



Banská Bystrica 24. novembra 2014
POZ 564-2011/OZ 231241 II/148-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. septembra 2013 majiteľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Otíliou Prachařovou, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 564-2011/OZ 231241-I/92-2013 z 8. augusta 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 231241 „MY LADY“ za neplatnú, podaného navrhovateľom R & A Bailey & Co., Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Írsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 564-2011/OZ 231241-I/92-2013 z 8. augusta 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 564-2011/OZ 231241-I/92-2013 z 8. augusta 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) kombinovaná ochranná známka č. 231241 „MY LADY“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 3656444 „BAILEYS“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 3656626 (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 4022968 „BAILEYS“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“) a č. 7029721 „BAILEYS THE ORIGINAL IRISH CREAM“ (ďalej len „štvrtá staršia ochranná známka“), ktoré sú podobné s napadnutou ochrannou známkou, a sú zapísané pre zhodné tovary, na základe čoho vzniká na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky s uvedenými staršími ochrannými známkami.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi napadnutou ochrannou známkou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje, vzhľadom na celkový dojem a rovnakú, resp. veľmi podobnú koncepciu ich stvárnenia, ako aj zhodnosť kolíznych tovarov, pravdepodobnosť zámény, a to aj napriek tomu, že foneticky a sémanticky tieto ochranné známky nie sú podobné. Prvostupňový orgán tiež dospel k záveru, že pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické) možno pravdepodobnosť zámény medzi porovnávanými ochrannými známkami ako celkami vylúčiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne posúdil

zameniteľnosť štvrtej staršej ochrannej známky s napadnutou ochrannou známkou, a na základe toho vo veci nesprávne rozhodol.

Nestotožnil sa s vizuálnym porovnaním predmetných ochranných znáмок vykonaným prvostupňovým orgánom a zastával názor, že z vizuálneho hľadiska možno medzi týmito ochrannými známkami vidieť značnú odlišnosť. V tejto súvislosti poukázal na to, že dominantou štvrtej staršej ochrannej známky je označenie výrobku „BAILEYS“. Toto označenie je všeobecne známe, takto označené výrobky navrhovateľa spotrebiteľská verejnosť pozná, a ak spotrebiteľ má záujem o výrobok „BAILEYS“, v žiadnom prípade sa nemôže pomýliť a kúpiť výrobok „MY LADY“. Zastával názor, že názov výrobku je najvýznamnejší, najzapamätateľnejší a najvýraznejší prvok ochrannej známky.

Z vizuálneho hľadiska podľa majiteľa majú predmetné ochranné známky aj ďalšie odlišnosti, ktoré zostali pri rozhodovaní prvostupňovým orgánom nepovšimnuté. Je to predovšetkým tvar etikiet. Napadnutá ochranná známka sa skladá z dvoch častí. Základná časť je umiestnená na tele fľaše, je obdĺžnikového tvaru, ktorého bočné časti a spodná časť sú zvýraznené zlatým pásikom, ktorý má v hornej časti tvar vlnovky. Napadnutá ochranná známka má tvar obdĺžnika. Ide o výrazný rozlišovací prvok, pretože štvrtá staršia ochranná známka má tvar kosoštvorca s vypuklou hornou časťou. Neobsahuje orámovanie (okrem názvu) a priestorovo nie je nijako členená. Výrazná odlišnosť je aj v obrazovom prvku, ktorý prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil ako podobné krajinky. Dominantou obrazového prvku napadnutej ochrannej známky je človek – poľovník na koni a svorka psov okolo neho. Dominantou obrazového prvku štvrtej staršej ochrannej známky je príroda – priestor, krajina s riekou a stromom. Tieto výrazné odlišnosti obrazových prvkov si musí podľa majiteľa všimnúť aj menej vnímavý spotrebiteľ.

V ďalšom odôvodnení majiteľ uviedol, že výrobok označený napadnutou ochrannou známkou je likér s čokoládovou príchuťou, ktorý je hnedej čokoládovej farby, a preto je úplne logické, že základom etikety tohto výrobku sú tmavšie odtiene hnedej, červenej a zlatej farby. Taktiež výrobok majiteľa je plnený do fľaše z priesvitnej (bielej) skloviny, cez ktorú je obsah viditeľný. Naopak výrobok navrhovateľa je béžovej farby s prídavkom írsky whisky. Je plnený do takmer čiernej fľaše typického tvaru a veľkosti. Túto výraznú odlišnosť si bežný spotrebiteľ aj pri zbežnom, náhodnom pohľade nemôže nevšimnúť.

