



Banská Bystrica 27.05.2015

MOZ 1012673 /I-34-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 1012673 „BULGARIAN BEAR“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Kaufland Česká republika, v. o. s., Belohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1012673 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 24.03.2014 doručený návrh na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1012673 „BULGARIAN BEAR“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa všetkých tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v medzinárodnom registri.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 221998 „MEDVEĎ“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35, ďalej slovnej ochrannej známky č. 204228 „MEDVEDIA KRV“ zapísanej pre tovary v triedach 31, 32 a 33 a kombinovanej ochrannej známky č. 204353 „MEDVEŽJA KROV“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 31, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Právo prednosti ochranných známk navrhovateľa je skoršie ako právo prednosti napadnutej ochrannej známky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je slovná v znení „BULGARIAN BEAR“. Slovo „BULGARIAN“ má podľa neho jasný geografický význam, označuje krajinu, ktorá je slovenskému spotrebiteľovi dobre známa a ktorá je tiež členskou krajinou EU.

Bežný spotrebiteľ podľa navrhovateľa pozná význam cudzojazyčných slov „bulgarian“ a „bear“. Tieto slová sú často používané aj v slovenskom jazykovom prostredí. Z významového hľadiska podľa navrhovateľa opäť platí, že slovný prvok „MEDVEĎ“ jeho staršej slovnej ochrannej známky je významovo zhodný so slovným prvkom „BEAR“ napadnutej ochrannej známky. Čo sa týka posúdenia nebezpečenstva vzniku mylnej predstavy a vzájomnej spojitosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, obe označenia obsahujú rovnaký výraz „medved“ v rôznych jazykových mutáciách, ktorý možno považovať vo vzťahu k vínu za fantazijný a dištinkatívny prvok označení. Podľa navrhovateľa spotrebiteľská verejnosť

môže vnímať napadnutú ochrannú známku ako novú, internacionalizovanú alternatívu staršej ochrannej známky „MEDVEĎ“. Geografický prvok „BULGARIAN“ bude spotrebiteľ vnímať ako označenie pôvodu. Opisný charakter slova „BULGARIAN“ uznal aj majiteľ napadnutej ochrannej známky, keď s cieľom predísť zemepisnej klamlivosti obmedzil zoznam tovarov len na vína z Bulharska.

Z komplexného hľadiska možno podľa navrhovateľa dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná a podobná s jeho staršími ochrannými známkami, pretože tieto sú významovo totožné a nemožno vylúčiť vznik mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, pretože ide o použitie toho istého slovného výrazu a navyše označenia sú používané na rovnakých tovaroch. V danom prípade významová zhoda a nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti prevážia nad vizuálnou či fonetickou odlišnosťou porovnávaných ochranných známk. Podľa navrhovateľa slovo „bear“ - medveď, nemá popisný charakter vo vzťahu k vínu, má teda vysokú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ ešte uviedol, že spotrebiteľ nemá možnosť fyzicky porovnávať skúmané označenia súčasne, a preto pri rozhodovaní o kúpe, či využití služieb narába so svojim vnemom v pamäti. Podľa navrhovateľa je nepochybné, že pri všetkých porovnávaných ochranných známkach si v pamäti uchová slovný prvok „MEDVEĎ“, „BULGARIAN BEAR“, či „BEAR“. Vysoká fantazijnosť slova „medveď“ potom vedie k vytváraniu predstavy o vzájomnej spojitosti rôznych typov medveďov pri označovaní vína. Z uvedeného podľa navrhovateľa vyplýva, že napadnutá ochranná známka priamo vytvára mylnú asociáciu s jeho staršími ochrannými známkami. Aj v prípade vylúčenia priamej zámény sú porovnávané staršie ochranné známky zameniteľné s napadnutou ochrannou známkou, pretože existuje pri nich pravdepodobnosť asociácie.

