



Banská Bystrica 09.10.2015

POZ 548-2011/OZ 230789/I-73-2015

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa R & A Bailey & Co., Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Írsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 230789 „MY LADY likér s vaječnou príchuťou“ za neplatnú, majiteľa OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 230789 sa vyhlasuje za neplatnú.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 12.08.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 230789 „MY LADY likér s vaječnou príchuťou“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom podobných starších ochranných známk Spoločenstva č. 7029721, 3656444, 4022968, 3656626, ktoré sú zapísané pre zhodné tovary. Z tohto dôvodu podľa navrhovateľa vzniká pravdepodobnosť zámeny uvedených ochranných známk na strane verejnosti. Napadnutá ochranná známka má právo prednosti z 29.03.2011, všetky ochranné známky navrhovateľa sú v zmysle ustanovenia § 4 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považované za staršie ochranné známky.

Podľa navrhovateľa všetky staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary „alkoholické nápoje“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovar „likéry“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Porovnaním zoznamov tovarov možno podľa navrhovateľa konštatovať, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané jeho ochranné známky, keďže tovar „likéry“ jednoznačne spadá pod širšie označenie „alkoholické nápoje“.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 3656626 je možné podľa navrhovateľa konštatovať, že napadnutá ochranná známka obsahuje zlatý rámček vyplnený tmavočervenou farbou, ktorý je takmer zhodný so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 3656626. Staršia ochranná známka Spoločenstva č. 3656626 je takto úplne obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke a tvorí jeden z jej najvýraznejších prvkov. Táto skutočnosť má za následok, že spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že ide o ďalší variant označenia navrhovateľa.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami Spoločenstva č. 4022968 a č. 3656444 je možné podľa navrhovateľa konštatovať, že napadnutá ochranná známka, rovnako ako staršie ochranné známky obsahuje zlatý rámček vyplnený tmavočervenou farbou a slovný prvok bielej farby

umiestnený v rámečku. Hoci sa označenia líšia znením slovného prvku, použitý typ písma je v oboch porovnávaných ochranných známkach veľmi podobný, takmer identický a označenia sú podobnej dĺžky. Navyše obe označenia obsahujú niekoľko zhodných písmen „A, L, Y“, pričom písmeno „L“ sa v oboch označeniach nachádza presne v strede rámečka a písmeno „Y“ sa nachádza v pravej časti. Táto skutočnosť podľa navrhovateľa zvyšuje vizuálnu podobnosť označení.

Keďže červený oblúkový rámeček so zlatým lemovaním a bielymi písmenami je jedným z najvýraznejších prvkov napadnutej ochrannej známky, je podľa navrhovateľa pravdepodobné, že pri použití týchto označení na rovnakých tovaroch si spotrebiteľ bude napadnutú ochrannú známku asociovať so staršou ochrannou známkou navrhovateľa a bude sa domnievať, že napadnutá ochranná známka je ďalším variantom označenia navrhovateľa.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 7029721 je možné podľa navrhovateľa konštatovať, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka Spoločenstva č. 7029721 sa zhodujú vo všetkých hlavných prvkoch. Napadnutá ochranná známka úplne kopíruje koncepciu staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721. Obe porovnávané ochranné známky podľa navrhovateľa obsahujú čierny obdĺžnik, v hornej časti ktorého je umiestnený oblúkový rámeček zlatej farby, vyplnený tmavočervenou farbou. V rámečku sa nachádza nápis bielej farby. Hoci sú slovné prvky v rámečku odlišné, sú napísané bielou farbou a takmer identickým typom písma, čo vyvoláva veľmi podobný vizuálny vnem. Navyše obe ochranné známky obsahujú niekoľko zhodných písmen „A, L, Y“, pričom písmeno „L“ sa v oboch ochranných známkach nachádza presne v strede rámečka a písmeno „Y“ sa nachádza v pravej časti. Táto skutočnosť vizuálnu podobnosť porovnávaných ochranných známk ešte umocňuje. Pod červeným oblúkovým rámečkom sa v oboch ochranných známkach nachádza nápis zlatej farby usporiadaný do oblúka, ktorý sa zhoduje v slovnom prvku „ORIGINAL“. Pod zlatým oblúkovým nápisom sa ešte stále v rámci čierneho pozadia nachádza obrazový prvok krajinky - lúky v staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 7029721, resp. lúky s koňmi v napadnutej ochrannej známke. Oba obrazové prvky sú polkruhového tvaru a prevláda na nich zelená farba trávy a biele časti (oblaky, kone). Pod obrazovým prvkom lúky sa ako v staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 7029721, tak aj v napadnutej ochrannej známke nachádzajú ďalšie slovné prvky opisujúce produkt „THE ORIGINAL IRISH CREAM“, resp. „LIKÉR S VAJEČNOU PRÍCHUŤOU“.

Skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahuje rovnaké známotvorné prvky ako staršia ochranná známka Spoločenstva č. 7029721 má za následok, že označenia zanechajú v mysliach spotrebiteľa veľmi podobný vizuálny vnem. Keďže priemerný spotrebiteľ sa väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvie v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, hrozí veľké nebezpečenstvo, že spotrebiteľ si uvedené označenia zamení. Navyše skúsenosť ukazuje, že podobnosti označení sú významnejšie a zapamätateľnejšie ako ich odlišnosti. Spotrebiteľ si obvykle z označenia zapamätá výrazné prvky, resp. jeho koncepciu ale nepamätá si detaily. Porovnávané ochranné známky obsahujú rovnaké prvky, t. j. čierne pozadie, červený oblúk so zlatým lemovaním a bielym nápisom, zlatý nápis pod červeným oblúkom obsahujúci zhodný prvok „ORIGINAL“, polkruhový obrázok krajiny, ďalšie nápisy usporiadané pod obrazovým prvkom krajiny. Tieto prvky sú v oboch označeniach rovnako usporiadané a majú rovnakú farebnú kombináciu. Koncepcia oboch označení je tak podľa navrhovateľa úplne rovnaká.

Napadnutá ochranná známka obsahuje len niekoľko odlišností, ktoré však nemajú rozhodujúci vplyv na celkový dojem, ktorý známka poskytuje. Umiestnenie celej známky na žltý obdĺžnikový podklad, ani zmena slovného prvku v červenom rámečku, či detaily krajinky v polkruhovom obrazovom prvku nie sú podľa navrhovateľa schopné zabezpečiť, aby bol celkový dojem, ktorý napadnutá ochranná známka poskytuje odlišný od dojmu, ktorý poskytuje staršia ochranná známka Spoločenstva č. 7029721. Navyše, oba slovné prvky umiestnené do červeného rámečka sú cudzími slovami, preto priemerný slovenský spotrebiteľ nedokáže spoľahlivo rozlíšiť porovnávané ochranné známky na základe významu slovného prvku označenia.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka takto nie je spôsobilá plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre zapísané tovary „likéry“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ ešte považoval za potrebné zdôrazniť, že si vytvoril ochrannú známku, ktorú dlhodobým používaním, masívnou reklamou a výbornou kvalitou výrobkov, na ktorých je používaná, dostal do povedomia spotrebiteľov. Spotrebiteľia si výrazný oblúkový zlato-červený rámeček s bielym nápisom

a obrázkom krajinky pod ním spájajú s prémiovými likérmi navrhovateľa. V prípade, ak iný subjekt použije pre svoje zhodné výrobky ochrannú známku, ktorá obsahuje zhodný oblúkový zlato-červený rámček s bielym nápisom a svojou koncepciou úplne kopíruje ochrannú známku navrhovateľa, vzniká veľké nebezpečenstvo, že spotrebiteľia si takto označené výrobky pri trochu menšej pozornosti zamenia, prípadne môžu nadobudnúť dojem, že výrobok označený napadnutou ochrannou známkou je ďalším druhom výrobku navrhovateľa. Takéto parazitovanie na povesti navrhovateľa a jeho ochranných známkach je neprípustné.

Berúc do úvahy podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami navrhovateľa, ako aj zhodnosť tovarov, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, možno podľa navrhovateľa konštatovať, že boli splnené všetky zákonné podmienky úspešnosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Preto navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú pre tovary „likéry“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 07.11.2014 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 zo 14.05.2015 uviedol, že návrh je nedôvodný a žiada, aby ho úrad zamietol v celom rozsahu.

