



Banská Bystrica 20. 12. 2017  
MOZ 978210/II-83-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. júla 2015 navrhovateľom SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 978210/I-36-2015 z 27. mája 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky majiteľa Kaufland Česká republika, v. o. s., Belohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 978210/I-36-2015 z 27. mája 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 978210/I-36-2015 z 27. mája 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnutý návrh na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú pre územie Slovenskej republiky.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 221998 „MEDVEĎ“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky č. 204228 „MEDVEDIA KRV“ zapísanej pre tovary v triedach 31, 32 a 33 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a staršej 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 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), pričom medzi napadnutou ochrannou známkou a uvedenými staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny. Navrhovateľ ďalej svoj návrh odôvodnil tiež skutočnosťou, že je majiteľom staršieho práva priemyselného vlastníctva, a to dizajnu č. 26975 s názvom „Etiketa“, pričom používaním napadnutej ochrannej známky by toto právo mohlo byť dotknuté. V tejto súvislosti poukázal najmä na dva varianty uvedeného dizajnu, a to variant D 1.1 a D 3.1.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o časť návrhu podanú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bola skutočnosť, že v nadväznosti na podaný návrh majiteľ poukázal na § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a požiadal, aby navrhovateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní starších ochranných známk. Na základe dôkazov predložených navrhovateľom na výzvu úradu prvostupňový orgán považoval za preukázané, že prvá a druhá staršia ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „vino“. Pokiaľ ide o tretiu staršiu ochrannú známku, jej používanie navrhovateľ nepreukázal žiadnym dôkazom. Prvostupňový orgán preto v napadnutom rozhodnutí za účelom posúdenia dôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zoberal do úvahy len prvú a druhú staršiu ochrannú známku, a to iba vo vzťahu k tovaru „vino“. Konštatoval pritom, že napadnutá ochranná známka, ktorú predstavuje farebná etiketa s viacerými obrazovými a slovnými prvkami, sa dostatočne odlišuje od týchto starších slovných ochranných známk.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu a fonetickú nepodobnosť. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, uviedol, že porovnávané ochranné známky sú podobné vzhľadom na to, že obsahujú prvky „BEAR“ (v preklade „medveď“) vs. „MEDVEĎ“. V danej súvislosti prvostupňový orgán zdôraznil, že symbol medveďa je typický pre bulharské vína, a preto obrazový aj slovný prvok medveďa disponuje zníženou rozlišovacou spôsobilosťou. Zistená sémantická podobnosť založená na motíve medveďa preto nemôže prevážiť nad zistenou rozdielnosťou porovnávaných ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska. V prípade druhej staršej ochrannej známky bola zistená minimálna sémantická podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami založená na prípadnej asociácii medvedej krvi s motívom medveďa, čo taktiež nemôže prevážiť nad ich rozdielnosťou z vizuálneho a fonetického hľadiska. Na základe uvedeného prvostupňový orgán vylúčil pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami aj napriek skutočnosti, že budú používané vo vzťahu k rovnakým tovarom. Prvostupňový orgán rovnako vylúčil aj riziko asociácie medzi kolíznymi ochrannými známkami, keďže slovné prvky „BULGARIAN BEAR“ vs. „MEDVEĎ“, resp. „MEDVEDIA KRV“ sú písané v inom jazyku a navyše motív medveďa používajú na svojich výrobkoch aj iní výrobcovia, a preto nebude dochádzať vo vedomí spotrebiteľa k vytváraniu spojitosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán porovnal zapísaný dizajn navrhovateľa – etiketu, a to jeho varianty D 1.1 a D 3.1 s napadnutou ochrannou známkou, pričom dospel k záveru, že napriek skutočnosti, že uvedené dizajny môžu slúžiť ako etikety pre zhodné tovary ako sú tovary, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka vyvoláva odlišný celkový dojem ako etikety chránené starším dizajnom, právo navrhovateľa ako majiteľa predmetného dizajnu nemôže byť použitím napadnutej ochrannej známky dotknuté. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán nepovažoval za splnené podmienky pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky ani podľa § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s napadnutým rozhodnutím pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uviedol, že prvostupňový orgán nedocenil podobnosť týchto kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska a na jej úkor precenil význam ostatných grafických a slovných prvkov v napadnutej ochrannej známke, na základe čoho dospel k nesprávnemu záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámény týchto porovnávaných ochranných známk.

