



Banská Bystrica 27.05.2015

MOZ 978210 /I-36-2015

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. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ 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 § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 978210 pre územie Slovenskej republiky sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 30.06.2013 doručený návrh na vyhlásenie farebnej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a h) 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 predstavuje etiketu s dominantným slovným spojením „BULGARIAN BEAR“. Tieto slová sú doplnené slovom „BULGARIA“ v hornej časti etikety a v spodnej časti sú sprevádzané slovným spojením „Semi Dry“. Slovné prvky „VILLA VINUM“ sú pravdepodobne umiestnené v spodnej časti v kruhovej pečati, avšak sú natoľko malé a nečitateľné, že ich bežný spotrebiteľ nevie prečítať. Prítomnosť týchto prvkov navrhovateľ usudzuje len z prepisu ochrannej známky, ako je uvedený v registri WIPO.

Podľa navrhovateľa grafické prvky spočívajú najmä v štylizovanom medveďovi v hornej polovici označenia, priamo nad slovnými prvkami „BULGARIAN BEAR“. Vizuálny dojem ešte dotvára okrúhla pečať v spodnom pravom rohu a farebný podklad etikety, ktorý etiketu v podstate rozdeľuje na hornú a spodnú časť. Horná časť má bledý podklad, kde dominuje postava medveďa a dolná časť má tmavý podklad a obsahuje najmä dominantné slovné spojenie „BULGARIAN BEAR“.

Podľa navrhovateľa celkový dojem z napadnutej ochrannej známky sa u bežného slovenského spotrebiteľa redukuje na znenie „BULGARIAN BEAR“, t. j. bulharský medveď, medveď z Bulharska, medveď. To podľa navrhovateľa podporuje aj grafický prvok štylizovaného medveďa.

Podľa navrhovateľa slová „BULGARIA“, „BULGARIAN“ majú jasný geografický význam, označujú krajinu, ktorá je slovenskému spotrebiteľovi dobre známa, a ktorá je tiež členskou krajinou EU. Opisný, generický význam týchto slov je pozorovateľný aj z „disclaimeru“ pre Rusko, kde si národný úrad vymohol jasné obmedzenie, a preto sa priamo vo výpise uvádza, že ochrana sa nevzťahuje na slovné prvky „DRY“, „BULGARIA“, „SEMI“.

Bežný spotrebiteľ 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 „medveď“ v rôznych jazykových mutáciách, ktorý možno považovať vo vzťahu k vínu za fantazijný a dištinkatívny prvok označení. 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 nápoje 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 sa jedná 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. 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 (alkoholické nápoje/alkoholické nápoje), pričom sú distribuované na trh rovnakým spôsobom, kanálmi a sú ponúkané v zhodných častiach a regáloch obchodných prevádzok.

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

Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tiež skutočnosťou, že je majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, pričom používaním napadnutej ochrannej známky by tieto práva mohli byť dotknuté.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom práv k dizajnu č. D 26975. Súčasťou uvedeného zapísaného dizajnu s názvom Etiketa s dátumom prednosti z 26.03.2004 sú aj dva varianty dizajnov.

Oba varianty uvedeného dizajnu, ktoré sú stelesnené v etikete fliaš nápojov, obsahujú vyobrazenie postavy medveďa, resp. medveďov. Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka ohrozuje právo na zapísané dizajny, a to predovšetkým tým, že zapísané dizajny by prestali mať svoj osobitý a výlučný charakter a u informovaného užívateľa by nevyvolávali odlišujúci dojem. Navrhovateľ ešte zdôraznil, že predovšetkým dizajn zapísaný v registri ako D 3.1 obsahuje vyobrazenie medveďa v špecifickej pozícii s otvorenou tlamou

a vycerenými zubami. Napadnutá ochranná známka obsahuje v rovnakej centrálnej pozícii veľmi podobne štylizovaného medveďa. Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka a zapísaný dizajn s prioritou z roku 2004 vyvolávajú veľmi podobný celkový dojem a používanie napadnutej ochrannej známky je zasahovaním do práv zapísaného dizajnu.

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

Listom úradu zo 14.08.2013 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 v liste zo 17.12.2013 poukázal na ustanovenie § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a požiadal navrhovateľa, aby predložil do konania dôkazy o skutočnom používaní svojich starších ochranných známk. Zároveň požiadal úrad o zaslanie dôkazov o skutočnom používaní starších ochranných známk navrhovateľa a o stanovenie novej lehoty na vyjadrenie sa vo veci predmetného návrhu.