Ďalej majiteľ porovnával napadnutú ochrannú známku a staršie ochranné známky Spoločenstva č. 3656626 č. 3656444 a č. 4022968 (oblúčik a oblúčik s nápisom), pričom uviedol, že ani z hľadiska vizuálneho, sémantického a ani z hľadiska fonetického neexistuje podobnosť medzi týmito porovnávanými ochrannými známkami. Ani celkový dojem z uvedených ochranných známk nemôže v priemernom spotrebiteľovi vyvolať nebezpečenstvo zámieny. Podľa majiteľa napadnutá ochranná známka obsahuje neporovnateľne viacej prvkov, či už grafických alebo slovných, čo jej zabezpečuje absolútnu rozlíšiteľnosť od starších ochranných známk.

Pri hodnotení podobnosti staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 a napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že porovnaním fonetickej výslovnosti slovných prvkov staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 a napadnutej ochrannej známky je zrejmé, že tieto nie sú podobné. V prvom rade je slovná časť staršej ochrannej známky celá v anglickom jazyku aj spolu s jej nedíštingtívnymi prvkami „THE ORIGINAL IRISH CREAM, THE ORIGINAL IRISH CREAM“), naproti tomu v napadnutej ochrannej známke je v anglickom jazyku iba jej dištingtívna časť, t. j. „MY LADY“, zvyšok je v slovenskom jazyku a opisuje, o aký nápoj ide. Slová „Bejlís“ a „Maj lejdy“ navyše vôbec neznejú podobne. Ani keby priemerný spotrebiteľ nepoznal pravidlá výslovnosti anglického jazyka, vyslovovanie oboch slov by podľa majiteľa nebolo podobné (baileys vs. my lady).

Porovnaním sémantickej podobnosti slovných prvkov staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 a napadnutej ochrannej známky je podľa majiteľa zrejmé, že význam je len málo podobný a aj to len pre anglicky hovoriacu časť priemerných spotrebiteľov a v nedíštingtívnej časti slovného označenia. Názov staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 v preklade znamená nádvorcia hradu, predhradia, originálny írsky krém, naproti tomu napadnutá ochranná známka znamená moja dáma, pričom zvyšok „ORIGINÁL LIKÉR S VAJEČNOU PRÍCHUŤOU“ je v slovenskom jazyku. Podľa majiteľa slová „baileys“ a „my lady“ nemajú ani vo vzdialenom slova zmysle rovnaký resp. podobný význam.

Skúmaním vizuálnej podobnosti slovných prvkov staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 a napadnutej ochrannej známky je zrejmé, že uvedené slová nie sú podobné, keďže obsahujú odlišný počet písmen, zhodujú sa síce v troch písmenách, avšak tieto sú v uvedených výrazoch v opačnom resp. poprehadzovanom poradí.

Pri skúmaní podobnosti slovných prvkov je potrebné podľa majiteľa vziať do úvahy aj okolnosti, za akých priemerný spotrebiteľ príde do kontaktu s uvedeným druhom tovarov (alkoholické nápoje, resp. likéry). V prvom rade je to pri kúpe tovaru v obchode. Pokiaľ ide o samoobslužný obchod, cenovka uvedená pri tovare bude uvádzať najmä názov „Baileys“ s dodatkom o druhu nápoja, resp. „My Lady“ s dodatkom o popise nápoja. V obchode pri pulte si však zákazník objedná „Baileys“ (resp. foneticky aj „bejlís“) alebo „My Lady“ (foneticky aj „maj lejdy“), podobne bude tomu aj v baroch, zábavných podnikoch a stravovacích zariadeniach, kde je zvyčajne v nápojovom lístku názov alkoholu (Jamieson, Jim BEAM, Baileys,....) bez

uvedenia etikety. Súčasne majiteľ tvrdil, že „Baileys“, ako slovné označenie je u bežného slovenského spotrebiteľa natoľko notoricky známe, že akékoľvek odlišenie (či už slovné alebo grafické) je schopné u tohto spotrebiteľa navodiť, že ide o iného výrobcu. Napokon dôkazom uvedeného je podľa majiteľa aj skutočnosť, že na trhu sa predáva množstvo produktov alkoholických nápojov, ktoré majú obdobné označenie/vyobrazenie ako sporné ochranné známky (oblúkový názov nápoja navrchu vyobrazenia, pod ktorým je obrázok a text opisujúci druh alkoholu).