Navrhovateľ poukázal na paralelné konanie vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1012673 „BULGARIAN BEAR“ za neplatnú, v ktorom úrad v rozhodnutí zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015 dospel k záveru o podobnosti uvedenej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, ako aj k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény medzi týmito ochrannými známkami. Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade išlo o slovné ochranné známky, navrhovateľ vyjadril názor, že prvostupňový orgán v preskúmanom prípade zmenil názor na podobnosť kolíznych ochranných známk len na základe obrazových prvkov v napadnutej ochrannej známke, a preto navrhovateľ usúdil, že spornou ostáva len otázka, akú úlohu zohrávajú tieto obrazové prvky. Následne konštatoval, že podľa jeho názoru nie je sporné, že rozhodujúce je sémantické hľadisko (keďže ani slovné ochranné známky

posudzované v rozhodnutí zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015 nevykazovali podobnosť z vizuálneho či fonetického hľadiska), pričom uviedol, že je potrebné preskúmať, akým spôsobom ovplyvňujú ďalšie slovné a obrazové prvky napadnutej ochrannej známky, ich vzájomné usporiadanie a farebnosť práve sémantického hľadiska.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ konštatoval, že slovné prvky okrem slova „BEAR“ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. V súvislosti so slovným prvkom „BULGARIAN“ uviedol, že je nedištingvistívny, pričom v tejto súvislosti poukázal na str. 7 rozhodnutia úradu zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015. Výraz „BULGARIA“ podáva taktiež spotrebiteľovi informáciu o zemepisnom pôvode tovarov. Rovnako výraz „Semi Dry“ má opisný charakter, keďže poukazuje na druh vína. Pokiaľ ide o spojenie „VILLA VINUM“ navrhovateľ uviedol, že ide o prvky s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom. Slovo „VINUM“ je vo vzťahu k vínu opisné. V tejto súvislosti sa navrhovateľ odvolal na rozhodnutie úradu zn. POZ 1670-2006 N/39-2008/Gas z 20. februára 2008, kde sa na str. 6 uvádza „Z hľadiska sémantického možno predpokladať, že latinské slovo „vinum“ s významom v slovenskom jazyku „víno, vinič“ slovenský spotrebiteľ pozná aj bez znalosti latinského jazyka, keďže je svojím základom podobné domácemu slovu. ... Slovný prvok tvoriaci namietanú ochrannú známku „VINUM“ bude pravdepodobne vnímaný širokou spotrebiteľskou verejnosťou vo význame „víno“.“ Slovo „VILLA“ v latinčine znamená „dom“, resp. „vidiecky dom“ a podľa navrhovateľa slovenský spotrebiteľ tento výraz tiež pozná aj vzhľadom na slovenské slovo „vila“ a navyše vo vzťahu k vínam, vinohradom a vinárňam sa slovo „VILLA“ zvykne bežne používať. Spojenie „VILLA VINUM“ bude teda bežným spotrebiteľom pochopené ako „dom vína“, z čoho jednoznačne vyplýva opisnosť vo vzťahu k zapísaným tovarom. Navrhovateľ vyjadril názor, že vzhľadom na konštatovanú absenciu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých slovných prvkov okrem slova „BEAR“, ich prítomnosť neovplyvňuje podobnosť prvej staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, ktoré je rozhodujúce.