Listom úradu z 09.01.2014 bol navrhovateľ vyzvaný, aby predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie starších ochranných známk. Navrhovateľ bol poučený, že ak v stanovenej lehote nepreukáže skutočné používanie starších ochranných známk, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 17.06.2014 predložil dôkazy a uviedol, že riadne používa všetky tri staršie ochranné známky. V záujme zachovania hospodárnosti konania sa sústredil na dokazovanie používania iba ochranných známk č. 221998 (POZ 5150-2004) „MEDVEĎ“ a č. 204228 (POZ 948-2003) „MEDVEDIA KRV“.

Používanie prvej ochrannej známky navrhovateľ dokazoval náhodne vybranými 50 faktúrami z obdobia rokov 2009 až 2013. Posledných šesť faktúr z roku 2013 je z obdobia po podaní návrhu, navrhovateľ ich dodal, aby poukázal na kontinuálne používanie ochrannej známky č. 221998 až do dnešného dátumu. Podľa navrhovateľa nakoľko staršia ochranná známka je slovná bez grafickej úpravy, netreba špecificky preukazovať, v akej grafickej úprave bola použitá na fľaši – resp., či bola na fľaši použitá v grafickej úprave. Podľa navrhovateľa stačí dokázať, že predmetný tovar bol označovaný dominantne slovom „MEDVEĎ“. Toto je podľa neho dokázané samotnými faktúrami.

Čo sa týka rozsahu a intenzity používania, tak rozsah preukazovaný týmito konkrétnymi faktúrami je podľa navrhovateľa nasledovný: za rok 2009 - 81 predaných ks, čo je 60,75 litrov; za rok 2010 - 450 ks/337,5 l; za rok 2011 - 510 ks/382,5 l; za rok 2012 - 65 ks/53,25 l; za rok 2013 - 168 ks/207 l (pred 30.6. to predstavuje 108 ks/153 l). Dohromady za obdobie piatich rokov ide o predaj 1274 ks/1041 l (pred 30.06 to je 1214 ks/987 l). Navrhovateľ ešte zdôraznil, že tieto faktúry sú len náhodne vybrané a nepredstavujú kompletný objem predaja vín značky „Medved“ navrhovateľom. Navrhovateľ už však na základe týchto dôkazov má za preukázané, že staršia ochranná známka č. 221998 bola riadne používaná.

Čo sa týka preukazovania používania druhej staršej slovnej ochrannej známky č. 204228 „MEDVEDIA KRV“ navrhovateľ opäť doložil náhodne vybraných 50 faktúr z obdobia rokov 2009 až 2013. Posledných 6 faktúr v roku 2013 je z obdobia po podaní návrhu. Čo sa týka rozsahu a intenzity používania, tak rozsah preukazovaný týmito konkrétnymi faktúrami je nasledovný: za rok 2009 - 138/103,5 l; za rok 2010 - 918 ks/688,5 l; za rok 2011 - 1068 ks/801 l; za rok 2012 - 1536 ks/2124 l; za rok 2013 - 1145 ks/1332 l (pred 30.06. - 264 ks/198 l). Dohromady ide za 5 rokov o predaj 4805 ks/5049 l (pred 30.06. - 3924 ks/3915 l). Podľa navrhovateľa táto ochranná známka bola ním riadne používaná, vo forme, v akej je zapísaná, pre tovary v triede 33 - vína a bola používaná dostatočne intenzívne a v dostatočnom rozsahu na relevantnom území.

V závere navrhovateľ opätovne navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písmena a) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Majiteľ bol listom úradu z 01.07.2014 vyzvaný na vyjadrenie sa k predmetnému návrhu, pričom mu boli zaslané dôkazy o používaní starších ochranných známk.

Majiteľ vo svojom vyjadrení zo 07.11.2014 poukázal na staršie rozhodnutie úradu vo veci POZ 717-2009 II/75-2012, podľa ktorého pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia „Bear blood“ so slovnou ochrannou známkou č. 221998 „MEDVEĎ“, úrad konštatoval nepravdepodobnosť zámeny 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 kombinovanou ochrannou známkou, má slová pochádzajúce z anglického jazyka a obsahuje rovnaký slovný prvok „BEAR“.