Výrobok navrhovateľa patrí do kategórie luxusných výrobkov, jeho cena je cca 18,- €/fľaša, a je umiestňovaný v predajniach do horných políc regálov, kým výrobok majiteľa patrí do najnižšej cenovej kategórie, cena je cca 4,- €/fľaša, a je umiestňovaný v predajniach do spodných políc regálov (kópia vyobrazenia regálu v predajni predložená ako príloha k rozkladu). Aj z hľadiska ceny ide teda podľa majiteľa o dramaticky odlišné výrobky, ktoré si žiadny spotrebiteľ nemôže pomýliť, nakoľko rozdiel v cene je až 14,- € S ohľadom na uvedené majiteľ konštatoval, že z porovnania cien vyplýva, že výrobok navrhovateľa je určený pre úplne inú cieľovú skupinu spotrebiteľov ako výrobok majiteľa.

Zároveň zastával názor, že v porovnávaných ochranných známkach existujú prvky odlišenia, ktoré sú výrazné, podstatné, spotrebiteľom na prvý pohľad vnímateľné a postrehnuteľné. Prvky odlišenia považoval za rozhodujúce z pohľadu spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ podľa jeho názoru voľným okom zistí, že ide o dva rôzne výrobky dvoch rôznych výrobcov.

Na základe uvedeného nebezpečenstvo zámenny napadnutej ochrannej známky so štvrtou staršou ochrannou známkou, ako aj nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy vo vedomí spotrebiteľa, že ide o jeden a ten istý výrobok jedného a toho istého výrobcu, majiteľ vylúčil.

S poukazom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podanému rozkladu vyhovel, prvostupňové rozhodnutie zrušil a návrh navrhovateľa zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 17. decembra 2013 uviedol, že prvostupňový orgán správne zistil skutkový stav a vec správne právne posúdil.

Podľa neho napadnutá ochranná známka vyvoláva u spotrebiteľa rovnaký dojem ako štvrtá staršia ochranná známka a napriek fonetickej odlišnosti je vizuálna podobnosť porovnávaných ochranných znáмок veľmi silná. Oblúkový rámček červenej farby s bielym nápisom a pod ním umiestnené vyobrazenie krajinky v tvare do oblúka sú prvkami, ktoré upútajú pozornosť spotrebiteľa a zanechajú v jeho pamäti výraznú stopu. Vzhľadom na prítomnosť tohto zhodného motívu v oboch posudzovaných ochranných známkach hrozí nebezpečenstvo, že pri ich použití na zhodných tovaroch dôjde na strane verejnosti k zámene predmetných

ochranných známk. Samotné odlišnosti, ktoré obsahuje napadnutá ochranná známka oproti štvrtej staršej ochrannej známke a na ktoré v podanom rozklade poukázal majiteľ, nie sú podľa navrhovateľa schopné prekonať rovnaký celkový dojem porovnávaných ochranných známk a tým vylúčiť nebezpečenstvo ich zámenny na strane verejnosti. Spotrebitelia obvykle detailne neskúmajú jednotlivé odlišnosti označení, resp. ochranných známk, ale rozhodujú sa len na základe celkového dojmu, ktorý im utkvel v pamäti. Celkový dojem, ktorý poskytujú napadnutá ochranná známka a štvrtá staršia namietaná ochranná známka je nepochybne veľmi podobný.

Navrhovateľ tiež zdôraznil, že pri posudzovaní podobnosti ochranných známk sa tieto porovnávajú v podobe, v akej sú zapísané. Z tohto dôvodu nie sú relevantné argumenty majiteľa, že jeho výrobok je hnedej farby, plnený do priesvitnej fľaše a výrobok navrhovateľa je béžovej farby, plnený do tmavej fľaše. Spotrebiteľ v oboch prípadoch bude vnímať tmavú farbu podkladu, na ktorom je etiketa nalepená a nebude rozlišovať, či ide o farbu fľaše alebo obsahu v nej. Táto skutočnosť podľa navrhovateľa ešte zvyšuje nebezpečenstvo zámenny výrobkov na strane spotrebiteľa.

Rovnako ani skutočnosť, že cena výrobku označeného napadnutou ochrannou známkou je nižšia ako cena výrobku označeného štvrtou staršou ochrannou známkou navrhovateľa, nie je pri posudzovaní podobnosti ochranných známk relevantná a nie je spôsobilá vylúčiť nebezpečenstvo ich zámenny na strane verejnosti. Nižšiu cenu výrobku majiteľa je možné chápať aj ako súčasť stratégie napodobenia luxusného výrobku a uvedenia spotrebiteľov do omylu jeho ponukou za výhodnú cenu.