Ďalej sa majiteľ podrobne zaoberal aj rozborom grafických prvkov staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 a napadnutej ochrannej známky, pričom uviedol, že podkladová a zároveň najdominantnejšia farba na napadnutej ochrannej známke je sýta žltá, najdominantnejšia farba na staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 7029721 je čierna. Z hľadiska celkovej farebnosti je možné podľa majiteľa konštatovať, že zatiaľ čo napadnutá ochranná známka je skôr farebne tónovaná v rovnakých resp. podobných farebných odtieňoch (žltá, gaštanová, krémová, šedá, hnedozelená, zlatistá) na staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 7029721 upútajú práve kontrastné farby červenej, čiernej, modrej a zelenej. Celkový dojem z oboch porovnávaných ochranných známk, resp. pocit alebo nálada, ktorú u spotrebiteľa vyvolajú, sú celkom odlišné. Takisto obrázky v jednotlivých ochranných známkach sú s rozdielnym motívom („krajinka s potokom a stromom“ vs. „jazdec na koni so psami“) a dojem z nich je iný. Obrázok jazdca na koni navodzuje skôr historickú atmosféru, motív centrálného obrázku majiteľa je naturálny, pôsobí pokojne až lyricky.

Podľa majiteľa je zrejmé, že napadnutá ochranná známka nie je podobná so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 7029721 v takej miere, aby bolo dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery medzi nimi u priemerného spotrebiteľa.

Majiteľ ešte uviedol, že z rešerše internetovej stránky navrhovateľa ako aj z internetových stránok ponúkajúcich alkoholické nápoje navrhovateľa na Slovensku vyplynulo, že navrhovateľ staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 7029721 na slovenskom trhu v súčasnosti nepoužíva, resp. prieskumom na internete sa mu nepodarilo nájsť výrobok na slovenskom trhu, ktorý by obsahoval vyobrazenie staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 7029721 navrhovateľa .

V závere navrhovateľ navrhol úradu zamietnuť návrh v celom rozsahu.

#### **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.

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

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

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá farebná kombinovaná ochranná známka č. 230789 „MY LADY likér s vaječnou príchuťou“ majiteľa OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, s právom prednosti od 29.03.2011, bola zapísaná do registra ochranných známk 14.10.2011 pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 3656626 platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004 pre tovary v triede 30 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“),
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 3656444 „BAILEYS“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triede 30 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“),
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 4022968 „BAILEYS“ s právom prednosti od 02.09.2004, zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“),
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 7029721 „BAILEYS THE ORIGINAL IRISCH CREAM“ s právom prednosti od 17.01.2008 zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“).

Z porovnania práva prednosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných znáмок vyplýva, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka.

### Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „likéry“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka je v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zhodne zapísaná pre „alkoholické nápoje“, štvrtá staršia ochranná známka je v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná pre „alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“.

Z porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov starších ochranných znáмок v tejto triede vyplynulo, že tieto sú rovnaké resp. veľmi podobné.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 230789



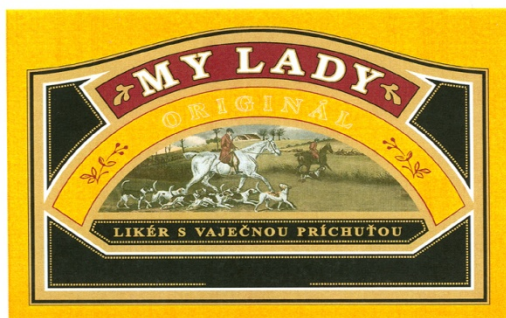
Prvá staršia ochranná známka č. 3656626



Druhá staršia ochranná známka č. 3656444



Tretia staršia ochranná známka č. 4022968



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.

Napadnutá ochranná známka je farebná, kombinovaná vytvorená z dvoch častí, etikety fľaše a etikety hrdla.

