



Banská Bystrica 5.5.2015  
POZ 6027-2008 /N-41-2015/Lut.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A., Via del Ponte di Ravina 15, I-38040 Trento, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a.s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „PERLA“ do registra ochranných známk, prihláseného 22.8.2008 prihlasovateľom KARPATSKÁ PERLA s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 6027-2008 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.6.2009, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PERLA“, číslo spisu POZ 6027-2008, sa čiastočne zamieta pre tovary „alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „PERLA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 6027-2008 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.9.2009 podané námietky v súlade s ustanovením § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 510030 „PERLE“ s právom prednosti z 12.1.1987 a zapísanej pre tovary v triedach 3, 25 a 33, ktorá bola územne rozšírená aj pre Európske spoločenstvo od 22.11.2007 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), na základe ktorej existuje pravdepodobnosť zámény so zverejneným označením na strane verejnosti.

Namietateľ sa ďalej v námietkach zaoberal zhodnotením podobnosti kolíznych označení. Uviedol, že pri vizuálnom hľadisku je už na prvý pohľad zrejmé, že zverejnené označenie sa odlišuje od staršej ochrannej známky len koncovou samohláskou „A“ vz. „E“. Apostrof za poslednou hláskou v staršej ochrannej známke považuje namietateľ za nedištinkatívny prvok, ktorý zároveň nie je natoľko výrazný, aby zabezpečil staršej ochrannej známke dostatočnú odlišiteľnosť. Dominantná časť porovnávaných označení je teda zhodná, a preto riziko nebezpečenstva zámény označení je vysoké. Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia takmer zhodné, keďže rozdielne koncové hlásky „a“ a „e“ sú pri výslovnosti veľmi podobné. Záver o podobnosti kolíznych označení vyslovil namietateľ aj pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska. Svoje tvrdenie podložil tým, že slovo „perla“ má svoj význam v slovenskom jazyku a tiež slovo „di perle“ znamená v talianskom jazyku podobne ako v slovenskom jazyku perlový.

Porovnanie prihlasovaných tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku namietateľ uzavrel vyslovením zhodnosti a podobnosti všetkých tovarov v triede 33.

V rámci celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery namietateľ uviedol, že porovnávané označenia vykazujú vysokú mieru podobnosti a taktiež porovnávané tovary boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, a preto na strane relevantnej verejnosti pri priemernom stupni pozornosti, bude existovať pravdepodobnosť zámery medzi označeniami. Spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky tovary v triede 33.

Listom úradu z 2.7.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 7.11.2014 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí. Prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z 1.2.2013 v právnej veci Ferrari F.LLi Lunelli S.p.A. vz. OHIM, č. konania T-104/11, v zmysle ktorého bolo potvrdené, že označenie „PERLE“ č. 510030 nemá v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia rady (ES) č. 207/2009 z 26.2.2009 o ochrannej známke Spoločenstva pre tovary „vína a šumivé vína“ rozlišovaciu spôsobilosť a že je v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. c) Nariadenia o ochrannej známke spoločenstva opisná pre tovary „vína a šumivé vína“. Vzhľadom na to, že ide o absolútne dôvody odmietnutia, nebola na základe uvedených skutočností priznaná ochrana pre tovary „vína a šumivé vína“ na území Európskej únie, a teda staršia ochranná známka CTM „PERLE“ č.510030 je platná na území Európskej únie len pre tovary „liehoviny, likéry, alkoholové extrakty“.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že v danom prípade sú potom prihlasované vz. zapísané tovary do značnej miery odlišné, a to aj napriek tomu, že patria do tej istej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ ďalej podrobne opísal spôsob výroby vín, liehovín, likérov či alkoholových extraktov, ktorý je rozdielny, a preto aj výsledkom rôznych výrobných postupov sú odlišné tovary. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ poukázal aj na odlišné miesta predaja porovnávaných tovarov. Prihlasovateľ svoje tovary ponúka výhradne vo vinotékach, vo vlastných predajniach či na akciách propagujúcich víno. Odlišnosť porovnávaných tovarov podľa prihlasovateľa ovplyvní aj rozdielny obsah alkoholu, ktorý predmetné tovary obsahujú. Prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT z 18.7.2013, vec č. R 233/2012-G, v zmysle ktorého, berúc ohľad na značné účinky, ktoré môže mať spotreba alkoholu na ľudské telo, relevantná verejnosť si starostlivo vyberá nápoj z jednej alebo z druhej skupiny. Porovnanie tovarov prihlasovateľ uzavrel konštatovaním ich nepodobnosti.

K vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ uviedol, že napriek zhodným začiatkom porovnávaných označení „PERL-“ je dôležité upriamiť pozornosť aj na koncové časti, pretože práve tie môžu pomôcť spotrebiteľovi orientovať sa na trhu s vínami, pri ktorých je veľmi bežné používať výrazy „perlé/perle/perlivý“ na označovanie šumivých vín. Z tohto dôvodu by podľa prihlasovateľa mala byť konštatovaná malá miera podobnosti porovnávaných označení. Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ upozornil na koncovú rozdielnu samohlásku aj na apostrof na konci staršej ochrannej známky, ktorý môže spôsobiť reprodukciu označenia ako „perlé“ alebo „perléé“, a teda aj zvukový vnem z označení nebude takmer zhodný, ako uviedol namietateľ, ale len čiastočne podobný.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani so sémantickým porovnaním označení namietateľa, pretože kým slovo „perle“ môže u spotrebiteľa evokovať význam súvisiaci s vlastnosťou tovaru – perlivý (perlivé, šumivé, bublinkové víno), tak slovo „perla“ predstavuje guľkovité teleso v mušli lastúrnikov, a preto vo vzťahu k tovarom v triede 33 ide o označenie fantazijné. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ poukázal na výmer úradu z 28.10.2014, v ktorom bolo uvedené, že prihlasované označenie MOZ č. 510030 „PERLE“ nespĺňa podmienky na zápis do registra podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a na základe uvedeného bolo vydané predbežné odmietnutie ochrany MOZ č. 510030.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihlasovateľ poukázal na nutnosť vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa ide o verejnosť, ktorá alkoholickým nápojom venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere.

Prihlasovateľ uviedol, že existuje niekoľko desiatok platných ochranných známk na území Slovenskej republiky, ktoré obsahujú slovný prvok „PERLE“, a preto možno konštatovať, že tento prvok nie je úplne jedinečný, pokiaľ ide o označovanie alkoholických nápojov. Podľa prihlasovateľa nie je možné len na základe slovného zhodného prvku „PERL“ v porovnávaných označeniach automaticky vyvodit' záver

o zameniteľnosti porovnávaných označení, navyše pokiaľ prax ukazuje, že existujú popri sebe rôzne označenia PERLE a súčasne PERLA, a teda koexistencia viacerých označení rôznymi subjektmi je možná.

Prihlasovateľ skonštatoval, že spotrebiteľia dostatočne rozdielne tovary oboch výrobcov umiestňované na úplne odlišných predajných miestach rozlišujú, a preto u priemerne vnímajúceho spotrebiteľa s vyšším stupňom obozretnosti a pozornosti nemôže dôjsť k zámene predmetných označení, a tým uvedeniu do omylu ohľadne pôvodu tovarov.

V závere prihlasovateľ poukázal na to, že staršiu ochrannú známku možno považovať za nedištingtívne označenie, a preto toto označenie požíva nižšiu mieru ochrany. Súčasne na trhu pôsobí niekoľko rôznych subjektov vyrábajúcich a predávajúcich rôzne tovary pod označeniami obsahujúcimi totožný slovný prvok, konkrétne časť „PERL“, a preto nie je predpoklad vzniku nebezpečenstva mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky a prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté .

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia podľa tohto zákona, preto uplatnený námietkový dôvod bude posúdený podľa § 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „PERLA“, číslo spisu POZ 6027-2008, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22.8.2008 prihlasovateľom KARPATSKÁ PERLA s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice a zverejnená vo Vestníku úradu 5.6.2009 pre tovary a služby v triedach 31, 32, 33, 35, 40, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A., Via del Ponte di Ravina 15, I-38040 Trento, Taliansko, je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva „PERLE“ č. 510030, s právom prednosti od 22.11.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumu práva prednosti zverejneného označenia a dátumu práva prednosti ochranných známkov namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a ochranných známkov namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

## Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté tovary zverejneného označenia prihlasované:

**v triede 33** – „*alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva; vína všetkých druhov vrátane sýtených vín (šumivého vína), sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje pripravené z vína, vodnár (víno), alkoholický hroznový mušt*“.

Staršia ochranná známka Spoločenstva „PERLE“ je zapísaná pre tovary:

**v triede 33** - „*spiritueux, liqueurs, extraits alcoolique*“ [liehoviny, likéry, alkoholové extrakty].

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Ako vyplýva z významu samotného pojmu uvádzaného v triede 33 zverejneného označenia „*alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva*“, možno pod pojem „...všetkých druhov“ zaradiť všetky typy alkoholických nápojov, teda aj liehoviny či likéry, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku. Je teda aj bez ďalšieho podrobného posudzovania zrejmé, že sú v zozname tovarov zverejneného označenia obsiahnuté podobné a/alebo zhodné tovary.

Ostatné tovary zverejneného označenia, ktoré predstavujú vína a výrobky z vína, možno vyhodnotiť ako tovary nepodobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku. Ide síce o tovary alkoholické, ale vzhľadom na rozdielny spôsob výroby, rozdielny podiel alkoholu vo výrobkoch, ale taktiež aj rozdielných výrobcov a konečných spotrebiteľov, možno hovoriť o nepodobnosti týchto tovarov.

Úrad pri posudzovaní podobnosti predmetných tovarov vychádzal z toho, že samotná povaha kolíznych tovarov vzhľadom na množstvo alkoholu v ich zložení sa odlišuje (priemerné hodnoty etanolu vo víne sa pohybujú medzi 10-14 obj. %). Liehoviny sú tzv. tvrdé alkoholické nápoje a percento etanolu, ktoré obsahujú, je rôzne - liehoviny slabšie, likéry (20 %), stredné (40 %) a veľmi silné (60 %), odlišuje sa tiež technologický spôsob výroby týchto tovarov (kvasenie – pálenie), častokrát aj miesto predaja je odlišné, keďže vína vinári predávajú aj v špecializovaných obchodoch – vinotékach. Ďalej rovnako konečný spotrebiteľ tovarov je tiež iný, a preto je potrebné uviesť, že príslušná spotrebiteľská verejnosť sa nebude domnievať, že vína a liehoviny či likéry vyrába ten istý subjekt. Priemerný spotrebiteľ napriek tomu, že ide o alkoholické nápoje, prípadne umiestňované napr. v supermarketoch v rovnakej časti, má pri ich nákupe premyslené či ide kúpiť alkoholický nápoj s vysokým podielom alkoholu, alebo víno, a to jednak z dôvodu samotnej chuti spotrebiteľa, ale aj z dôvodu príležitosti, na ktorú alkohol kupuje. Pretože pokiaľ ide o použitie týchto tovarov, je potrebné vziať do úvahy, že vína sa bežne konzumujú s jedlom, zatiaľ čo liehoviny, predstavujú alkohol, ktorý sa všeobecne nebude podávať pri jedle na zapitie či osvieženie, tzn. že predmetné tovary sú konzumované a podávané pri odlišných príležitostiach. Aj pri zväžení nákupu alkoholu laikom či abstinentom, možno predpokladať, že sa bude vedieť zorientovať na trhu a bude vedieť či nakupuje víno alebo iný druh alkoholu, ktorý si okrem už spomínaných rozdielností nepomýli ani kvôli tvaru fľaše, ktorý je výrazne iný, napr. pri víne a liehovinách, likéroch. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ sa orientuje aj podľa zloženia toho ktorého výrobku. V tomto prípade spotrebiteľ vie o tom, že víno je vyrábané z hrozna kvasením a liehoviny sú vypálené z rôznych druhov obilia či ovocia. Uvedené má za následok, že v očiach spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení a nimi označovaných tovarov.

Dôležitým momentom pri posudzovaní správania sa spotrebiteľa je aj fakt, že vinárstvo na Slovensku už niekoľko rokov zaznamenáva výrazný vzostup popularity nielen u samotných výrobcov (či už veľkých podnikov, alebo malých vinárov), ale aj u spotrebiteľov, ktorí sa vďaka reklamnej kampani a výrazných úspechoch slovenských vín a vinárov aj na svetových trhoch zaujímajú o vinárstvo, ktoré má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Zvyšuje sa nielen záujem spotrebiteľov o rôzne druhy vína, ale aj ich snaha o prehĺbenie enologických vedomostí a skúseností, ktoré im umožnia lepšie poznať kvalitu vín a vychutnať pôžitok z ich pitia, a preto úrad zastáva názor, že príslušná skupina verejnosti sa nebude domnievať, že predmetné alkoholy pochádzajú od toho istého podniku alebo od prepojených podnikov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 6027-2008)

Staršia ochranná známka (CTM 510030)

**PERLA**

**PERLE´**

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

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky „PERLE“ vyhotovenej piatimi veľkými tlačenými písmenami tvoriacimi jedno slovo, ktoré je ukončené apostrofom a zverejneného slovného označenia pozostávajúceho z piatich veľkých písmen. Ide teda o krátke slovné prvky, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne pohľadom ako celok.

Porovnávané označenia obsahujú zhodné začiatkové štyri písmená „PERL-“ a rozdielna je len posledná hláska „A“/“E“. Pri porovnaní daných označení je nutné uviesť, že vizuálny vnem spotrebiteľa použitie jednej rozdielnej hlásky („A/E“) a apostrofa neovplyvní v takej miere, aby si spotrebiteľ uvedené rozdiely zapamätal. Na základe toho je možné konštatovať, že rozdiel v jednom písmene a v apostrofe, je síce spotrebiteľom postrehnuteľný, ale nie dostatočný na to, aby rozlíšil porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska. Vzhľadom na to, že obidva slovné prvky porovnávaných označení sú len päťpísmenkové, z ktorých sú štyri písmená zhodné, pričom zhoda v písmenách je na začiatku, ktorý je spotrebiteľom vnímaný intenzívnejšie, možno konštatovať, že napriek drobným rozdielom v označeniach celkový vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými označeniami bude pre spotrebiteľa podobný.

Pri porovnávaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že obidve označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov, a to staršia ochranná známka ako „perle“, príp. ako „perlé“ a zverejnené označenie ako „perla“. Fonetika porovnávaných označení bude rovnako ako pri vizuálnom vnímaní ovplyvnená tým, že spotrebiteľ tak zrakom, ako aj sluchom bude vnímať označenia komplexne ako celky. Pri zvukovej realizácii označení dominuje zhodná výslovnosť prvých troch písmen „per-“ a odlišná koncová samohláska „a/e“ so spoluhláskou „l“ vo výslovnosti spôsobia, že v závere zvukovej reprodukcie porovnávaných označení zaznejú zrozumiteľné odlišné slabiky „la vz. le/lé“. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú pre priemerného spotrebiteľa postrehnuteľné, ale vzhľadom na zhodnú reprodukciu prvej slabiky, bude celkový zvukový vnem vyvolaný porovnávanými označeniami podobný.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade zverejneného označenia „PERLA“ možno predpokladať, že ho spotrebiteľia budú vnímať podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka ako slovo s významom guľovité teliesko vznikajúce v mušli lastúrnikov používané na výrobu šperkov (perlový náhrdelník), prípadne ako ženské krstné meno Perla alebo ako niečo vynikajúce, vzácne (Marína, perla našej poézie). A práve v tomto význame v súvislosti s prihlasovanými tovarmi v triede 33 môže označenie evokovať u spotrebiteľa poukázanie na výnimočnosť, lepšiu kvalitu výrobku. V prípade staršej ochrannej známky „PERLE“ je pravdepodobné spojenie uvedeného výrazu s významom perlivý, bublinkový, tzn. že označenie poukazuje na vlastnosť nápoja. Uvedené tvrdenie úradu vychádza aj zo spôsobu v minulosti bežne označovaných vín na trhu ako perlivé (v súčasnosti šumivé víno). Rovnaký názor vyplýva aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z 1.2.2013 v právnej veci Ferrari F.LLi Lunelli S.p.A. vz. OHIM, č. konania T-104/11, v zmysle ktorého bolo potvrdené, že označenie „PERLE“ č. 510030 (staršia ochranná známka) nemá v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia rady (ES) č. 207/2009 z 26.2.2009 o ochrannej známke Spoločenstva pre tovary „vína a šumivé vína“ rozlišovaciú spôsobilosť a zároveň je v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. c) Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva opisné pre tovary „vína a šumivé vína“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať nepodobnosť označení zo sémantického hľadiska.

## Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény:

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti predstavuje, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v starších ochranných známkach namietateľa alkoholické nápoje, široká skupina dospelých populácie, ktorá alkohol kupuje. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tak tvoria priemerní dospelí spotrebiteľia, ktorí sú riadne informovaní, primerane pozorní a obozretní. Avšak treba zvážiť, že pri cenovo náročnejších typoch alkoholických nápojoch či pri náročnejšej klientele pri výbere, je možné priznať aj vyššiu mieru pozornosti spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska, je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podobné z vizuálneho a z fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska úrad kolízne označenia vyhodnotil ako nepodobné, keďže význam staršej ochrannej známky je definovaný ako perlivý, šumivý, bublinkový a zverejnené označenie predstavuje perlu alebo krstné ženské meno, a je teda vo vzťahu k prihlasovaným tovarom označením fantazijným. Viaceré zhodné znaky porovnávaných označení týkajúcich sa najmä ich zloženia a dĺžky (zhodné všetky štyri písmená), ktoré sa výrazne prejavujú tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii, majú za následok to, že porovnávané označenia budú pôsobiť podobným celkovým dojmom, a zistený rozdiel medzi porovnávanými označeniami (hláska „a/e“ a apostrof) nedokáže vylúčiť ich zámenu vo vzťahu k zhodným, resp. podobným prihlasovaným tovarom „*alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva*“ aj pri zohľadnení priemernej až vyššej miery pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje nákupu či výberu uvedených tovarov.

Pokiaľ ide o tovary v triede 33 „*vína všetkých druhov vrátane sýtených vín (šumivého vína), sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje pripravené z vína, vodnár (víno), alkoholický hrozňový mušt*“, ktoré boli tiež dotknuté námietkami, možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení, nie je pravdepodobná ich zámena, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k zámene ich označení a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi týmito označeniami existuje vzájomná spojitosť, a to vzhľadom na rozdielny pôvod, spôsob výroby a použitia, pričom je potrebné zobrať do úvahy už spomínaný názor o opisnosti označenia „PERLE“ k tovarom „*vína a šumivé vína*“, ktorý vyslovil aj Európsky súdny dvor v už uvádzanej právnej veci Ferrari F.LLi Lunelli S.p.A. vz. OHIM, keď skonštatoval, že staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovom, ktoré v obchode slúži na označenie druhu a vlastnosti tovarov, a z tohto dôvodu bola staršia ochranná známka Spoločenstva „PERLE“ zapísaná do registra len pre tovary „*spiritueux, liqueurs, extraits alcooliques*“ [liehoviny, likéry, alkoholové extrakty]. V porovnaní so zverejneným označením „PERLA“, ktoré bolo vyhodnotené ako fantazijné k prihlasovaným tovarom, preto nie je možné predpokladať, že by si priemerný slovenský spotrebiteľ pri strete s označením „PERLA“ na vínach vytvoril spojenie so staršou ochrannou známkou „PERLE“, ktorou sa môžu označovať len tovary ako liehoviny či likéry, t.j. tovary, ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že v danom prípade sú podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach splnené len k časti námietkami dotknutých tovarov zverejneného označenia, a to konkrétne tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava a.s.  
Hybešova 40  
831 06 Bratislava

JUDr. Tatiana Brichtová  
Advokátska, patentová a známková kancelária  
BRICHTA & PARTNERS  
Grösslingova 6-8  
811 09 Bratislava