V závere svojho vyjadrenia navrhovateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán správne posúdil naplnenie podmienok vyplývajúcich z § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a napadnutú ochrannú známku správne vyhlásil za neplatnú.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti uzavrel, že podaný rozklad považuje za nedôvodný a navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade tento zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

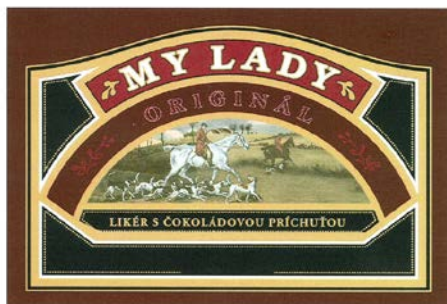
Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

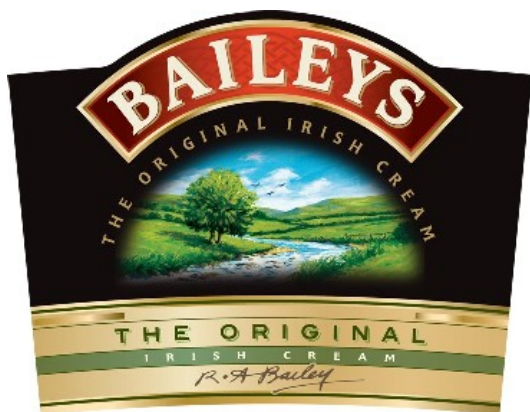
Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 231241 „MY LADY“ majiteľa OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, s právom prednosti od 31. marca 2011, bola zapísaná do registra ochranných známok 12. decembra 2011 pre tovary „likéry“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Navrhovateľ R & A Bailey & Co., Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Írsko, je okrem iných ochranných známok aj majiteľom štvrtej staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 „BAILEYS THE ORIGINAL IRISH CREAM“ s právom prednosti od 2. júla 2008, ktorá bola zapísaná pre tovary „alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol založený aj na existencii starších ochranných známok Spoločenstva č. 3656444 , č. 3656626 a č. 4022968. Keďže podaným rozkladom záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti medzi týmito staršími ochrannými známkami a napadnutou ochrannou známkou nebol spochybnený, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto posúdením nebude zaoberať.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia podobnosti napadnutej ochrannej známky a štvrtej staršej ochrannej známky z vizuálneho

hľadiska, a z toho plynúceho komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény týchto ochranných známk, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

K ustanoveniu § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov kolíznych ochranných známk, je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán tieto zhodnotil ako zhodné, resp. veľmi podobné. Keďže posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov nebolo v podanom rozklade spochybnené, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude toto v danom rozhodnutí predmetom posúdenia a orgán rozhodujúci o rozklade bude pre ďalšie konanie za smerodajný považovať záver prvostupňového orgánu.

Čo sa týka samotného porovnania kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán konštatoval, že medzi napadnutou ochrannou známkou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje, vzhľadom na celkový dojem a rovnakú, resp. veľmi podobnú koncepciu ich stvárnenia, ako aj zhodnosť kolíznych tovarov, pravdepodobnosť zámény, a to aj napriek tomu, že foneticky a sémanticky tieto ochranné známky nie sú podobné.