Etiketa fľaše je obdĺžnikového tvaru. Na žltom podklade je umiestnený čierny obdĺžnik, v hornej časti v tvare oblúka, v ktorom je umiestnený oblúkovitý rámček orámovaný zlatou farbou vyplnený červenohnedou farbou. V tomto rámčeku sa nachádza slovný prvok „MY LADY“ napísaný veľkými písmenami bielej farby. Pod týmto rámčekom sa nachádza ďalší väčší oblúkový rámček žltej farby tiež orámovaný zlatou farbou, kde je vpísaný slovný prvok „ORIGINÁL“ s ornamentmi po ľavej a pravej strane. Pod týmto oblúkovým rámčekom sa nachádza v poloblúku vyobrazenie krajiny a jazdcov na koni spolu so svorkou psov v hnedozelenom vyhotovení. Pod týmto vyobrazením krajinky je v čiernom obdĺžniku vpísané malými zlatými písmenami „LIKÉR S VAJEČNOU PRÍCHUŤOU“. Etiketa hrdla je tvorená jednoduchšie s obdobnými prvkami. V žltom obdĺžniku je umiestnený rámček v tvare oblúka, orámovaný zlatou farbou vyplnený červenohnedou farbou. V tomto rámčeku sa nachádza slovný prvok „MY LADY“ napísaný veľkými písmenami bielej farby. Pod ním v poloblúku sa nachádza vyobrazenie krajinky s jazdcami.

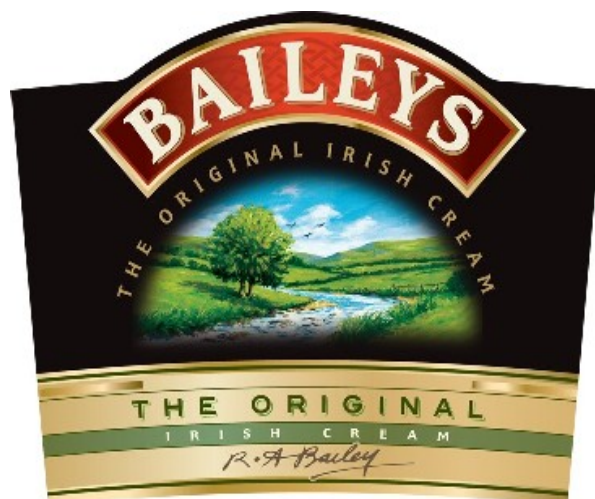
Prvá strašia ochranná známka je obrazová, tvorená obdĺžnikovým rámčekom v tvare oblúka. Obdĺžnik je červenej farby, pričom od stredu smerom k ľavému a pravému kraju prechádza do tmavších tónov. Okolo je orámovaný zlatou farbou.

Druhá a tretia staršia ochranná známka sú kombinované. Sú vytvorené obdobne ako v prípade prvej staršej ochrannej známky obdĺžnikovým rámčekom v tvare oblúka. Obdĺžnik je červenej farby, pričom od stredu smerom k ľavému a pravému kraju prechádza do tmavších tónov. Okolo je orámovaný zlatou farbou. Nachádza sa v ňom slovný prvok „BAILEYS“ napísaný veľkými špecificky upravenými písmenami bielej farby.

**Z vizuálneho hľadiska** je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ každé označenie vníma ako celok a nevníma samostatne len niektorú jeho časť. Prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou pôsobia oveľa jednoduchšie, tvorí ich štylizovaný obdĺžnik v červenej farbe, prípadne je v ňom vpísaný slovný prvok „BAILEYS“. Naproti tomu napadnutá ochranná známka je čo do veľkosti väčšia, vizuálne rozmanitejšia, vytvorená z viacerých rámčekov, farebných plôch, nápisov, údajov a tiež obsahuje štylizované vyobrazenie krajinky s jazdcami a psami. I napriek skutočnosti, že napadnutá ochranná známka takisto obsahuje obdĺžnik v tvare oblúka v červenohnedej farbe so slovným prvkom napísaným veľkými písmenami bielej farby, celkové grafické spracovanie napadnutej ochrannej známky, jej veľkosť a množstvo slovných a obrazových prvkov vytvára vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti odlišný vizuálny vnem ako v prípade porovnávaných starších ochranných známok. Vizuálny rozdiel medzi napadnutou ochrannou známkou a porovnávanými staršími ochrannými známkami je už na prvý pohľad viditeľný a zrejмый, preto ich nemožno z tohto hľadiska hodnotiť ako podobné.