Čo sa týka porovnania tovarov a služieb, tieto sú podľa navrhovateľa úplne rovnaké (vína/vína) a to pri vysokej miere zameniteľnosti starších ochranných známk s napadnutou ochrannou známkou. Pritom sú tieto rovnaké tovary distribuované na trh rovnakým spôsobom, kanálmi a sú ponúkané v zhodných častiach a regáloch obchodných prevádzok.

Podobnosť staršej ochrannej známky č. „MEDVEĎ“ s napadnutou ochrannou známkou je podporená tiež skutočnosťou, že navrhovateľ má celý známkový rad ochranných známk pre alkoholické nápoje s variáciami slova a/alebo grafického prvku medveďa. Okrem ďalších dvoch starších ochranných známk je navrhovateľ tiež majiteľom komunitárnej ochrannej známky „BEAR“ a zapísaných dizajnov s vyobrazením medveďa. Navrhovateľ uviedol, že všetky tieto ochranné známky intenzívne používa na území Slovenskej republiky.

Podľa navrhovateľa, keďže všeobecnejší pojem „vína“ v jeho starších ochranných známkach zahŕňa vína pochádzajúce odkiaľkoľvek, tovary napadnutej ochrannej známky predstavujú len určitú podmnožinu tovarov starších ochranných známk.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú a to pre všetky tovary.

Listom úradu z 12.05.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 19.11.2014 poukázal na staršie rozhodnutie úradu vo veci POZ 717-2009 II/75-2012, podľa ktorého pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia „Bear blood“ so slovnou ochrannou známkou č. 221998 „MEDVEĎ“, úrad konštatoval nepravdepodobnosť zámény prihlasovaného označenia so slovnou ochrannou známkou č. 221998 „MEDVEĎ“. Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa domnieva, že situácia je v tomto prípade podobná, nakoľko napadnutá ochranná známka je tiež anglického pôvodu, obsahuje rovnaký slovný prvok „BEAR“ a zároveň ide o dvojslovné označenie, tak ako aj v prípade „Bear blood“.

Majiteľ sa ďalej zameril na porovnanie starších ochranných známk navrhovateľa a napadnutej ochrannej známky, pričom v závere tohto porovnania uviedol, že označenia nie je možné považovať za podobné, nakoľko vizuálne a foneticky sú úplne odlišné a sémantickú podobnosť je možné nájsť iba v prípade staršej ochrannej známky č. 221998 „MEDVEĎ“, a aj to iba v rámci určitej skupiny slovenských spotrebiteľov, ktorí poznajú význam anglického slova „BEAR“. Podľa majiteľa motív medveďa je využívaný aj inými majiteľmi ochranných známk a rozhodne nie je výlučne charakteristický len pre navrhovateľa. V tejto

súvislosti majiteľ uviedol, že istá časť bulharských vín je označovaná ako „Medvedia krv“, pričom symbol medveďa je typickým práve pre tieto vína, a teda kým pre označovanie španielskych vín je typickým symbolom býk, tak pre bulharské vína z pohoria Rodopy sa používa označenie „medvedia krv“ a s ňou aj spojený symbol medveďa.

Na podporu uvedeného tvrdenia majiteľ doložil do konania rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky vo veci námietok proti zápisu označenia „BULGARIAN BEAR“ v Českej republike, č. j. 0-436372/5503/2007 ÚPV, v ktorom je výslovne uvedené, že „symbol medveďa je typický pre bulharské červené vína, pričom relevantný spotrebiteľ si je tejto skutočnosti dobre vedomý. Preto nemožno konštatovať významovú podobnosť, či zameniteľnosť napadnutého označenia s namietanými ochrannými známkami len na základe skutočnosti, že je v ňom zmienené slovo medveď...“. Záverom rozhodnutia český úrad uviedol, že „prvok medveďa“ je všeobecným symbolom bulharských vín, najmä z oblasti pohoria Rodopy. V tomto prípade nemožno umožniť monopolizáciu predmetného symbolu tak, aby jediný subjekt, resp. ochranná známka, mala výhradné právo na jeho užívanie pre výrobky chránené v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, obzvlášť pokiaľ sa jedná o vína dovážané z Bulharska, a to v akejkoľvek slovnej, či grafickej podobe. S ohľadom na popísaný všeobecný význam medveďa v obore vinárstva je nevyhnutné umožniť aj ostatným subjektom obchodujúcimi s týmito špecifickými výrobkami, aby tento symbol používali“.