Majiteľ v podanom rozklade argumentoval tým, že po vizuálnej stránke sú porovnávané ochranné známky značne odlišné, pričom vymenoval podľa jeho názoru podstatné rozdiely medzi nimi, ktorými sú predovšetkým dominantné slovné prvky „BAILEYS“ vs. „MY LADY“, tvar etikiet (dve časti a tvar obdĺžnika napadnutej ochrannej známky vs. jedna časť a tvar kosoštvorca s vypuklou hornou časťou staršej ochrannej známky) a odlišnosť obrazových prvkov (poľovník na koni vs. krajinka s riekou a stromom). S týmto názorom sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Hoci sa kolízne ochranné známky odlišujú v prvkoch uvedených majiteľom v rámci celkového vizuálneho posúdenia nie sú postačujúce na konštatovanie vizuálnej nepodobnosti porovnávaných ochranných známk. Obidve porovnávané ochranné známky sú kombinované označenia vytvorené viacerými slovnými a obrazovými prvkami. Tieto prvky v daných ochranných známkach majú určitú koncepciu, t. j. sú určitým spôsobom v týchto ochranných známkach zaradené. Aj keď majiteľ poukázal na tvar etikiet ako na podstatný rozdiel, orgán rozhodujúci o rozklade túto odlišnosť (tvar obdĺžnika vs. tvar kosoštvorca) nepovažuje v tomto prípade za rozhodujúcu, hlavne s uvedením si skutočnosti, že spotrebiteľ tvaru etikety venuje minimálnu pozornosť a skôr sa zameriava na iné, dištinkatívne prvky označení alkoholických nápojov. Navyše obidve ochranné známky ako etikety sú umiestňované na oblých fľašiach, kde tento tvar úplne zanikne. Neprehliadnuteľné podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade je to, že na obidvoch kolíznych ochranných známkach sú v ich hornej časti umiestnené dominantné slovné prvky (MY LADY vs. BAILEYS), ktoré sú napísané rovnakým typom písma, sú biele na červeno-hnedom podklade, sú orámované v rovnakom kruhovom výseku, a toto všetko je umiestnené na čiernom podklade. Pod týmto slovo-obrazovým prvkom je v obidvoch predmetných ochranných známkach rovnako v oblúku napísaný ďalší nápis (ORIGINAL vs. THE ORIGINAL IRISH CREAM) a pod ním je v polkruhu umiestnený obrazový prvok (jazdec na koni vs. vyobrazenie krajiny). Nakoniec pod týmito obrázkami sú ešte čitateľné nápisy „LIKÉR S ČOKOLÁDOVOU PRÍCHUŤOU“ v napadnutej ochrannej známke a „THE ORIGINAL IRISH CREAM“ v rámci štvrtej staršej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka ešte obsahuje menšiu časť približne obdĺžnikového, resp. mierne kosodĺžnikového tvaru, ktorá je umiestnená pod vyššie spomenutou obdĺžnikovou etiketou. Na tejto menšej etikete je však rovnaký motív ako na väčšej (v rovnakom prevedení slovný prvok „MY LADY“, pod ktorým je obrazový prvok – jazdec na koni). Ako už konštatoval aj prvostupňový orgán, spotrebiteľ v prvom rade vníma označenie ako celok a nie len niektoré jeho časti. Rovnako tomu bude aj v tomto prípade, keď spotrebiteľovi utkvie v pamäti predovšetkým etiketa s určitou koncepciou, ktorá je v obidvoch

porovnávaných ochranných známkach veľmi podobná, resp. až zhodná. Nič na tejto skutočnosti nemení ani fakt, že dominantné slovné prvky sú odlišné, pretože usporiadanie jednotlivých prvkov v porovnávaných ochranných známkach je rovnaké. V danom prípade je možné konštatovať, že v oboch ochranných známkach je použitý rovnaký známkový motív, ktorý ovplyvní celkový vizuálny vnem, ktorý predmetné ochranné známky vyvolajú v mysli spotrebiteľa. Pri celkovom zhodnotení vizuálneho posúdenia porovnávaných ochranných známkov vzhľadom k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nie je možné konštatovať značné vizuálne odlišnosti, ako to tvrdil majiteľ v podanom rozklade. Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že obidve posudzované ochranné známky obsahujú také spoločné prvky, na základe ktorých vizuálna podobnosť medzi nimi existuje.

K posúdeniu kolíznych ochranných známkov z hľadiska fonetického a sémantického orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Nakoľko prvostupňový orgán pri oboch hľadiskách vylúčil akúkoľvek mieru podobnosti medzi nimi, a s ohľadom na skutočnosť, že fonetické a sémantické porovnanie nebolo v podanom rozklade žiadnym spôsobom spochybnené, nebude predmetom posúdenia v tomto rozhodnutí a orgán rozhodujúci o rozklade bude pri hodnotení predmetných hľadísk za smerodajný považovať záver prvostupňového orgánu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že v danom prípade je pravdepodobnosť zámene napadnutej ochrannej známky so štvrtou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „likéry“, ktoré sú zhodné alebo vysoko podobné s tovarmi, pre ktoré je v registri zapísaná štvrtá staršia ochranná známka, v prípade spotrebiteľa, ktorý je priemerne vnímavý a obozretný, reálna. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade zámene predmetných označení nedokážu zabrániť ani odlišné obrazové prvky/vyobrazenia (poľovník na koni vs. krajinka s riekou a stromom) a rôzne slovné prvky (MY LADY vs. BAILEYS), pretože kolízne ochranné známky sú ako celky vizuálne podobné vďaka takmer zhodnej celkovej grafickej štylizácii spočívajúcej v tom, že slovné prvky (MY LADY, resp. BAILEYS) sú napísané rovnakým typom písma, sú biele na červeno-hnedom podklade, sú orámované v rovnakom kruhovom výseku, pričom toto všetko je umiestnené na čiernom podklade. Pod týmto prvkom je v oboch predmetných ochranných známkach rovnako v oblúku napísaný ďalší nápis (ORIGINAL, resp. THE ORIGINAL IRISH CREAM) a pod ním je približne v polkruhu umiestnený obrazový prvok, pod ktorým sú ešte čitateľné nápisy „LIKÉR S ČOKOLÁDOVOU PRÍCHUŤOU“ vs. „THE ORIGINAL IRISH CREAM“. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v zmysle tzv. kompenzačného princípu, ktorý sa uplatňuje pri hodnotení pravdepodobnosti zámene, môže byť nižšia miera podobnosti označení vykompenzovaná vyššou mierou podobnosti tovarov alebo služieb. Zároveň je potrebné podotknúť, že za pravdepodobnosť zámene sa v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Nakoľko porovnávané ochranné známky majú spoločný rys, konkrétne podobnú celkovú štylizáciu spočívajúcu v podobnom usporiadaní slovných a grafických prvkov a použití podobnej farebnej kombinácie, je možné konštatovať, že spotrebiteľ si na základe uvedených prvkov vytvorí medzi týmito označeniami spojitosť, čo zakladá predpoklad pre pravdepodobnosť ich asociácie. Inými slovami, spotrebiteľ by sa mohol oprávnené domnievať, že napadnutá ochranná známka a štvrtá staršia ochranná známka na základe konštatovaného rovnakého známkového motívu pochádzajú od toho istého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov. Spotrebiteľ si tiež môže vytvárať asociáciu v tom zmysle, že ide o výrobky toho istého majiteľa, ktorý si len inovoval pôvodnú staršiu ochrannú známku, prípadne ktorý chcel rovnaký alebo veľmi podobný druh tovaru (likér, resp. alkoholický nápoj), ale s inou príchuťou, týmto spôsobom odlišiť.

Pokiaľ ide o argumenty majiteľa týkajúce sa farby fliaš alebo cien výrobkov majiteľa a navrhovateľa, tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre posúdenie dôvodnosti uplatnených námietok za bezpredmetné, a to z dôvodu, že tieto odlišnosti nezabránia spotrebiteľovi pri vytvorení zámene a asociácie spomenutej vyššie. Spotrebiteľ to môže vnímať len ako výrobky s rozdielnym zložením, na základe ktorého je rozdielna aj ich cena. Napokon podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozdiel približne 14,- € nie je pre niektorých spotrebiteľov a v určitých situáciách rozhodujúci. Aj bežný spotrebiteľ v prípade potreby zaobstarania si nejakej fľaše ako darčeka v mnohých prípadoch nepozera na jej cenu, ale na obsah, prípadne na estetické prevedenie danej fľaše. V každom prípade, pri hodnotení pravdepodobnosti zámene je potrebné vychádzať z povahy tovarov tak, ako sú špecifikované v zoznamoch tovarov a služieb porovnávaných ochranných známkov (v danom prípade „alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“ vs. „likéry“) a akékoľvek ich prípadné použitie na drahších či lacnejších tovaroch je v rovine špekulácií. Obidve porovnávané ochranné známky totiž môžu byť v praxi zhodne použité aj na rovnako drahých či rovnako lacných alkoholických nápojoch.

Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že v preskúvanom prípade je potrebné uznať oprávnenosť návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona, nakoľko pravdepodobnosť zámenny medzi napadnutou ochrannou známkou a štvrtou staršou ochrannou známkou nie je možné vylúčiť. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že skutkové okolnosti, z ktorých prvostupňový orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom, právny následok založený napadnutým rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, prvostupňové rozhodnutie je logické z hľadiska hodnotenia podmienok pre zápis napadnutej ochrannej známky do registra a neboli prekročené medze správneho uváženia, a to ani v zmysle podcenenia vizuálneho vplyvu dominantných slovných prvkov v porovnávaných ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
JUDr. Otília Prachařová
Centrum I. 57/132
018 41 Dubnica nad Váhom

II.
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
spoločnosť patentových zástupcov
Budatínska 12
851 06 Bratislava