**Z fonetického hľadiska** bude napadnutá ochranná známka reprodukovaná na základe dominantnej slovnej časti ako [mai leidi], ďalšie prvky vzhľadom na svoj opisný charakter pravdepodobne ani nebudú vyslovené. Keďže prevažná časť populácie základné výrazy anglického jazyka pozná, je málo pravdepodobné, že dominantné slovné spojenie napadnutej ochrannej známky bude vyslovované doslovne ako „my lady“. Prvá staršia ochranná známka, vzhľadom na to, že ide iba o obrazovú ochrannú známku v tvare obdĺžnika oblúkovitého tvaru, nebude evokovať nejaký konkrétny prvok, ktorý by bol foneticky reprodukováný. Druhá a tretia strašia ochranná známka budú foneticky reprodukované zhodne ako [beili:s] alebo doslovne [bajlejs]. Porovnávané ochranné známky sa pri reprodukcii odlišujú v skladbe písmen, v dĺžke, v rytme a intonácii. Ako celok pôsobia úplne odlišným fonetickým dojmom, preto z fonetického hľadiska nemožno konštatovať žiadnu mieru podobnosti.

**Zo sémantického hľadiska** dominantné slovné spojenie napadnutej ochrannej známky „my lady“ má konkrétny význam a vyjadruje oslovenie „moja milá, moja milovaná, moja pani“. Možno oprávnene tvrdiť, že tento pojem i napriek tomu, že je inojazyčný je nášmu spotrebiteľovi jasný. Slovo „Baileys“ možno z pohľadu bežného spotrebiteľa považovať za fantazijné označenie, prípadne môže u niektorých evokovať priezvisko, či názov luxusného hotela v Londýne „Millennium Baily´s“. Prvá staršia ochranná známka, ktorá neobsahuje žiadne slovné prvky, nemá pre spotrebiteľa sémantickú výpovednú hodnotu. Preto pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou, druhou a treťou staršou ochrannou známkou nemožno konštatovať sémantickú podobnosť.



Štvrtá staršia ochranná známka je farebná kombinovaná a tvorí etiketu fľaše. Pozadie tvorí čierny obdĺžnik, v jeho hornej časti sa nachádza obdĺžnikový rámček stvárnený ako oblúk. Obdĺžnik je červenej farby, pričom od stredu smerom k ľavému a pravému kraju prechádza do tmavších tónov. Okolo je orámovaný zlatou farbou. Nachádza sa v ňom slovný prvok „BAILEYS“ napísaný veľkými upravenými písmenami bielej farby. Pod rámčekom sa nachádza oblúkový nápis „THE ORIGINAL IRISH CREAM“ napísaný zlatou farbou, výrazne menším písmom. Pod oblúkom tohto nápisu sa nachádza vyobrazenie krajinky v zeleno-modrom zhotovení. V spodnej časti sa nachádzajú zlatozelené pásy, v ktorých sú umiestnené ďalšie slovné prvky „THE ORIGINAL“, „IRISH CREAM“ a podpis R. A. Bailey.

**Pri vizuálnom porovnaní** je potrebné uviesť, že obe porovnávané ochranné známky predstavujú etikety fľaše, konkrétne ochuteného alkoholického nápoja, krému, likéru. Obidve ochranné známky tvorí čierne pozadie. Ďalej dominantný obdĺžnikový rámček stvárnený do tvaru oblúka, červenej farby, v ktorom sú vpísané slovné prvky v bielom vyhotovení písané takmer identicky upraveným typom písma. Zhodne v strede obdĺžnikového rámčeka je umiestnené veľké písmeno „L“, písmeno „Y“ je umiestnené v pravej časti. Pod týmto rámčekom sa v oboch prípadoch nachádza slovný prvok „ORIGINÁL“. V obidvoch prípadoch sa v strede etikety, v tvare poloblúka nachádza vyobrazenie krajinky. V spodnej časti etikiet sa v obidvoch prípadoch nachádzajú popisné prvky. Možno teda konštatovať, že porovnávané ochranné známky majú rovnakú, resp. veľmi podobnú koncepciu stvárnenia, čo vyvolá vo vedomí spotrebiteľa podobný vizuálny vnem. K vnímaniu týchto ochranných známk ako podobných prispieva aj skutočnosť, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom a detailom, a preto je pre jeho vnem rozhodujúci práve celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u spotrebiteľa zanechávajú pri zbežnom kontakte. Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že krajinky stvárnené na etiketách sú úplne odlišné a vyvolávajú vo vedomí spotrebiteľa odlišné pocity. Znovu treba zdôrazniť, že spotrebiteľ väčšinou nemá jednotlivé výrobky vedľa seba a pri nákupe bežne neanalyzuje pocity, ktoré v ňom vyvolávajú jednotlivé prvky, ale podstatný je pre neho celkový dojem. Pri nákupe uvedených výrobkov mu zostane v povedomí iba vnem krajinky, bez toho, že by skúmal detailne jednotlivé prvky alebo jej ladenie. Takisto, čo sa týka použitia žltej farby na podklade etikety a na polkruhovom rámčeku umiestnenom pod oblúkovitým rámčekom červenohnedej farby, v ktorom sa nachádza slovný prvok „MY LADY“, táto farba vypovedá o príchuti daného likéru (farba vaječného žltka je sýta žltá), čím má pre spotrebiteľa iba opisný charakter a nebude jej pripisovať dôležitosť. Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podkladová a zároveň najdominantnejšia farba na napadnutej ochrannej známke je sýta žltá. S týmto názorom však nie je možné súhlasiť, pretože napadnutá ochranná známka má sice žltý podklad, ale je na ňom umiestnený čierny obdĺžnik, na ktorom sa nachádzajú ďalšie slovné a obrazové prvky, a keďže žltá farba iba vypovedá o príchuti daného likéru nie je možné tvrdiť, že práve táto farba je najdominantnejšia a pre spotrebiteľa určujúca. Na základe uvedeného, t. j. s ohľadom na skutočnosť, že porovnávané ochranné známky sú koncipované vo svojich dominantných prvkoch veľmi podobne, možno konštatovať vyššiu mieru vizuálnej podobnosti napadnutej ochrannej známky so štvrtou staršou ochrannou známkou.