Navrhovateľ sa ďalej sústredil na obrazové prvky medveďa a štylizovaného veľkého tlačeneho písma „V“. Poukázal na jasnú sémantickú líniu medzi obrázkom medveďa v napadnutej ochrannej známke, ako aj anglickým slovom „BEAR“ a slovom „MEDVEĎ“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky, čím je daná podobnosť porovnávaných ochranných známk z rozhodujúceho sémantického hľadiska. Pokiaľ ide o obrazový prvok štylizovaného veľkého tlačeneho písma „V“, tento je podľa navrhovateľa pomerne nevýrazný, čiže je otáznе, či si ho priemerný spotrebiteľ všimne. Pokiaľ si ho však aj všimne, bude ho podľa navrhovateľa vnímať v kontexte celej etikety ako začiatok slova „víno“, resp. dvoch slov, ktoré tento obrazový prvok obopínajú, a to „VILLA“ a „VINUM“. Z uvedeného vyplýva, že daný obrazový prvok je opisný, a preto neovplyvňuje sémantickú podobnosť porovnávaných ochranných známk, ktorá je v preskúvanom prípade rozhodujúca.

Navrhovateľ ďalej pokračoval podrobným hodnotením všetkých prvkov napadnutej ochrannej známky jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej kombinácii, čo uzavrel konštatovaním, že vzájomné usporiadanie všetkých obrazových, grafických a slovných prvkov neovplyvňuje podobnosť prvej staršej ochrannej známky s napadnutou ochrannou známkou z rozhodujúceho sémantického hľadiska, resp. v prípade pečate ju ovplyvňuje len minimálne a zanedbateľne. Rovnakú skutočnosť skonštatoval aj vo vzťahu k použitým farbám v napadnutej ochrannej známke, keďže podľa jeho názoru čierna a červená sú farby bežne asociované s vínom a žltá farba sa spája s prirodzene žltou farbou medveďov.

V nadväznosti na vyššie uvedené navrhovateľ opätovne poukázal na rozhodnutie úradu vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BULGARIAN BEAR“ za neplatnú (rozhodnutie zn. MOZ 1012673/I-34-2015), v ktorom úrad skonštatoval podobnosť porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska, na základe čoho dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti ich záměny. Podľa navrhovateľa ide o prípad analogický k preskúvanému prípadu, keďže v oboch konaniach ide o zhodné tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a sémantickú podobnosť slovného prvku „BEAR“ s prvou staršou ochrannou známkou „MEDVEĎ“, ktorá v preskúvanom prípade nie je ovplyvnená ostatnými prvkami napadnutej ochrannej známky. Uviedol, že podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov majú správne orgány rozhodovať v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch tak, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely, a preto mal prvostupňový orgán rozhodnúť v prospech pravdepodobnosti záměny aj v preskúvanom prípade.

Navrhovateľ sa napokon vyjadril aj k riziku asociácie medzi prvou staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru nepostupoval správne, keď toto riziko vylúčil, keďže vzhľadom na sémantickú totožnosť fantazijných prvkov „BEAR“ a „MEDVEĎ“ mal konštatovať

vysoké riziko asociácie medzi porovnávanými ochrannými známkami. Navrhovateľ zastal názor, že pravdepodobnosť asociácie citovaná v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je v predmetnom prípade evidentná a konštatovanie pravdepodobnosti asociácie je dostatočné na to, aby bol prijatý záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou a prvou staršou ochrannou známkou.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie, návrhu na vyhlásenie neplatnosti vyhovel a medzinárodnú ochrannú známku č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ vyhlásil za neplatnú na území Slovenskej republiky pre všetky zapísané tovary.

Rozklad bol zaslaný 8. septembra 2015 majiteľovi na vyjadrenie, tento sa však v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

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

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

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

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

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

Podľa § 37 ods. 5 zákona 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 základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

Medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 978210 „BULGARIA BULGARIAN BEAR Semi-Dry VILLA VINUM“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Kaufland Česká republika, v. o. s.,

Belohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika, bola do medzinárodného registra zapísaná 1. júla 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.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Navrhovateľ, SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 221998 „MEDVEĎ“, s právom prednosti od 18. októbra 2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ napadol prvostupňové rozhodnutie v časti hodnotenia prvostupňového orgánu týkajúceho sa naplnenia podmienok dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a to konkrétne v časti týkajúcej sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou. Navrhovateľ zastal názor, že záver o podobnosti týchto ochranných známk a pravdepodobnosti ich zámeny mal byť rovnaký, ako v prípade porovnania slovných ochranných známk „BULGARIAN BEAR“ a „MEDVEĎ“ v rozhodnutí úradu zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015, pretože v napadnutej ochrannej známke sa nenachádza žiadny prvok ani kombinácia prvkov, ktorá by ju odlišovala od slovnej ochrannej známky „BULGARIAN BEAR“ a zároveň by ovplyvňovala jej podobnosť s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska (s výnimkou obrazového prvku medveďa, ktorý však podľa navrhovateľa sémantickú podobnosť posilňuje). V uvedenom rozhodnutí úradu pritom stačila na konštatovanie podobnosti a pravdepodobnosti zámeny uvedených slovných ochranných známk podobnosť zo sémantického hľadiska.

V rámci prvostupňového konania bola hodnotená existencia pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky aj s druhou staršou ochrannou známkou č. 204228 „MEDVEDIA KRV“, avšak posúdenie pravdepodobnosti zámeny týchto ochranných známk rozkladom nebolo napadnuté. Pokiaľ ide o tretiu staršiu ochrannú známku, konštatovanie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že jej používanie nebolo na výzvu úradu preukázané, nebolo tiež podaným rozkladom napadnuté. Rovnako nebolo rozkladom spochybnené posúdenie pokiaľ ide o konflikt napadnutej ochrannej známky s dizajnom č. 26975 v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na uvedené nebude v tomto rozhodnutí preskúmané posúdenie týchto otázok prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že navrhovateľ v rámci prvostupňového konania preukázal používanie prvej staršej ochrannej známky len pre tovary „vino“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k tejto ochrannej známke uskutočnil iba vo vzťahu k týmto tovarom. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ v rozklade nespochybnil ani posúdenie používania prvej staršej ochrannej známky, bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať v tomto zo záveru prvostupňového orgánu a posúdenie pravdepodobnosti zámeny rovnako uskutoční len vo vzťahu k týmto tovarom.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámeny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby

označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku s tovarmi „vino“, pre ktoré bolo preukázané používanie prvej staršej ochrannej známky, tento tiež nebol podávateľom rozkladu spochybnený. Vzhľadom na skutočnosť, že orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, bude aj v tejto časti vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Na základe porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich odlišnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán dospel k záveru o významovej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v súvislosti s porovnaním z vizuálneho hľadiska, významnou je skutočnosť, že je porovnávaná napadnutá kombinovaná farebná ochranná známka so slovnou ochrannou známkou. Napadnutá ochranná známka má tvar etikety a obsahuje pomerne veľa slovných a obrazových prvkov, kým prvá staršia ochranná známka pozostáva len z jedného slova „MEDVEĎ“. Slovné prvky napadnutej ochrannej známky sú „BULGARIA“, „BULGARIAN BEAR“, „Semi-Dry“, „V VILLA VINUM“, pričom sú v rámci etikety rozmiestnené zhora nadol a sú skombinované s obrazovými prvkami. Slovný prvok „BULGARIA“ je hnedej farby a spolu s obrazovým prvkom - vyobrazením medveďa tiež hnedej farby, je umiestnený v hornej polovici etikety, na svetlosivom podklade, olemovanom z vrchu žltou vlnovkou. Slovný prvok „BULGARIAN BEAR“ je bielej farby a nachádza sa na podklade čierneho obdĺžnika predeľujúceho etiketu vodorovne na dve časti. Slovný prvok „Semi-Dry“ sa nachádza v dolnej časti etikety na podklade tmavého (čierno-červeného) vzoru. V pravom dolnom rohu je etiketa ukončená okrúhlym obrazom pripomínajúcim pečať, ktorá má v strede červený kruh so žltým písmenom „V“ obkolesený čiernym pruhom so slovnými prvkami „VILLA VINUM“. Celá pečať je zvýraznená žltým hrubým lemovaním. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z uvedeného opisu napadnutej ochrannej známky vyplýva evidentný vizuálny rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami spôsobený farbami, obrazovými a slovnými prvkami napadnutej ochrannej známky a skutočnosťou, že prvú staršiu ochrannú známku tvorí len jediné slovo „MEDVEĎ“, ktoré sa v tejto slovnej podobe v napadnutej ochrannej známke nenachádza. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že porovnávané ochranné známky sú nepodobné z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s podobami reprodukcie napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky tak, ako ich uviedol prvostupňový orgán. Napadnutá ochranná známka bude teda vyslovovaná „bulgaria bulgarian bear“, resp. iba „bulgarian bear“, prípadne za použitia anglickej výslovnosti „bulgérie bulgérijen bér“, resp. iba „bulgérijen bér“ a prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná tak ako sa píše „medveď“. V prípade každej zvukovej interpretácie sú napadnutá ochranná známka a prvá staršia ochranná známka z fonetického hľadiska úplne odlišné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu aj pri posúdení tohto hľadiska.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, napadnutá ochranná známka obsahuje viacero prvkov, ktorým možno priradiť konkrétny význam. Slová „BULGARIA“ a „BULGARIAN“ (v preklade „Bulharsko“, „bulharský“) vyjadrujú geografický pôvod takto označených tovarov. Výraz „Semi-Dry“, čiže „polosuchý“, resp. „polosuché“ opisuje vlastnosť takto označených vín, ide o výraz bežne používaný vo vzťahu k vínam. Slovný prvok „VILLA“ v preklade do slovenčiny z viacerých jazykov (anglický, španielsky, nemecký, francúzsky, taliansky) predstavuje význam „vila, rodinný dom“, ale aj „dedina, mesto“ (v španielčine, taliančine), v latinskom jazyku, na ktorý poukazuje navrhovateľ, vyjadruje slovo „villa“ význam „dedina, statok, farma, dvor“. Slovo „VINUM“ v preklade z latinského a anglického do slovenského jazyka znamená „vino“. Výraz „VILLA VINUM“ sa teda významovo taktiež vzťahuje k pojmu „vino“, keďže ho spotrebiteľ

môže vnímať vo význame „dom vína“, resp. „vínny dvor“, pričom daným výrazom sa označujú aj predajne vína, penzióny, resp. hotely. V súvislosti so sémantickým porovnaním kolíznych ochranných známk je však významný slovný prvok „BEAR“, v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka „medved“ a vyobrazenie samotného medveďa v napadnutej ochrannej známke. Vzhľadom na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka obsahuje jediné slovo „MEDVEĎ“, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje určitú podobnosť porovnávaných ochranných známk z hľadiska ich významu, založenú práve na tomto prvku.