Majiteľ sa ďalej zameril na porovnanie starších práv 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 čiastočnú 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 známok 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 práve typickým 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“.

Nakoľko 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 neoprávnene 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 zámeny 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 spotrebiteľia sú pozornejší, nakoľko 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 neoznami 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.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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 farebnej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM” pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa KAUFAND ČESKÁ REPUBLIKA, v. o. s. Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika, je platná na území Slovenskej republiky od 01.07.2008 pre tovary „*alcoholic beverages (except beers) produced and bottled in Bulgaria*” /alkoholické nápoje (okrem piva) vyrábané a plnené v Bulharsku/ 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.

Skutočné používanie staršej ochrannej známky

Podľa majiteľa navrhovateľ staršie ochranné známky skutočne nepoužíva (domnieva sa, že minimálne nepoužíva prvú staršiu ochrannú známku t. j. slovnú ochrannú známku MEDVEĎ) a po preskúmaní týchto okolností, sa predmetný návrh môže javiť ako neopodstatnený.

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na návrh majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

V súvislosti s ustanovením § 10 citovaného zákona, treba uviesť, že pokiaľ majiteľ staršej ochrannej známky svoje práva nerealizoval a ochrannú známku po dobu piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepoužíval, plynie z toho pre neho zákonom stanovená sankcia spočívajúca v tom, že existencia tejto ochrannej známky nemôže byť dôvodom pre vyhlásenie neskoršej ochrannej známky, ktorá je s ňou zhodná alebo podobná, za neplatnú. Bremeno dokazovania skutočného používania staršej ochrannej známky je teda na navrhovateľovi a v prípade jej nepoužívania mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že navrhovateľ musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky na našom trhu vo vzťahu k všetkým jej tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania starších ochranných známk je obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 30.06.2008 do 30.06.2013. Tovary, vo vzťahu ku ktorým má byť skutočné používanie starších ochranných známk preukázané sú „alkoholické nápoje, predovšetkým víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil:

- faktúry (50 ks) z obdobia od 30.01.2009 do 01.10.2013, z toho 4 faktúry sú vystavené po podaní návrhu. Všetky faktúry vystavil navrhovateľ pre rôzne spoločnosti, obchodné reťazce, či fyzické osoby zo Slovenska ako ACCOMP MM, s. r. o., Janíky; M+M POTRAVINY s. r. o., Košice; Roman K. Rožňava; COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, Trnava; Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Žarnovica; Zuzana N. LÉVI, Martin; Róbert Š. SPEKTRUM, Prievidza; AHOLD Retail Slovakia, k. s., Bratislava; Čerpacia stanica AGIP, Bratislava, METRO Cash & Carry SR s. r. o., Ivanka pri Dunaji atď. Vo všetkých faktúrach sa nachádzal tovar pomenovaný ako Slowin Víno Medveď, resp. ako SLOWIN VÍNO MEDVEĎ 0.75L, Slovin Víno Medveď Red, SLOWIN VÍNO MEDVEĎ BIELE atď. Čo sa týka množstva predávaného tovaru tak ako uviedol aj navrhovateľ nešlo o zanedbateľný objem.
- faktúry (50 ks) z obdobia od 29.01.2009 do 02.10.2013, z toho 4 faktúry sú vystavené po podaní návrhu. I v tomto prípade všetky faktúry vystavil navrhovateľ pre rôzne spoločnosti, obchodné reťazce, či fyzické osoby zo Slovenska ako COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Senica; AHOLD Retail Slovakia, k. s., Bratislava; Eduard M., Spišská Nová Ves; LABAŠ, s. r. o., Košice; ROAD s. r. o., Banská Bystrica; BILLA s. r. o., Bratislava; M+M POTRAVINY s. r. o., Košice; COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo, Poprad; ZUKOL, s. r. o., Prešov atď. Vo všetkých faktúrach sa nachádzal tovar pomenovaný ako Slowin Medvedia krv, resp. ako SLOWIN MEDVEDIA KRV 0.75L, Víno Slovin Medvedia krv Red 1,5l; Víno Slovin Medvedia Krv White 1,5 l atď. Čo sa týka množstva predávaného tovaru, z predložených faktúr možno konštatovať, že hlavne pre obchodné reťazce sa víno predávalo aj vo väčšom množstve.

Na základe predložených dokladov možno teda konštatovať, že prvá a druhá staršia ochranná známka sa používala v súvislosti s vínom. Toto používanie bolo verejné, navonok, nešlo o jednorazové, či krátkodobé

používanie, naopak takéto obchodné využívanie prvej a druhej staršej ochrannej známky umožňovalo vytvoriť aj udržať si podiel na príslušnom trhu. Na základe uvedeného teda možno dospieť k záveru, že sa jednalo o riadne používanie prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktorej cieľom bolo vytvárať a udržiavať odbyť v príslušnom segmente trhu (predaj vína). Predložené dôkazy vylučujú, že by išlo o používanie symbolické, fiktívne alebo o používanie v rámci distribučnej siete ním vlastnenej alebo ním kontrolovanej.

Vzhľadom na uvedené možno považovať za preukázané, že prvá a druhá staršia ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom - víno, pre ktoré sú aj zapísané. V tomto prípade podmienky na uplatnenie § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať iba za čiastočne naplnené (pre ostatné tovary a služby navrhovateľ nepreukázal používanie týchto ochranných znáмок).

Používanie tretej kombinovanej farebnej napadnutej ochrannej známky navrhovateľ nepreukázal žiadnym dokladom. Pre úplnosť je potrebné konštatovať, že navrhovateľ ani neuviedol, že by v tom čase existovali oprávnené dôvody, pre ktoré by tretiu staršiu ochrannú známku nemohol používať. Takisto v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky navrhovateľ neuviedol, že by mal oprávnené dôvody na nepoužívanie týchto ochranných znáмок vo vzťahu k ostatným tovarom, okrem vína. Preto predmetom posudzovania v prípade navrhovateľom uplatnených dôvodov na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky zakladajúcich sa na práve navrhovateľa k starším ochranným známkam bude len kolízia napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou a prvá a druhá staršia ochranná známka sa bude posudzovať iba vo vzťahu k tovaru „víno“.

Porovnanie tovarov

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

trieda 33: „*alcoholic beverages (except beers) produced and bottled in Bulgaria*” /alkoholické nápoje (okrem piva) vyrábané a plnené v Bulharsku/“,

Prvá ako aj druhá staršia ochranná známka bude ďalej bratá do úvahy iba pre preukázanú časť tovarov, t. j. pre tovary:

trieda 33: „víno“.

Z porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a tovarov, pre ktoré navrhovateľ preukázal skutočné používanie svojej prvej a druhej staršej ochrannej známky i bez podrobného rozboru vyplynulo, že tieto sú rovnaké resp. podobné. 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. 978210

Prvá staršia ochranná známka č. 221998



MEDVEĎ

Druhá staršia ochranná známka č. 204228

MEDVEDIA KRV

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 slovnej a kombinovanej ochrannej známky. Staršia ochranná známka pozostáva z jedného šesťpísmenového slovného prvku „MEDVED“ písaného v štandardnom type písma. Napadnutá ochranná známka predstavuje etiketu a je opticky rozdelená na tri časti. Prvá vrchná časť je svetlej pravdepodobne béžovej farby, horná časť nie je rovná, ale orámovaná zlatým pruhom v tvare vlnovky. V strede tejto vrchnej časti je umiestnený revúci medveď a nad ním v polkruhu tmavohnedý nápis „BULGARIA“. V druhej strednej tmavej časti je umiestnený nápis „BULGARIAN BEAR“, ktorého písmená sú v béžovej farbe. Tretia spodná časť je tmavej farby s drobným vzorom, na ktorej je umiestnený výraz „Semi-Dry“ béžovej farby a v pravom dolnom rohu je umiestnená pečať zlatistej farby „VILLA VINUM“. Spotrebiteľ tak už na prvý pohľad jasne odlíši obe porovnávané ochranné známky, navyše aj slovné prvky nachádzajúce sa v porovnávaných označeniach sú úplne odlišné, tvorené inou skladbou písmen. S dôrazom na uvedené je potom možné konštatovať, že napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka nie sú vizuálne podobné, pretože vizuálne vnímanie napadnutej ochrannej známky ako celku je úplne odlišné.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka buď vyslovovaná tak ako je napísaná, teda „bulgaria bulgarian bear“ resp. iba „bulgarian bear“, alebo ju bude spotrebiteľ ovládajúci základy anglického jazyka vyslovovať ako „bulgérie bulgérijen bér“ resp. iba „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 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 medveď“. 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. Význam týchto slovných prvkov je doplnený aj obrazovým prvkom napadnutej ochrannej známky - medveďom. Výraz „BULGARIA“ napovedá spotrebiteľovi pôvod tovarov. Ďalší údaj v napadnutej ochrannej známke ako „Semi Dry“ je opisného charakteru, pretože poukazuje na druh vína. Pri porovnaní spojenia „bulgarian bear“ resp. „bulharský medveď“ 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 bez grafickej úpravy a v bežnom type písma, napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvorí ju farebne spracovaná etiketa, na ktorej sa nachádzajú ako slovné tak aj obrazové prvky. Slovné prvky nachádzajúce sa v porovnávaných označeniach sú úplne odlišné, preto napadnutá ochranná známka a druhá staršia ochranná známka nevykazujú žiadnu vizuálnu podobnosť.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané ochranné známky úplne rozdielne vyslovené, napadnutá ochranná známka vyznieva tvrdo, pretože obsahuje vybušnú hlásku „b“ („bulgaria bulgarian bear“ resp. „bulgérijen bér“, či doslovné znenie „bulgérie bulgérijen bér“ resp. „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, napadnutú ochrannú známku je možné preložiť ako „bulharský medveď“ - druh živočicha žijúceho v lesoch na Balkánskom polostrove. Druhá staršia ochranná známka predstavuje spojenie „medvedia krv“, ktoré spotrebiteľovi evokuje skôr červenú farbu krvi ako druh nejakého živočicha. Preto v tomto prípade je možné konštatovať len veľmi nízku mieru významovej podobnosti založenú na spojení oboch označení s motívom medveďa.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámenny

Pravdepodobnosťou zámenny 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 zámenny 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 zámenny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V 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 je nutné konštatovať vizuálnu a fonetickú nepodobnosť. Sémantická podobnosť je založená na skutočnosti, že napadnutá ochranná známka obsahuje slovný prvok „BEAR“ a staršia ochranná známka je tvorená jediným prvkom „MEDVEĎ“, čo je doslovný preklad slova „bear“. Tu je potrebné poukázať na skutočnosť, že slovo „medved“ resp. „bear“ nemá vo vzťahu k porovnávaným tovarom vysokú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, tak ako to tvrdí navrhovateľ. Je nutné zdôrazniť, že s motívom medveďa v spojitosti s tovarmi v triede 33 (alkoholické nápoje a vína) sa bežný spotrebiteľ môže stretnúť aj u iných majiteľov ochranných známk napr. OZ č. 214411 alebo OZ č. 212200. Uvedený argument o nižšej rozlišovacej spôsobilosti motívu medveďa vo vzťahu k alkoholickým nápojom podporuje aj české rozhodnutie O-436372/55403/2007/ÚPV, ktoré majiteľ priložil ako dôkaz, kde je uvedené, že symbol medveďa je typický práve pre bulharské vína, na základe čoho uvedený prvok disponuje zníženou rozlišovacou spôsobilosťou.

Preto na základe uvedeného zistená sémantická podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou založená na motíve medveďa, nemôže prevážiť nad zistenou rozdielnosťou porovnávaných ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska. Pri použití prvkov so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou u jednotlivých označení potom záleží na konkrétnom vyobrazení alebo slovnom spojení, ktoré musia byť dostatočne dištingtívne tak, aby spotrebiteľovi umožnili orientáciu na konkrétny obchodný zdroj, a aby bol spotrebiteľ schopný odlíšiť výrobky od rôznych výrobcov. Je teda na každom výrobcovi, aby si vytvoril označenie resp. etiketu typickú práve pre neho.

V prípade druhej staršej ochrannej známky zistená minimálna sémantická podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami založená na prípadnej asociácii medvedej krvi s motívom medveďa, nemôže prevážiť nad zistenou rozdielnosťou porovnávaných ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska. Napadnutú ochrannú známku predstavuje etiketa s viacerými obrazovými ako aj slovnými prvkami, pričom dominantné slovné prvky sú písané v anglickom jazyku, takisto nemožno opomenúť farebné spracovanie a celkové farebné ladenie etikety. Preto napadnutá ochranná známka sa dostatočne odlíši od druhej staršej ochrannej známky, ktorá má úplne inú skladbu a grafické zobrazenie písmen. Uvedené rozdiely vo vizuálnom a fonetickom porovnaní stačia na potlačenie nižšej sémantickej podobnosti. Na základe uvedeného pravdepodobnosť zámenny medzi týmito porovnávanými ochrannými známkami ako celkami je možné úplne vylúčiť i napriek tomu, že budú použité v súvislosti s rovnakými tovarmi.

Možno teda zhrnúť, že napadnutá ochranná známka, ktorú predstavuje etiketa s viacerými obrazovými, slovnými prvkami, vzájomným usporiadaním ako aj farebnosťou sa dostatočne odlišuje od starších slovných ochranných známk.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou 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 aj riziko asociácie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Slovné prvky „bulgarian bear“ a „medved“ resp. „medvedia krv“ sú písané v inom jazyku, navyše motív medveďa používajú na svojich výrobkoch aj iní výrobcovia, preto v tomto prípade nebude dochádzať vo vedomí spotrebiteľa k vytváraniu spojitosti medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedeného pravdepodobnosť zámeny medzi porovnávanými ochrannými známkami ako celkami je možné vylúčiť. Navyše možno vylúčiť aj možnosť asociácie, a to aj v prípade ich použitia na zhodných a/alebo podobných tovaroch, pretože pozornosť spotrebiteľskej verejnosti bola zhodnotená ako vyššia a napadnutá ochranná známka obsahuje dostatočné množstvo rozlišujúcich prvkov.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a návrh možno z tohto dôvodu považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. h) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Navrhovateľ ako dotknuté priemyselné právo označil dizajn č. 26975 „Etiketa“, ktorého je majiteľom, s právom prednosti od 26.03.2004 (ďalej „dizajn“) a to najmä varianty D 1.1 a D 3.1. Dizajn bol zapísaný do registra dizajnov 04.10.2004 v triede 19/08.03 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že dizajn č. 26975 bol právoplatným rozhodnutím úradu (PD 60-2004/D 26975-I/14-2010) z 25.02.2010 čiastočne vymazaný, konkrétne jeho varianty D 2.1 a D 4.1. Variant D 5.1 sa týka etikety „Rulandské biele“, preto bude v ďalšom posudzovaná iba napadnutá ochranná známka s variantom D 1.1 a D 3.1 dizajnu, na ktoré odkazoval aj samotný navrhovateľ (ďalej „dizajn D 1.1“ a „dizajn D 3.1“).

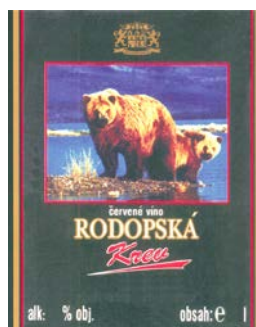
Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a dizajnu vyplýva, že dizajn má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda navrhovateľ je majiteľom skorších práv priemyselného vlastníctva.

Porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky a tovarov, ktoré sú chránené predmetným dizajnom

Výrobok, na ktorom má byť predmetný dizajn stelesnený je definovaný ako etiketa, najmä etiketa na víno. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre „*alcoholic beverages (except beers) produced and bottled in Bulgaria*“ /alkoholické nápoje (okrem piva) vyrábané a plnené v Bulharsku/“ (trieda 33). Z uvedeného je logicky možné dospieť k predpokladu, že napadnutá ochranná známka by mohla byť používaná podobne až zhodne ako dizajn D 1.1 a D 3.1

Pre potreby posúdenia, či by použitím napadnutej ochrannej známky mohli byť práva navrhovateľa k jeho dizajnom dotknuté, je potrebné ďalej vykonať porovnanie napadnutej ochrannej známky a dizajnov D 1.1 a D 3.1 .

Porovnanie napadnutej ochrannej známky a dizajnu



V tomto prípade je potrebné posúdiť fakt, či môže napadnutá ochranná známka zasiahnuť do práv majiteľa dizajnu, zapísaného ako etiketa, pričom je možné vychádzať z predpokladu, že spotrebiteľ bude porovnávané predmety priemyselného vlastníctva posudzovať predovšetkým z vizuálneho hľadiska, teda ako porovnanie etikiet, konkrétne použitých na fľašiach s vínom. Napadnutá ochranná známka predstavuje etiketu a je opticky rozdelená na tri časti. Prvá vrchná časť je svetlej, pravdepodobne béžovej farby, horná časť nie je rovná, ale orámovaná zlatým pruhom v tvare vlnovky. V strede tejto vrchnej časti je umiestnený revúci medveď a nad ním v polkruhu tmavohnedý nápis „BULGARIA“. V druhej strednej tmavej časti je umiestnený nápis „BULGARIAN BEAR“, ktorého písmená sú v béžovej farbe. Tretia spodná časť je tmavej farby s drobným vzorom, na ktorej je umiestnený výraz „Semi-Dry“ béžovej farby a v pravom dolnom rohu je umiestnená pečať zlatistej farby „VILLA VINUM“. Naproti tomu Dizajn D1.1 tvorí jeden súvislý obdĺžnik, v ktorom je dospelý medveď s mláďaťom umiestnený v strede obrázku obdĺžnikového tvaru na prevažne sýtomodrom pozadí (predstavujúcom vodu a oblohu), a táto scenéria je vložená v tenkom červenom ráme nad stredovou rovinou celej etikety. V dizajne D 1.1 sú slovné prvky „červené víno RODOPSKÁ Krev“ umiestnené pod obrázkom. Obe etikety pôsobia odlišne na základe vizuálneho a farebného vyhotovenia. Napadnutá ochranná známka je ladená do béžovo-hnedej a zlatej. Dizajn D1.1 ladí do čierneho-modrej. Spotrebiteľ si pravdepodobne uvedomí aj rozdielnosť slovných prvkov. V napadnutej ochrannej známke sú použité slovné prvky „BULGARIA“, „BULGARIAN BEAR“ a v dizajne D 1.1 je, okrem iných slovných prvkov, vnímateľný predovšetkým dominantný slovný prvok „RODOPSKÁ Krev“. Z uvedeného je zrejmé, že celkové farebné ladenie, optické rozdelenie etikiet ako aj usporiadanie obrazových a slovných prvkov v napadnutej ochrannej známke a v dizajne D 1.1 je rôzne, t. j. porovnávané predmety priemyselného vlastníctva vyvolávajú celkovo iný vizuálny vnem a možno ich z tohto dôvodu považovať za dostatočne rozdielne, a to aj v prípade ich súčasného použitia na tovaroch rovnakého charakteru.

Etiketa dizajnu D 3.1 má obdĺžnikový tvar orámovaný zlatou farbou, v ktorej je šikmo umiestnený, akoby roztrhaný žltý pás. V strede žltého pásu je umiestnený tmavý štvorec, z ktorého vystupuje hlava revúceho medveďa. Nad týmto štvorcem je umiestnený červený nápis „ZNÁMKOVÉ ČERVENÉ VÍNO“ a nad ním v zlatom ovále umiestnené zlaté písmeno „R“ s korunkou. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a dizajnu D 3.1 je rozdiel zrejvý. Odlišné vnímanie je spôsobené úplne inou koncepciou etikety, farebnosťou a použitými prvkami. Nie je možné medzi nimi nájsť žiadnu podobnosť okrem motívu medveďa. V dizajne D 3.1 je umiestnená v štvorci iba hlava revúceho medveďa, ktorá sa akoby priamo díva na pozorujúceho,

v napadnutej ochrannej známke je zobrazená celá silueta medveďa umiestnená v hornej časti etikety. I napriek použitiu motívu medveďa aj v napadnutej ochrannej známke aj v porovnávanom dizajne, napadnutá ochranná známka pôsobí jemnejšie, vo farbách béžovo-hnedej a zlatej. Naproti tomu dizajn D 3.1 je stvárnený výrazne do žltá s červeným nápisom a červenými stopami po bokoch etikety. Na základe iného usporiadania jednotlivých prvkov a výrazného rozdielu vo farebnosti, je preto možné konštatovať, že vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky a dizajnu D 3.1 je i v tomto prípade dostatočne rozdielny.

Celkové zhodnotenie

I napriek tomu, že dizajny navrhovateľa môžu slúžiť ako etikety pre zhodné tovary ako sú tovary, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, keďže napadnutá ochranná známka vyvoláva odlišný celkový dojem v porovnaní s dizajnmi D1.1 a D 3.1, použitím napadnutej ochrannej známky na tovaroch „alkoholické nápoje (okrem piva) vyrábané a plnené v Bulharsku“ nemôžu byť práva navrhovateľa ako majiteľa uvedených dizajnov dotknuté, a teda nie sú splnené podmienky na úspešné uplatnenie návrhu z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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
sekcie 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