**Z fonetického hľadiska** možno uviesť, že spotrebiteľ bude mať tendenciu pri vyslovovaní reprodukovať iba najdominantnejšie a najpodstatnejšie prvky daných etikiet a tieto si aj uchová v pamäti. To znamená, že napadnutá ochranná známka bude reprodukovaná na základe dominantnej slovnej časti ako [mai leidi], ďalšie prvky vzhľadom na svoj opisný charakter ani nebudú vyslovené. Štvrtá staršia ochranná známka bude pravdepodobne foneticky reprodukovaná ako [beili:s] alebo doslovne [bajlejs]. Tak ako už bolo konštatované v predchádzajúcom prípade porovnávané ochranné známky sa pri vyslovovaní odlišujú v skladbe písmen, v dĺžke, v rytme a intonácii. Ako celok pôsobia odlišným fonetickým dojmom, preto z fonetického hľadiska nemožno konštatovať žiadnu mieru podobnosti.

**Zo sémantického hľadiska** možno v podstate uviesť to, čo v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou až treťou staršou ochrannou známkou a dospieť k rovnakému záveru, že porovnávané ochranné známky nie sú sémanticky podobné.

### **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, 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 tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov - *alkoholické nápoje* - široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvorí dospelá populácia, ktorá im bude venovať priemernú pozornosť.

Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické) možno vznik podobného celkového dojmu vylúčiť, a tým aj pravdepodobnosť zámény medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Čo sa však týka porovnania napadnutej ochrannej známky a štvrtej staršej ochrannej známky, najmä s prihliadnutím na celkový vizuálny dojem a rovnakú resp. veľmi podobnú koncepciu stvárnenia, ktorú porovnávané označenia vytvárajú, tu možno dospieť k názoru, že napadnutá ochranná známka a štvrtá staršia ochranná známka sú podobné a to i napriek skutočnosti, že z fonetického a sémantického hodnotenia nebola skonštatovaná podobnosť ochranných známk. Kolízne ochranné známky sú ako celky vizuálne podobné vďaka takmer zhodnej celkovej grafickej štylizácii spočívajúcej v tom, že slovné prvky (MY LADY, resp. BAILEYS) sú napísané rovnakým typom písma, sú biele na červeno-hnedom podklade, sú orámované v rovnakom kruhovom výseku, pričom toto všetko je umiestnené na čiernom podklade. Pod týmto prvkom je v oboch predmetných ochranných známkach rovnako v oblúku napísaný ďalší nápis (ORIGINAL, resp. THE ORIGINAL IRISH CREAM) a pod ním je približne v polkruhu umiestnený obrazový prvok, pod ktorým sú ešte čitateľné nápisy „LIKÉR S VAJEČNOU PRÍCHUŤOU“ vs. „THE ORIGINAL IRISH CREAM“. Spotrebiteľia sa v prípade kúpy tovarov „alkoholické nápoje“ prednostne orientujú podľa vizuálneho vyhotovenia etikety a tvaru fľaše. Tieto tovary sú umiestnené rovnako v regáloch v obchodoch s potravinami, resp. v špecializovaných predajniach a ako bolo uvedené, spotrebiteľ im bude venovať iba priemernú pozornosť a nesústredí sa na ich jednotlivé detaily. Zároveň možno predpokladať, že spotrebiteľ má len zriedkavú možnosť porovnávať označenia priamo vedľa seba, kedy by si mohol uvedomiť ich odlišnosti. Vo väčšine prípadov si spotrebiteľ uchová v pamäti len dominantné časti označenia alebo len zbežný celkový dojem. Rozdiely spočívajúce v odtieňoch farby, či type krajinky a jeho farebného ladenia alebo obsahu rôznych popisných prvkov môžu uniknúť jeho priemernej pozornosti. Takisto skutočnosť, že napadnutá ochranná známka má podklad etikety žltej farby a žltý je aj oblúkový rámček, v ktorom sa nachádza výraz „ORIGINÁL“ v tomto prípade nie je dostatočná, pretože táto farba len vypovedá o príchuť daného likéru (farba vaječného žltka je syta žltá). Spotrebiteľovi utkvie v pamäti predovšetkým etiketa s určitou koncepciou, s určitým charakteristickým usporiadaním dominantných prvkov a keďže použitie žltej