Navrhovateľ v rozklade spochybnil najmä vplyv sémantického porovnania na výsledné hodnotenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky a existencie pravdepodobnosti ich zámeny. Zastal názor, že obrazové a slovné prvky, s výnimkou slova „BEAR“ a vyobrazenia medveďa, sú bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*alkoholické nápoje (okrem piva) vyrábané a plnené v Bulharsku*“. V súvislosti so slovenským významom „*medved*“ anglického slova „BEAR“ a s vyobrazením medveďa, ktoré sú podľa jeho názoru jediné dištingtívne prvky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ považoval túto za sémanticky podobnú s prvou staršou ochrannou známkou „MEDVEĎ“, čo pri zhodnosti tovarov podľa jeho názoru vedie k existencii pravdepodobnosti zámeny alebo aspoň k riziku asociácie medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade však považuje za potrebné v tejto súvislosti poukázať na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je tvorená etiketou, ktorá obsahuje kombináciu viacerých prvkov a takto bude zo strany spotrebiteľa vnímaná. Nebude vnímaná rovnako ako slovná ochranná známka „BULGARIAN BEAR“, ktorá bola posudzovaná v rozhodnutí úradu zn. MOZ 1012673/I-34-15, t. j. tak ako sa to snaží navodiť navrhovateľ. Navrhovateľ pri svojom posúdení úplne vylúčil vplyv ostatných slovných prvkov, s výnimkou slovného prvku „BEAR“, ako aj viacerých obrazových prvkov, grafickej úpravy a farebného vyhotovenia napadnutej ochrannej známky s tým, že tieto nemajú vplyv na sémantické hľadisko, ktoré je podľa neho rozhodujúce, a následne porovnal napadnutú ochrannú známku s prvou staršou ochrannou známkou len zo sémantického hľadiska, pričom dospel k záveru, že zistená podobnosť zo sémantického hľadiska môže byť dostatočná na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny. Je potrebné uviesť, že napriek tomu, že jednotlivé slovné prvky pôsobia vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, opisným dojmom, nie je možné úplne ignorovať ich vplyv na celkový dojem vyvolaný napadnutou ochrannou známkou, rovnako ako nemožno ignorovať vplyv obrazových prvkov, napriek ich nižšej rozlišovacej spôsobilosti, resp. vplyv celkovej grafickej úpravy napadnutej ochrannej známky. Spotrebiteľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pri vnímaní ochranných známk nevytesní vplyv týchto prvkov a nebude napadnutú ochrannú známku vnímať len na základe jediného prvku „BEAR“, resp. vyobrazenia medveďa. Je potrebné pamätať na to, že každé označenie sa musí posudzovať ako celok. Ak v niektorom označení aj je obsiahnutý prvok, ktorý je možné samostatne považovať za menej dištingtívny, automaticky to neznamená, že v spojení s ďalšími prvkami (slovnými alebo obrazovými) pri posúdení celkového dojmu nemá na vnímanie spotrebiteľa žiadny vplyv, a preto je nutné ho z posúdenia vynechať, ako to urobil navrhovateľ. Rovnako je potrebné posúdiť podobnosť označení zo všetkých hľadísk (vizuálneho, fonetického a sémantického), a nie je možné bezdôvodne vyzdvihnúť len jedno z posudzovaných hľadísk a význam niektorých úplne potlačiť. V tejto súvislosti tiež nemožno súhlasiť s pohľadom navrhovateľa, že pokiaľ sémantická podobnosť bola dostatočná na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny v jednom prípade, musí to platiť aj v inom prípade bez ohľadu na to, že skutkové okolnosti tohto prípadu sú odlišné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že navrhovateľ síce v odôvodnení rozkladu uviedol, že slovné prvky „BEAR“ vs. „MEDVEĎ“ majú vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak tento záver odôvodnil len skutočnosťou, že slovo „medved“ nemá opisný charakter vo vzťahu k alkoholickým výrobkom. Navrhovateľ sa však žiadnym spôsobom nevyjadril a nevyvrátil argument majiteľa o tom, že s motívom medveďa v spojitosti s tovarmi v triede 33 sa bežný spotrebiteľ môže stretnúť aj u iných producentov vín, najmä bulharského pôvodu, z čoho vyplýva naopak nižšia miera rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného prvku. Majiteľ predložil viacero dokladov na podporu tohto tvrdenia, a to výtlačky z webových stránok prezentujúce takto označené vína, výtlačok z databázy tmview so zoznamom ochranných známk v EÚ obsahujúcich slovo „BEAR“, ako aj rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zn. O-436372/55403/2007/ÚPV, v ktorom bola konštatovaná skutočnosť, že motív medveďa je typický pre bulharské vína a žiadny podnikateľ si ho nemôže vo vzťahu k vínam prisvojovať a brániť tak ďalším podnikateľom, aby ho používali. Orgán rozhodujúci o rozklade sa, vychádzajúc z majiteľom predložených dokladov, stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o tom, že slovné prvky „BEAR“, „MEDVEĎ“, resp. motív medveďa sú vo vzťahu k vínu prvkami s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zároveň