Pretože na úrade už v minulosti prebiehalo niekoľko sporov týkajúcich sa označenia „MEDVEDIA KRV“ (POZ 1502-2001) alebo MEDVEĎ (POZ 5150-2004) majiteľ sa domnieva, že problematika bulharských vín a ich označovania je aj slovenskému úradu dostatočne známa a aj v nadväznosti na závery českého úradu, ktorý konštatoval príznačnosť symbolu „medveďa“ balkánskym vínam, ako aj snahe monopolizovať si označenia „MEDVEĎ“ a „MEDVEDIA KRV“ (a ďalšie jej obdoby v iných jazykoch – napr. BEAR BLOOD, č. 228423) navrhovateľom, na ktoré už v minulosti poukázal podávateľ námietok proti prihláške slovného označenia „MEDVEĎ“, POZ 5150-2004 spoločnosť BELVÉDÉRE – Slovensko, spol. s r. o., Bratislava, by mal úrad z úradnej moci prehodnotiť skoršie registrácie, ktoré umožňujú navrhovateľovi neoprávnené monopolizovať si typické označenie a symboly bulharských vín – MEDVEĎA (a to nielen v slovenskom jazyku ale aj v anglickom ekvivalente „BEAR“, č. zápisu 232537).

Pokiaľ ide o spotrebiteľa majiteľ uviedol, že relevantným spotrebiteľom je konzument vína, ktorý často preferuje ním už overenú značku od konkrétneho výrobcu, a teda aj venuje väčšiu pozornosť výberu a nákupu daných produktov. Práve kvôli vyššej pozornosti relevantného spotrebiteľa a množstvu vín obsahujúcich označenie „BEAR“ alebo „MEDVEĎ“, resp. obrázok medveďa na etikete, neexistuje pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky so staršími právami navrhovateľa. Riziko, že verejnosť sa môže domnievať, že posudzované tovary pochádzajú od toho istého subjektu alebo od ekonomicky prepojeného subjektu v danom prípade tiež nie je možná, nakoľko ako už bolo uvedené, vín označených obrázkom medveďa alebo názvom MEDVEĎ/BEAR existuje veľké množstvo, najmä pokiaľ ide o označenie „MEDVEDIA KRV“ a spotrebitelia sú pozornejší, pretože vína sa často kupujú najmä s ohľadom na výrobcu, ktorého ten ktorý spotrebiteľ preferuje podľa svojich doterajších skúseností.

Na záver porovnania napadnutej ochrannej známky so skoršími právami navrhovateľa majiteľ uviedol, že ani prípadná aplikácia „kompenzačného princípu“ nepostačuje na to, aby mohli byť porovnávané označenia považované za zameniteľné a to z dôvodu, že v tomto prípade porovnávané označenia sú dostatočne nezameniteľné.

Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal návrh zamietnuť v celom rozsahu ako nedôvodný.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznámí odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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 § 7 písm. a) 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1012673 „BULGARIAN BEAR“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa KAUF LAND ČESKÁ REPUBLIKA, v. o. s. Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika, je platná na území Slovenskej republiky od 25.03.2009 pre tovary „*Bulgarian wines*“ /Bulharské vína/ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, je majiteľom

- staršej slovnej ochrannej známky č. 221998 „MEDVEĎ“, s právom prednosti od 18.10.2004, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 17.06.2008 pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- staršej slovnej ochrannej známky č. 204228 „MEDVEDIA KRV“, s právom prednosti od 15.04.2003, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 10.11.2003 pre tovary a služby v triedach 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- staršej farebnej kombinovanej ochrannej známky č. 204353 „MEDVEŽJA KROV“, s právom prednosti od 17.07.2002, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 11.11.2003 pre tovary a služby v triedach 01, 31, 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 33: „*Bulgarian wines*“ /Bulharské vína/“,

Prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 33: „víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, digestívy, likéry a pálenky, medovina“,

Druhá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 33: „víno; vodnár (víno); alkoholické výťažky z ovocia; alkoholický hroznový mušt; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty; brandy; vínovica; destilované nápoje; liehoviny; digestíva; likéry a pálenky; medovina“,

Tretia staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 33: „víno, vodnár, alkoholické výtťažky z ovocia a hrozna, alkoholický hroznový mušt, alkoholické nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, digestívy, likéry a pálenky, medovina, likéry“.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 33 („*Bulharské vína*“) s tovarmi starších ochranných znáмок v triede 33 („*víno*“) možno aj bez podrobného posudzovania konštatovať, že ide o tovary rovnaké. Všetky uvedené tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, a môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 1012673

Prvá staršia ochranná známka č. 221998

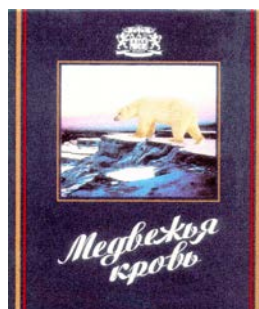
BULGARIAN BEAR

MEDVEĎ

Druhá staršia ochranná známka č. 204228

MEDVEDIA KRV

Tretia staršia ochranná známka č. 204353



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

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovných ochranných znáмок. Napadnutá ochranná známka pozostáva z dvoch slovných prvkov „BULGARIAN“ a „BEAR“, prvá staršia ochranná známka z jedného slovného prvku „MEDVEĎ“. Obe porovnávané ochranné známky sú písané veľkými písmenami štandardného typu. Na základe ich porovnania možno uviesť, že počet písmen, zloženie písmen a ich grafický tvar ako aj ich usporiadanie je v porovnávaných ochranných známkach rozdielne (v oboch ochranných známkach sa ako zhodná vyskytuje iba samohláska „E“). Takisto je rozdiel v dĺžke porovnávaných ochranných znáмок. Preto na spotrebiteľa porovnávané ochranné známky pôsobia odlišne a po vizuálnej stránke nemožno porovnávaným ochranným známkam priznať žiadnu podobnosť.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka pri neznalosti cudzieho jazyka reprodukováaná tak ako je napísaná, teda „bulgarian bear“ alebo ju bude spotrebiteľ ovládajúci základy anglického jazyka vyslovovať ako „bulgérijen bér“. Prvá staršia ochranná známka bude vyslovovaná tak ako sa píše, t. j. „medved“. Je zjavné, že predmetné zvukové interpretácie sú úplne odlišné čo do dĺžky výslovnosti ako aj skladbou písmen a intonáciou, preto z fonetického hľadiska sú porovnávané ochranné známky nepodobné.

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 konkrétnom prípade prvá staršia ochranná známka „medved“ predstavuje druh dobre známeho cicavca. Slová v napadnutej ochrannej známke „bulgarian bear“ znamenajú v preklade z anglického jazyka „bulharský medved“. Spotrebiteľ si pod týmto slovným spojením môže predstaviť pomenovanie medveďa žijúceho v lesoch Bulharska, resp. medveďa žijúceho na Balkánskom polostrove v juhovýchodnej Európe. Je potrebné dodať, že slová ktoré tvoria napadnutú ochrannú známku pochádzajú zo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, preto je predpoklad, že pre väčšinu spotrebiteľskej verejnosti sémantický obsah týchto dvoch slov je jasný. Pri porovnaní spojenia „bulgarian bear“ resp. „bulharský medved“ so slovom „medved“ je možné konštatovať významovú podobnosť.

