannej známky v tej istej triede. Prihlásené tovary „alkoholické nápoje (okrem piva)“ v triede 33 predstavujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej patria tovary „vino“, teda tiež ide o tovary zhodné.

Pri porovnaní prihlásených tovarov „liehoviny, miešané alkoholické nápoje“ s tovarmi „vino“ staršej ochrannej známky možno uviesť, že v oboch prípadoch ide o alkoholické nápoje, ktoré sú určené pre širokú spotrebiteľskú dospelú časť verejnosti. Tieto tovary majú rovnakú povahu aj spôsob použitia, môžu sa podávať v reštauráciách a baroch a sú v predaji v supermarketoch, obchodoch s potravinami, kde ich možno nájsť v rovnakej časti, aj keď je možné urobiť určité rozlíšenie podľa ich príslušnej podkategórie. Súčasne ide o tovary, ktorú sú vo vzájomnom konkurenčnom postavení, teda spotrebiteľia si v rámci širokej kategórie alkoholických nápojov môžu vybrať medzi vínom, liehovinami či miešanými alkoholickými nápojmi, okrem toho nie je vylúčené, že všetky uvedené tovary môžu pochádzať od tých istých podnikov a zdieľajú rovnaké distribučné kanály. Tieto tovary sú podobné.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané jej používanie, možno zhrnúť do konštatovania, že prihlásené tovary sú s nimi zhodné alebo podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2429-2021)



Staršia ochranná známka (MOZ č. 1170356)



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.

Zverejnené označenie je obrazové a farebné, tvorené zo slovných a obrazových prvkov. Zverejnené označenie obsahuje veľké tlačené písmeno „F“ červenej farby, ktoré je sčasti uložené na ľavej strane čierneho zvisle uloženého obdĺžnika. V spodnej časti obdĺžnika je umiestnené slovné spojenie „VINO FRIZZANTE“, stvárnené veľkými tlačеныmi písmenami bielej farby, ktoré je však v porovnaní s rozmerom písmena „F“ veľmi malé a takmer zanedbateľné. Navyše, slovné spojenie „VINO FRIZZANTE“, hoci ide o slovné spojenie pochádzajúce z talianskeho jazyka, je tvorené zo slova „VINO“, ku ktorému existuje slovenský ekvivalent „víno“ a zo slova „frizzante“ vo význame „perlivé“, ktoré je v súčasnosti bežne používané na označovanie perlivých vín na slovenskom trhu. Význam toho slovného spojenia ako „perlivé víno“ bude slovenským spotrebiteľom takýchto tovarov známy, budú ho vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 33 vnímať ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti a bude im zrejme, že ide o prvok opisný, pomenúvajúci iba druh tovarov. Zverejnené označenie ďalej obsahuje obrazové prvky - štyri červené kruhy rôznej veľkosti umiestnené nepravidelne nad sebou na pravej strane obdĺžnika, ktoré môžu znázorňovať bublinky. Za dominantu zverejneného označenia možno z dôvodu vyššie opísaného grafického vyhotovenia bezpochyby označiť písmeno „F“.

Staršia ochranná známka je tvorená jedným písmenom „F“ umiestneným v strede zvislého obdĺžnika, pričom obdĺžnik i písmeno „F“ sú napísané jednou linkou. Pod vertikálnym obdĺžnikom je menší prázdny ležato umiestnený obdĺžnik, ktorý je orámovaný. Ústredným prvkom staršej ochrannej známky je písmeno „F“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, oboch zhodne tvorených písmenom „F“. V kolíznych označeniach je písmeno „F“ stvárnené takmer identicky, písmená majú prakticky rovnaký tvar a sú obe umiestnené v obdĺžniku. Je badateľný malý rozdiel v umiestnení písmena „F“ v obdĺžniku v kolíznych označeniach, v zverejnenom označení je umiestnené viac vľavo, jeho časť presahuje cez zvislý obdĺžnik a nie je umiestnená na čiernom podklade, zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je písmeno „F“ situované v strede obdĺžnika. Rozdiel medzi označeniami je vo farebnom stvárnení, zverejnené označenie navyše obsahuje slovné spojenie „VINO FRIZZANTE“ a obrazové prvky štyroch rôzne veľkých červených kruhov, ktoré staršia ochranná známka neobsahuje. Ako už bolo uvedené, slovné spojenie „VINO FRIZZANTE“ je stvárnené veľmi malými písmenami na spodnej strane obdĺžnika, t. j. na menej významnej pozícii a jeho vplyv na vizuálne vnímanie celého označenia je kvôli jeho veľkosti zanedbateľný. Zverejnené označenie je v porovnaní so staršou ochrannou známkou graficky viac prepracované, staršia ochranná známka je stvárnená jednoduchšie, tvorená len dvoma obdĺžnikmi nad sebou, avšak hlavný motív písmena „F“ je v nich rovnaký. Ide teda o rozdiely, ktoré spotrebiteľia ani nemusia postrehnúť, pokiaľ nebudú mať označenia vedľa seba. Aj v prípade, že by tieto rozdiely zachytili, nebudú im pripisovať význam, pretože rozdielne grafické spracovanie a pridané prvky v zverejnenom označení budú považovať len za dekoračné a informačné prvky dopĺňujúce hlavný motív tvorený písmenom „F“. Predmetné rozdiely tak nie sú schopné prevážiť nad podobnosťou dominantných, takmer zhodných písmen „F“ v kolíznych označeniach, navyše pri prihliadnutí na to, že sú v oboch označeniach zakomponované podobným spôsobom. Ani farebné stvárnenie zverejneného označenia neprispieva k výraznejšiemu odlíšaniu zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, pretože farebne je zvýraznený práve dominantný prvok písmeno „F“, čím sa pozornosť sústreďuje opäť len na prvok, ktorý je

takmer zhodný so staršou ochrannou známkou. Obe označenia ako celky tvorí zvisle umiestnený obdĺžnik s písmenom „F“, v spodnej časti je v staršej ochrannej známke orámované prázdne miesto kam, ako vyplýva aj z dôkazov o používaní, sa môžu umiestniť údaje označujúce typ výrobku/výrobcu, zatiaľ čo v zverejnenom označení je na tej istej pozícii už druh výrobku, t. j. „VINO FRIZZANTE“, priamo uvedený. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že zverejnené označenie bude reprodukované ako [ef] či [f] s tým, že ďalšie slovné prvky „VINO FRIZZANTE“ s najväčšou pravdepodobnosťou s ohľadom na ich veľkosť a nenápadné umiestnenie nebudú spotrebiteľmi vyslovené. Aj v prípade, ak budú reprodukované, tak len ako informácia o charaktere požadovaného nápoja (perlivé víno). Staršia ochranná známka bude reprodukováná ako [ef] či [f]. Pri fonetickej interpretácii tak bude v prípade, že v zverejnenom označení spotrebiteľia slovné spojenie „VINO FRIZZANTE“ nevyslovia, v oboch prípadoch reprodukcia označení znieť rovnako ako „ef“, resp. „f“. V takomto prípade ide o fonetickú zhodu zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Pokiaľ bude zverejnené označenie vyslovené so spojením „VINO FRIZZANTE“ ako [ef vi-no fri-zan-te], či [f vi-no fri-zan-te], rovnako zostáva zhoda v prvku, ktorý bude vyslovený a započítaný ako prvý, a to v písmene „F“. Na základe uvedeného je aj v takomto prípade nutné konštatovať podobnosť kolíznych označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné 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 písmenom „F“, slovným spojením „VINO FRIZZANTE“ a obrazovými prvkami červených kruhov. Písmeno „F“ v zverejnenom označení bude vnímané ako štandardný znak abecedy, ktorému nie je pripisovaná žiadna spojitosť s prihlasovanými tovarmi v triede 33. Možno konštatovať, že spojeniu „VINO FRIZZANTE“ spotrebiteľia budú rozumieť vo význame „perlivé víno“ (tak ako bolo uvedené pred samotným porovnávaním označení). Obrazové prvky červených kruhov v zverejnenom označení môžu byť vnímané buď ako bublinky, čo posilňuje význam spojenia perlivé víno, t. j. víno s bublinkami, alebo môžu byť vnímané len ako dekoračný prvok. Zverejnené označenie ako celok bude teda poskytovať význam „perlivé víno F“.