poukazuje na skutočnosť, že zhoda v prvku s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou zvyčajne nevedie k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery okrem prípadov, keď celkový dojem ochranných známok, resp. označení je veľmi podobný alebo zhodný alebo keď ostatné prvky majú nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a zároveň celkový dojem označení je podobný. Skutočnosť, že podobnosť označení založená na prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevyvoláva pravdepodobnosť zámery týchto označení, potvrdil vo viacerých rozsudkoch aj Všeobecný súd (rozsudok z 19. novembra 2014 vo veci T-138/13, Evonik Oil Additives GmbH proti EUIPO; rozsudok z 12. decembra 2014 vo veci T-591/13, Groupe Canal proti EUIPO; rozsudok z 13. mája 2015 vo veci T-102/14, Deutsche Post AG proti EUIPO). Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na dostatok obrazových a slovných prvkov napadnutej ochrannej známky, ktoré dokážu odlišiť napadnutú ochrannú známku od staršej ochrannej známky tvorenej len slovom „MEDVEĎ“ a na základe ktorých je zrejmé, že v prípade napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky nemožno hovoriť o tom, že by porovnávané ochranné známky pôsobili rovnakým alebo podobným celkovým dojmom.

Pokiaľ ide o pozornosť príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, prvostupňový orgán uvažoval s dospelou populáciou, ktorá pozornejšie skúma všetky súvisiace údaje, keďže ide o alkoholické nápoje. Navrhovateľ takéto vnímanie spotrebiteľa nespochybnil, a preto orgán rozhodujúci o rozklade vychádza zo záverov prvostupňového orgánu.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti konštatuje, že sémantická podobnosť porovnávaných ochranných známok spôsobená významovou podobnosťou vyobrazenia medveďa, resp. slova „BEAR“ v napadnutej ochrannej známke s prvou staršou ochrannou známkou tvorenou jediným slovom „MEDVEĎ“ pri vyššie opísanej fonetickej a najmä vizuálnej odlišnosti týchto ochranných známok a pri zvýšenej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti v predmetnom prípade nevedie k existencii pravdepodobnosti zámery porovnávaných ochranných známok, a to ani v prípade ich použitia na zhodných tovaroch. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň zastáva názor, že len na základe sémantickej podobnosti založenej na použití motívu medveďa v napadnutej ochrannej známke, pri použití viacerých ďalších prvkov v napadnutej ochrannej známke, navyše za situácie, keď motív medveďa je používaný viacerými podnikateľmi v spojitosti s predmetnými tovarmi, nebude dochádzať ani k asociácii napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou zo strany spotrebiteľov.

Navrhovateľ opakovane poukazoval v rámci odôvodnenia rozkladu na rozhodnutie úradu zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015, v ktorom úrad rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámery slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1012673 „BULGARIAN BEAR“ s prvou staršou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dodáva, že v danom prípade išlo o výlučne slovnú ochrannú známku, ktorá nepredstavovala etiketu, tak ako je tomu v preskúmanom prípade, t. j. v uvedenom prípade napadnutá ochranná známka „BULGARIAN BEAR“ neobsahovala okrem uvedeného slovného spojenia ďalšie prvky, a preto celkový dojem z tejto ochrannej známky bol odlišný v porovnaní s kombinovanou napadnutou ochrannou známkou v tomto prípade. V predmetnom prípade predstavuje kombinovaná napadnutá ochranná známka etiketu, ktorá pozostáva z viacerých slovných a obrazových prvkov a jej vnímanie nemožno zužovať len na vnímanie niektorých jej prvkov a iba zo sémantického hľadiska, ako sa to snažil navodiť navrhovateľ v podanom rozklade. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené skutočnosti nepovažuje uvádzaný prípad za skutkovo podobný prípadu posudzovanému v tomto rozhodnutí, a preto sa nemožno dovolávať, odkazujúc na rovnaké skutkové okolnosti, rovnakého záveru, ako bol prijatý v rozhodnutí úradu zn. MOZ 1012673/I-34-2015 z 27. mája 2015.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal na území Slovenskej republiky v platnosti v celom rozsahu a nevyhovel návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pretože podmienky na úspešné uplatnenie tohto dôvodu neboli splnené.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

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