Pri vizuálnom porovnaní napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky je možné konštatovať to, čo v predchádzajúcom prípade. Druhá staršia ochranná známka je tvorená dvoma slovnými prvkami „MEDVEDIA“ a „KRV“ písanými veľkými písmenami štandardného typu. Slovné prvky porovnávaných ochranných známk sú úplne odlišné čo do zloženia písmen, grafického stvárnenia písmen ako aj ich usporiadania. I napriek tomu, že obe porovnávané ochranné známky sú dvojslovné, je rozdielnosť dobre postrehnuteľná a zároveň neprehliadnuteľná. Celkový vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými ochrannými známkami možno zhrnúť do konštatovania o nepodobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané ochranné známky úplne rozdielne vyslovené. Napadnutá ochranná známka vyznieva tvrdo, pretože obsahuje výbušnú hlásku „b“ („bulgérijen bér“, či doslovné znenie „bulgarian bear“), zatiaľ čo druhá staršia ochranná známka pôsobí mäkkšie („medvedia krv“). Ochranné známky majú úplne inú skladbu slabík, písmen ako aj intonáciu, a teda ich nemožno označiť za podobné.

Zo sémantického hľadiska, tak ako už bolo uvedené, je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom. Napadnutú ochrannú známku je možné preložiť ako „bulharský medved“ - druh živočícha žijúceho v lesoch na Balkánskom polostrove. Druhá staršia ochranná známka predstavuje spojenie „medvedia krv“, ktoré spotrebiteľovi evokuje skôr červenú farbu krvi ako druh nejakého živočícha. Preto v tomto prípade je možné konštatovať len veľmi nízku mieru významovej podobnosti založenú na spojení oboch označení s motívom medveďa.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovnej a kombinovanej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka pozostáva z dvoch slovných prvkov „BULGARIAN BEAR“ písaného v štandardnom type písma. Tretia staršia ochranná známka predstavuje etiketu. Tvorí ju jeden súvislý obdĺžnik v tmavomodrej farbe, na bokoch sú znázornené dva tenké pruhy zlatej a červenej farby. V hornej časti etikety je umiestnený obrázok obdĺžnikového tvaru s červeným orámovaním. Obrázok predstavuje scenériu zasneženej krajiny s bielym medveďom. Pod týmto obrázkom sú v šikmom naklonení pod sebou umiestnené dva slovné prvky písané v azbuke „medvežja krov“ v bielej farbe. Nad obrázkom tiež v bielej farbe je umiestnená pečať. Je zrejmé, že spotrebiteľ už na prvý pohľad jasne odlíši obe porovnávané ochranné známky, navyše aj slovné prvky nachádzajúce sa v porovnávaných označeniach sú úplne odlišné, ide o veľké tlačené písmená písané latinkou (napadnutá ochranná známka) verzus písmená písané azbukou (tretia staršia ochranná známka). Z vizuálneho hľadiska možno teda konštatovať, že tretia staršia kombinovaná ochranná známka je farebná, v štylizovanom prevedení s grafickými prvkami, ktoré sa v napadnutej ochrannej známke vôbec nevyskytujú, navyše aj slovný prvok je uvedený v azbuke a takéto vizuálne spracovanie dostatočne odlíši napadnutú ochrannú známku od tretej staršej ochrannej známky. Z vizuálneho hľadiska teda nemožno hovoriť o podobnosti porovnávaných ochranných známk.

Z fonetického hľadiska bude tretia staršia ochranná známka porovnávaná na základe slovných prvkov. Je nepravdepodobné, že by ju spotrebiteľ reprodukoval na základe štylizovanej krajinky, alebo na základe bieleho medveďa, ktorý je tam znázornený, pretože je prirodzeným javom, že spotrebiteľ reprodukuje jednotlivé označenia predovšetkým podľa dostatočne viditeľných slovných prvkov a nie podľa rôznych doplnujúcich grafických prvkov nachádzajúcich sa v označeniach. Preto v tomto prípade je porovnanie obdobné ako v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky, pričom slovný prvok „medvedia krv“ je napísaný v azbuke a bude vyslovovaný ako „medvežja krov“. Ochranné známky majú teda úplne inú skladbu slabík, písmen ako aj intonáciu. Je však namieste uviesť, že mnohí

spotrebiteľia azbuku nepoznajú (najmä mladšia generácia) a teda pre nich tieto slovné prvky vôbec nie sú čitateľné. Z fonetického hľadiska teda nejde o podobné ochranné známky.