farby len poukazuje na príchuť daného alkoholického nápoja, spotrebiteľ porovnávané ochranné známky môže stále vnímať ako označenia toho istého majiteľa.

Zároveň je potrebné podotknúť, že za pravdepodobnosť zámeny sa v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Nakoľko porovnávané ochranné známky majú spoločný rys, konkrétne podobnú celkovú štylizáciu spočívajúcu v podobnom usporiadaní slovných a grafických prvkov, je možné konštatovať, že spotrebiteľ si na základe uvedených prvkov vytvorí medzi týmito označeniami spojitosť, čo zakladá predpoklad pre pravdepodobnosť ich asociácie. Inými slovami, spotrebiteľ by sa mohol oprávnene domnievať, že napadnutá ochranná známka a štvrtá staršia ochranná známka na základe konštatovaného rovnakého známkového motívu pochádzajú od toho istého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov. Spotrebiteľ si tiež môže vytvárať asociáciu v tom zmysle, že ide o výrobky toho istého majiteľa, ktorý si len inovoval pôvodnú staršiu ochrannú známku, prípadne ktorý chcel rovnaký alebo veľmi podobný druh tovaru (likér, resp. alkoholický nápoj), ale s inou príchuťou, týmto spôsobom odlišiť.

K argumentu majiteľa, že „Baileys“, ako slovné označenie je u bežného slovenského spotrebiteľa natoľko notoricky známe, že akékoľvek odlišenie (či už slovné alebo grafické) je schopné u tohto spotrebiteľa navodiť, že ide o iného výrobcu, je potrebné uviesť, že v zmysle rozsudkov Súdneho dvora naopak, čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne s podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej práve skoršia ochranná známka. Je ešte potrebné doplniť, že spomenuté riziko zblíženia predmetných ochranných známok narastá ich používaním na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách. Preto nie je možné s týmto argumentom súhlasiť.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky uviedol, že navrhovateľ štvrtú staršiu ochrannú známku na slovenskom trhu v súčasnosti nepoužíva, resp. prieskumom na internete sa mu nepodarilo nájsť výrobok na slovenskom trhu, ktorý by obsahoval vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky navrhovateľa.

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.

V tomto prípade možno konštatovať, že relevantným obdobím na preukázanie používania štvrtej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky je obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, t. j. od 12.08.2009 do 12.08.2014. Ako však bolo v konaní zistené, štvrtá staršia ochranná známka navrhovateľa bola do registra ochranných známok Spoločenstva zapísaná až 12.11.2009, teda navrhovateľ sa stal jej majiteľom a mohol ju začať používať až od tohto dátumu. Vzhľadom na uvedené potom možno konštatovať, že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, t. j. 12.08.2014 neuplynulo od zápisu štvrtej staršej ochrannej známky navrhovateľa nepretržité obdobie piatich rokov. Preto v tomto prípade nie je možné uplatniť ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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  
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

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

OLD HEROLD, s. r. o.  
Bratislavská 36  
911 05 Trenčín