Staršia ochranná známka bude prostredníctvom dominantného prvku písmena „F“ spájaná len s významom tohto písmena ako štandardného znaku abecedy.

Porovnanie zo sémantického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním, že obe označenia budú rovnako spájané s písmenom slovenskej abecedy „F“ a odlišujú sa na základe významu slovného spojenia „VINO FRIZZANTE“, ktoré však bude spotrebiteľmi vnímané ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že medzi označeniami existuje významová súvislosť, keďže obe budú spájané s rovnakým písmenom a z významového hľadiska preto možno považovať označenia za čiastočne podobné.

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 zámery 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 sú dotknuté tovary zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, určené širokej spotrebiteľskej verejnosti a keďže ide o alkoholické nápoje, tvorí ju dospelá časť verejnosti. Miera pozornosti spotrebiteľov sa odvíja od cenovej náročnosti tovarov, aj od náročnosti klientely pri ich výbere tovarov, pričom v prípade dotknutých tovarov môže dosahovať nízku až priemernú mieru pozornosti spotrebiteľa.

Staršia ochranná známka ako celok nemá z pohľadu relevantnej verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom žiadny význam, písmeno „F“ nemá žiadnu súvislosť so žiadnou z ich základných vlastností, a preto možno považovať jej vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť za priemernú.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno konštatovať, že kolízne označenia sú vizuálne podobné vo vyššej miere, sú foneticky podobné, prípadne až zhodné a sémanticky sú čiastočne podobné. Porovnávané tovary sú zhodné a podobné. Zistená podobnosť označení je založená na zhodujúcich sa písmenách „F“ v porovnávaných označeniach, ktoré tvoria hlavný motív oboch označení a najviac vplývajú na ich rozlišovaciu spôsobilosť. Na posúdenie pravdepodobnosti zámery má vplyv aj odlišnosť medzi označeniami, ktorú vyvoláva najmä zo sémantického ale aj fonetického hľadiska slovné spojenie zverejneného označenia „VINO FRIZZANTE“. Tomuto prvku však spotrebiteľia z dôvodu formy jeho vyhotovenia, opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nebudú venovať pozornosť, keďže tento prvok nemôže slúžiť na identifikáciu pôvodu tovarov. Z hľadiska vnímania kolíznych označení relevantnými spotrebiteľmi je kľúčový hlavný motív písmena „F“, ktorý je v oboch takmer zhodne tvarovo riešený, písmeno je rovnako zakomponované v zvislom obdĺžniku, pričom tvorí dominantný a dištinkívny prvok zverejneného označenia a ako aj staršej ochrannej známky a ako celok má v oboch rovnako zrejme znázorňovať etiketu. Pri vnímaní týchto označení ako celkov je podobnosť dištinkívnych prvkov a ich spracovanie dostatočná na to, aby mohlo byť konštatované nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označovaných tovarov. Navyše spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť prezerat' si súčasne tovary označené konfliktnými označeniami, preskúmať ich detaily a porovnať ich, ale bežne sa stretáva s tovarmi raz označenými jedným a inokedy iným označením a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uložil v pamäti, čím riziko uvedenia do omylu narastá. V predmetnom prípade možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k tovarom, ktoré sú zhodné a podobné, keďže podmienky uplatneného ustanovenia sú vo vzťahu k nim naplnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto 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

Doručit:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava
Kučera Zdeněk, P.O. Box 45, 914 41 Nemšová