Po **sémantickej stránke** možno opäť konštatovať to, čo v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky. „Bulharský medveď“ (preklad do slovenského jazyka) verzus „medvedia krv“ (preklad z azbuky). Z tohto hľadiska je možné konštatovať len veľmi nízku mieru významovej podobnosti.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce 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 zámény 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 pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V tomto prípade je potrebné zohľadniť skutočnosť, že alkoholické nápoje nie sú tovary masovej spotreby ani dennej konzumácie. Ide o tovary skôr vyššej cenovej kategórie (najmä čo sa týka liehovín), preto spotrebiteľ, v tomto prípade široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvorí dospelá populácia, pozornejšie skúma všetky súvisiace údaje.

V rámci celkového hodnotenia porovnávaných ochranných známk je potrebné vychádzať z toho, že v danom prípade na celkový dojem vplývajú všetky prvky t. j. slovné a obrazové prvky, ich rozloženie, veľkosť ako aj farebné vyhotovenie. Čo sa týka napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky pri ich komplexnom hodnotení možno dospieť k záveru o existencii pravdepodobnosti ich zámény vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Obe ochranné známky zhodne poukazujú na druh zvieratá – medveďa, napadnutá ochranná známka len konkrétnejšie pomenúva medveďa žijúceho v lesoch Bulharska, resp. medveďa žijúceho na Balkánskom polostrove. V tomto prípade napadnutá ako aj prvá staršia ochranná známka sú slovné ochranné známky v bežnom type písma, okrem slovného prvku „MEDVEĎ“ resp. „BEAR“ a nedištinktívneho prvku „BULGARIAN“ neobsahujú žiadne ďalšie grafické prvky či slovné prvky, ani nie sú prevedené v špeciálnej grafickej úprave, či vo farbe, preto si spotrebiteľ predmetné ochranné známky uchová vo vedomí najmä na základe sémantického obsahu daných ochranných známk, ktorý je rovnaký. Preto v tomto prípade riziko pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky vzhľadom na zistenú zhodu tovarov nie je možné vylúčiť.

V prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky zistená minimálna sémantická podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami založená na určitej významovej podobnosti medvedej krvi s motívom medveďa, nemôže prevážiť nad zistenou rozdielnosťou porovnávaných ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska. Napadnutá slovná ochranná známka písaná v anglickom jazyku sa dostatočne odlišuje od druhej staršej ochrannej známky, ktorá má úplne inú skladbu písmen ako aj tretej staršej ochrannej známky, ktorú predstavuje etiketa s viacerými obrazovými ako aj slovnými prvkami písanými v azbuke. Uvedené rozdiely vo vizuálnom a fonetickom porovnaní stačia na potlačenie minimálnej sémantickej podobnosti. Na základe uvedeného pravdepodobnosť zámény medzi týmito porovnávanými ochrannými známkami ako celkami je možné vylúčiť i napriek tomu, že budú použité v súvislosti s rovnakými tovarmi.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané ochranné známky obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané ochranné známky pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. V tomto prípade je možné vylúčiť riziko asociácie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami. Slovné prvky „bulgarian bear“ a „medveď“ resp. „medvedia krv“ či „medvežja krov“ sú písané v inom jazyku (slovné prvky v anglickom jazyku verzus v slovenskom jazyku a slovné prvky písané v azbuke), preto

v tomto prípade nebude dochádzať vo vedomí spotrebiteľa k vytváraniu spojitosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji