

Banská Bystrica 20.12.2023  
MOZ 827728/N-128-2023

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Amber IP Brands SárI, Avenue Reverdil 14, CH-1260 Nyon, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 827728 „Moskovskaya Kristal“ majiteľa FKP SOJUZPLODOIMPORT, 1/11, Orlikov Pereulok, RU-107139 Moskva, Ruská federácia (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 19.8.2004, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

**námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 827728 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.**

Odôvodnenie:



Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známky „Moskovskaya Kristal“ č. 827728 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 29.11.2004 podľa § 9 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov boli podľa § 4 ods. 1 písm. a) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „MOSKOVSKAYA“ č. 735579 s právom prednosti od 27.4.2000, zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, medzinárodnej ochrannej známky „Moskovskaya Simex“ č. 583801 s právom prednosti od 2.11.1992, zapísanej pre tovary v triede 33 a medzinárodnej ochrannej známky „MOSKOVSKAYA OSOBAYA RUSSIAN“ č. 740338 s právom prednosti od 6.9.2000 zapísanej pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci porovnania zoznamov tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že prihlásené tovary v triede 33 pre zverejnenú známku sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi v triede 33 pre staršie ochranné známky.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ poukázal na skutočnosť, že súčasťou všetkých starších ochranných známk je slovný prvok „MOSKOVSKAYA/Moskovskaya“, ktorý sa tak stal charakteristickým pre namietateľa. Aj zverejnená známka obsahuje slovný prvok „Moskovskaya“, ktorý je podľa názoru namietateľa z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska identický so slovným prvkom starších ochranných známk a

pridanie ďalšieho slovného prvku „Kristal“ nemôže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť zverejnenej známke. Namietateľ tiež podotkol, že obrazový prvok označenia nie je natoľko významný, aby zabezpečil rozlíšenie sporných označení, a navyše upozornil, že pre spotrebiteľa je najdôležitejší slovný prvok, ktorý je v označeniach zhodný.

Podľa namietateľa sa tak priemerný spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnená známka je len ďalšia známka z radu ochranných známk, ktorých majiteľom je namietateľ.

V závere námietok namietateľ uviedol, že zverejnená známka je podobná so staršími ochrannými známkami zo všetkých hľadísk, čo môže viesť priemerného spotrebiteľa k ich vzájomnej zámene.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ úradu navrhol odmietnuť ochranu MOZ č. 827728 pre územie Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

Listom úradu z 15.10.2007 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 17.12.2007 uviedol, že nesúhlasí s obsahom podaných námietok, pretože posúdenie podobnosti označení len na základe zhodnosti jedného slova bez posúdenia ďalších vlastností je účelové a zavádzajúce.

Prihlasovateľ zdôraznil, že pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery označení musia byť vyhodnotené tri hľadiská – vizuálne, fonetické a sémantické a tiež podobnosť tovarov a služieb, ktoré sú chránené označeniami.

Pri fonetickom porovnaní zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami prihlasovateľ skonštatoval, že zverejnená známka okrem zhodného slovného prvku „moskovskaya“ obsahuje ďalší výrazný slovný prvok „kristal“, rovnako ako aj staršie ochranné známky obsahujú odlišne reprodukované slovné prvky, preto možno konštatovať, že ide o foneticky nepodobné označenia.

V rámci sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že sporné označenia obsahujú slovný prvok „Moskovskaya“, ktorý označuje geografickú lokalitu národného významu, a preto ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Až ďalšie prvky, ktoré sporné označenia obsahujú, môžu byť spôsobilé zabezpečiť označeniam rozlišovaciu spôsobilosť, upozornil prihlasovateľ. V prípade zverejnenej známky ide o prvok „Kristal“ a staršie ochranné známky tvoria sémanticky odlišné slovné prvky ako – osobaya, russian vodka, wodka, Simex.

Vizuálne porovnanie kolíznych označení prihlasovateľ vyhodnotil konštatovaním ich výraznej odlišnosti založenej na tom, že zverejnená známka č. 827728 predstavuje etiketu so zlatým lemom a zeleným nápisom „Moskovskaya Kristal“ spolu s logom spoločnosti SOLUZPLODIMPORT a staršie ochranné známky okrem slovného prvku „moskovskaya“ obsahujú aj iné slovné a odlišné obrazové prvky. Celkový dojem z kolíznych označení je rovnako výrazne odlišný, upozornil prihlasovateľ.

V závere prihlasovateľ uviedol, že namietateľ dostatočne neodôvodnil pravdepodobnosť zámery medzi zverejnenou známkou a staršími ochrannými známkami a tiež nepreukázal, akým spôsobom by zverejnená známka mohla nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti zverejnenej známky, prípadne ako by mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod prihlasovaných tovarov a služieb, keďže spotrebiteľ dokáže kolízne označenia bezpečne odlíšiť.

Prihlasovateľ navrhol úradu námietky zamietnuť v celom rozsahu.

Následne prihlasovateľ a namietateľ predložili úradu dohodu o tom, že medzi nimi prebiehajú rokovania, a preto úrad požiadali o odklad vydania rozhodnutia o odmietnutí ochrany MOZ č. 827728 pre územie Slovenskej republiky. Zároveň úrad čakal na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý uznesením č. k. IV. ÚS 108/2020-31 z 1.4.2020 odmietol ústavnú sťažnosť spoločnosti Spirit International B. V., ktorá sa domáhala toho, aby úrad vyhlásil neúčinnosť zmeny týkajúcej sa majiteľa FKP SOJUZPLODOIMPORT, 1/11, Orlikov per,

Moskva, Ruská federácia, medzinárodnej obrazovej ochrannej známky MOZ č. 571311 „STOLICHNAYA“ na území Slovenskej republiky.

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

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Námietky proti prihlásenému označeniu boli podané 29.11.2004, t. j. v čase účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. Podľa prechodných ustanovení účinných k prijatiu tohto zákona, konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona (§ 54 ods. 1) a práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

Vzhľadom na skutočnosť, že námietkové konanie nebolo ukončené do 13. januára 2019, tak úrad poukazuje tiež na § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), podľa ktorého konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známk, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych podnikateľov, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Obdobná právna úprava je obsahom § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ustanovenie účinné od 14. 1. 2019], ktorý ustanovuje, že 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ 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 medzinárodná obrazová ochranná známka č. 827728, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom FKP SOJUZPLODOIMPORT, 1/11, Orlikov Pereulok, RU - 107139, Moskva, Ruská federácia a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 19.8.2004, s dátumom prednosti z uplatnenej priority z 25.11.2003, s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary „*aperitifs, arak, brandy, wine, piquette, whisky, vodka, gin, digesters, cocktails, liqueurs, alcoholic beverages, alcoholic beverages containing fruit, spirits, distilled beverages, hydromel (mead), peppermint liqueurs, bitters, rum, sake, cider, rice alcohol, alcoholic extracts, alcoholic fruit extract, alcoholic essences*“ [aperitívy; arak; brandy; víno; vodnár (matolinové víno); whisky; vodka; džin; digestíva; koktaily; likéry; alkoholické nápoje; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; liehoviny; destiláty; medoviny; mäťové likéry; horké likéry; rum; saké; jablčný mušt; ryžový alkohol; alkoholové extrakty; alkoholický ovocné extrakty; alkoholové esencie] v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Amber IP Brands Sárl, Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Švajčiarsko (pôvodný namietateľ: Spirits Product International Intellectual Property B. V., Zepp Lampestraat 4, Oranjestad, Aruba)



je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky MOZ č. 583801 (staršia ochranná známka je v registri medzinárodného úradu od 3.3.2017 vedená vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pod číslom MOZ 583801C), ktorá bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 18.6.1992, s dátumom prednosti z uplatnenej priority od 31.10.1991, s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary „*vodka d'origine russe*“ [vodka ruského pôvodu] v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov**

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

**v triede 33** – „*aperitifs, arak, brandy, wine, piquette, whisky, vodka, gin, digesters, cocktails, liqueurs, alcoholic beverages, alcoholic beverages containing fruit, spirits, distilled beverages, hydromel (mead), peppermint*“

*liqueurs, bitters, rum, sake, cider, rice alcohol, alcoholic extracts, alcoholic fruit extract, alcoholic essences*“ [aperitívy; arak; brandy; víno; vodnár (matolinové víno); whisky; vodka; džin; digestíva; koktaily; likéry; alkoholické nápoje; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; liehoviny; destiláty; medoviny; mäťové likéry; horké likéry; rum; saké; jablčný mušt; ryžový alkohol; alkoholové extrakty; alkoholický ovocné extrakty; alkoholové esencie].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 33** - „*vodka d'origine russe*“ [vodka ruského pôvodu].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnená známka je prihlásená pre tovar „*vodka*“ v triede 33, ktorý je zhodný s tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku „*vodka ruského pôvodu*“ v triede 33. Zhodnosť možno konštatovať aj medzi tovarmi prihlásenými v triede „*alkoholické nápoje, liehoviny, destiláty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie*“ a zapísanými tovarmi „*vodka ruského pôvodu*“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, keďže tieto tovary možno zahrnúť do širokej kategórie alkoholických nápojov.

Ďalšie prihlásené tovary „*aperitívy; arak; brandy; víno; vodnár (matolinové víno); whisky; džin; digestíva; koktaily; likéry; medoviny; mäťové likéry; horké likéry; rum; saké; jablčný mušt; ryžový alkohol*“ v triede 33 predstavujú rôzne typy alkoholických nápojov. Predmetné tovary možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*vodka ruského pôvodu*“ v triede 33, pričom táto podobnosť je odvodená z rovnakej povahy tovarov, ich účelu či spôsobu použitia. Hoci sa ich výrobné postupy líšia, všetky tieto tovary patria do rovnakej kategórie *alkoholických nápojov* určených pre širokú verejnosť. Môžu sa podávať v reštauráciách a baroch, sú v predaji v supermarketoch a obchodoch s potravinami, pričom sú umiestnené v rovnakej časti supermarketov. Okrem toho môžu pochádzať od tých istých podnikov, zhodujú sa aj v distribučných kanáloch a koncovom užívateľovi. V neposlednom rade ide o tovary, ktoré sú v konkurenčnom postavení.

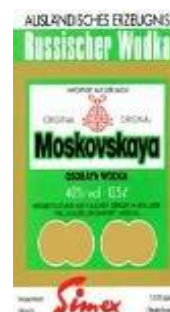
Ostatné prihlasované tovary „*alkoholové extrakty; alkoholické ovocné extrakty; alkoholové esencie*“ predstavujú ingrediencie, ktoré môžu byť použité pri výrobe alkoholických nápojov, t. j. aj vodky, a teda ide o tovary súvisiace. Je bežné, že sa pripravujú a distribuujú aj vodky ochutené ovocím, prípadne dochutené rôznymi esenciami či tinktúrami. Predmetné prihlásené a zapísané tovary tak disponujú bezprostrednou vzájomnou nadväznosťou, a preto ide o tovary podobné.

## Porovnanie označení

Zverejnená známka  
(MOZ 827728)



Staršia ochranná známka  
(MOZ 583801C)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Zverejnená známka je obrazová, tvorená slovným prvkom „Moskovskaya“, ktorého písmená sú obtiahnuté výraznou zelenou farbou. Pod ním je umiestnený slovný prvok „Kristal“ vyhotovený jemne upravenými písmenami v zlatej farbe. V spodnej časti čierneho obdĺžnika orámovaného zlatou farbou pripomínajúceho svojím tvarom a rozmiestnením prvkov etiketu, sa nachádza obrazový prvok - zrejme logo spoločnosti, evokujúci zemeguľu, ktorej stredom prechádza stuha s tromi ťažko čitateľnými písmenami z azbuky. Na vrchole tohto obrazového prvku sa nachádzajú prvky pripomínajúce graficky stvárnené lístky. Vzhľadom na veľkosť je najväčším a najvýraznejším prvkom zverejnenej známky slovný prvok „Moskovskaya“, ktorého písmená sú lemované výraznou zelenou farbou.

Staršia ochranná známka je obrazová, jej súčasťou je viacero slovných a obrazových prvkov. Svojím stvárnením predstavuje etiketu v zelenej, bielej a zlatej farbe určenú na spotrebiteľský obal. Medzi veľkostne najväčšie a aj najvýraznejšie patria slovné prvky „Moskovskaya“ a „Russischer Wodka“, pričom prvok „Moskovskaya“ je vyhotovený čiernymi písmenami olemovanými zelenou farbou a umiestnený je v bielom obdĺžniku. Súčasťou tohto obdĺžnika sú ešte ďalšie slovné ťažšie čitateľné prvky a obrazový prvok, s najväčšou pravdepodobnosťou logo spoločnosti, evokujúci zemeguľu, cez stred ktorej je stuha s nečitateľnými písmenami z azbuky a na jej vrhu sú štylizované lístky. Ide o prvok, ktorý je v inom farebnom vyhotovení súčasťou aj zverejnenej známky. Slovné spojenie „Russischer Wodka“ je vyhotovený bielymi písmenami a nachádza sa v hornej časti etikety na zelenom podklade. Pod bielym obdĺžnikom sú umiestnené dva obrazové prvky v zlatej farbe a ďalšie slovné prvky vyhotovené veľkostne menším písmom, napr. „OSOBAYA WODKA“, prípadne údaje o tovare – 0,5 l, 40%, ktoré budú vnímané ako opisné, poukazujúce na objem fľaše a percento alkoholu vo výrobku. V spodnej časti etikety je okrem slovných prvkov vyhotovených veľmi drobnými nečitateľnými písmenami umiestnený aj slovný červený prvok „Simex“. Slovný prvok „Moskovskaya“ vzhľadom na rozmiestnenie a veľkosť ostatných slovných a obrazových prvkov, je najvýraznejším prvkom aj staršej ochrannej známky, keďže svojím vyhotovením upúta pozornosť spotrebiteľa najviac. Slovné spojenie „Russischer Wodka“ nie je zanedbateľné v označení, avšak ide o spojenie opisné vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch obrazových označení, pričom obe označenia sú stvárnené vo forme etikety a obsahujú slovné a obrazové prvky. Ako už bolo uvedené, zverejnená známka je tvorená len dvomi slovnými prvkami „Moskovskaya“ a „Kristal“, pričom písmená slovného prvku „Moskovskaya“ sú kontúrované výraznou zelenou farbou na čiernom podklade. Slovný prvok „Kristal“ je vyhotovený v zlatej farbe, rovnako ako v spodnej časti nachádzajúci sa obrazový prvok evokujúci zemeguľu so stuhou a štylizovanými lístkami. Tento obrazový prvok ale v červenej farbe je súčasťou aj staršej ochrannej známky a je v nej umiestnený nad zhodným slovným prvkom „Moskovskaya“, ktorý je napísaný čiernymi písmenami so zeleným orámovaním, pričom zelená farba je takmer vizuálne totožná so zelenou farbou použitou vo zverejnenej známke. Slovný prvok „Moskovskaya“ vo zverejnenej známke a v staršej ochrannej známke je tak graficky vyhotovený veľmi podobne (čierna a zelená farba, malé tlačene písmená) a zároveň je tento prvok vizuálne jasne vnímaný a čitateľný v oboch označeniach. Nemožno opomenúť, že staršia ochranná známka okrem zhodného obrazového prvku a najmä zhodného slovného prvku „Moskovskaya“ obsahuje ďalšie slovné či obrazové prvky, avšak tieto prvky sú buď vizuálne zanedbateľné, prípadne ide len o údaje informujúce o druhu a percentách alkoholu (0,5 l, 40%, Russisher Wodka), alebo sú potlačené do úzadia (Simex) práve zhodným slovným prvkom „Moskovskaya“, prostredníctvom ktorého bude staršia ochranná známka, ale aj zverejnená známka spotrebiteľmi vnímaná. V danom prípade možno odôvodnene vysloviť predpoklad, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s dotknutými označeniami, a to aj s určitým časovým odstupom, nebude mať žiadny dôvod tieto dve označenia nespájať a nevnímať podobnosť medzi nimi na základe rozlišujúceho, veľmi podobne stvárneného slovného prvku „Moskovskaya“.

Vizuálne porovnanie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou možno uzavrieť konštatovaním o existencii ich čiastočnej vizuálnej podobnosti, a to aj pri zohľadnení prítomnosti odlišných slovných a obrazových prvkov sporných označení.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam upozornil, že sporné označenia tvoriace etikety disponujú odlišným pomerom strán, čo ovplyvňuje následne ich odlišné vnímanie. Úrad považuje za potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte nezachádza do podrobnosti a nepodrobuje označenia takému prieskumu, ale sústreďí sa na zrakom jednoznačne vnímateľné prvky, ktoré je schopný si zapamätať a neskôr sa k nim vrátiť.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že spotrebiteľia v označeniach obsahujúcich slovné aj obrazové prvky zvukovo realizujú len slovné prvky, prostredníctvom ktorých odkazujú na takto označené tovary alebo služby, a nevenujú sa opisu obrazových prvkov. V predmetnom prípade možno konštatovať, že porovnávané označenia budú najpravdepodobnejšie zvukovo reprodukovateľné len ich určujúcimi slovnými prvkami, a to v prípade zverejnenej známky ako „moskovskaja“, a to aj napriek tomu, že obsahuje ešte ďalší slovný prvok „kristal“, keďže spotrebiteľia majú prirodzenú tendenciu označenia skracovať, a teda je málo pravdepodobné, aby spotrebiteľia vyslovovali oba slovné prvky. Reprodukcia staršej ochrannej známky môže byť v závislosti od veľkosti a umiestnenia obsiahnutých slovných prvkov, ako aj od zvykov spotrebiteľov rôzna, pričom možno odôvodnene predpokladať, že spotrebiteľia nebudú reprodukovateľ opísané prvky či prvky ťažko čitateľné, či už z dôvodu ich veľkosti alebo usporiadania, ale zamerajú sa najmä na reprodukciu slovných prvkov „moskovskaja, rusišer vodka, simeks“, prípadne len na reprodukciu slovného prvku „moskovskaja“, keďže, ako už bolo uvedené, spotrebiteľia majú prirodzený sklon skracovať dlhé označenia alebo označenia obsahujúce množstvo slovných prvkov rozložených po etikete.

Fonetika tak bude ovplyvnená tým, že v oboch označeniach bude reprodukovateľné zhodné slovo „moskovskaja“, a preto aj pri zvážení novej reprodukcie ďalších slovných prvkov (napr. kristal, rusišer vodka) možno konštatovať čiastočnú podobnosť aj z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnená známka obsahuje slovný prvok „Moskovskaya“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená *moskovská* a zároveň pre podstatnú časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti predstavuje slovo spájajúce sa s mestom Moskva. Druhý slovný prvok zverejnenej známky „Kristal“ môže spotrebiteľ vnímať vo význame *krištál/kryštál*, prípadne *krištáľový/kryštáľový*. V súvislosti s prihlasovanými tovarmi má slovný prvok „Kristal“ zníženú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jeho význam s spojením s niektorými tovarmi, ako sú napr. liehoviny, vodka, alkoholické nápoje spotrebiteľovi môže naznačovať kvalitu či vlastnosti výrobkov, pretože pri výrobe týchto tovarov môže byť použitá filtrácia vody cez kryštály, prípadne sa využíva kryštáľovo čistá voda viackrát filtrovaná. Tento slovný prvok tak možno chápať ako doplňujúci prvok k „Moskovskaya“.

Obrazový prvok zverejnenej známky bude významovo vnímaný v súlade s tým, čo stvárňuje, t. j. zemeguľu so stuhou a štylizovanými lístkami, avšak postavenie tohto prvku vo zverejnenej známke nie je výrazné.

Staršia ochranná známka obsahuje zhodný slovný prvok „Moskovskaya“ s rovnakým významom, ako bol opísaný vo zverejnenej známke. Ďalším slovným prvkom „Russischer Wodka“ staršej ochrannej známky spotrebiteľ ovládajúci nemecký jazyk priradí význam *ruská vodka*, avšak vzhľadom na veľmi blízku transkripciu slovných prvkov „Russischer Wodka“ do slovenských ekvivalentov *ruská vodka*, možno skonštatovať, že aj pre spotrebiteľa neovládajúceho nemecký jazyk, bude význam tohto spojenia zrejмый. Predmetné slovné prvky tak majú konkrétny význam a poukazujú na druh a pôvod alkoholického nápoja. Ďalší slovný prvok „Simex“, ktorý vzhľadom na to, že je vyhotovený v červenej farbe, môže byť spotrebiteľom vnímaný, a to ako slovo bez konkrétneho významu. Ostatné slovné prvky staršej ochrannej známky nemajú alternatívu vo zverejnenej známke, avšak vzhľadom na ich umiestnenie, veľkosť či opisnosť je viac ako pravdepodobné, že ich spotrebiteľ nebude sémanticky vnímať. Postavenie obrazového prvku - zemeguľa so stuhou a štylizovanými lístkami - v staršej ochrannej známke nie je výrazné a zároveň ide o obrazový prvok, ktorý je súčasťou aj zverejnenej známky.

V rámci sémantického porovnania je nutné poukázať na to, že slovenský spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou aj bez znalosti nemeckého jazyka môže slovný prvok zverejnenej známky aj staršej ochrannej známky „Moskovskaya“ vnímať v rovnakom význame, pretože ide o prvok, ktorý má v minimálnej úprave zachovanú podobu aj v slovenskom jazyku *moskovská* s rovnakým významom. V nadväznosti na uvedené skutočnosti možno konštatovať sémantickú podobnosť sporných označení do tej miery, že súčasťou oboch označení je slovný prvok „Moskovskaya“.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti predstavuje, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenej známke, ako aj v staršej ochrannej známke namietateľa alkoholické nápoje, ktoré nie sú tovarmi masovej spotreby ani dennej konzumácie, široká skupina dospelých populácie, ktorá alkohol kupuje. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tak tvoria dospelí spotrebiteľia, ktorí sú riadne informovaní, primerane pozorní a obozretní. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však odvíja od cenovej náročnosti tovarov a od náročnosti klientely pri výbere tovarov, a môže dosahovať nízku až priemernú mieru pozornosti spotrebiteľa.

Vzhľadom na to, že predmetom porovnania boli obrazové označenia stvárňujúce etikety, tak v rámci celkového hodnotenia je potrebné vychádzať z toho, že v danom prípade na celkový dojem vplývajú všetky prvky, t. j. slovné a obrazové prvky, ich rozloženie, veľkosť či farebné vyhotovenie.

Medzi zverejnenou známku a staršou ochrannou známku bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska založená na obsiahnutí zhodného rozlišujúceho slovného prvku „Moskovskaya“ a tiež aj na obsiahnutí zhodného obrazového prvku - *zemegul'a so stuhou a listkami*, a to pri zvážení jeho umiestnenia a nevýraznej veľkosti v oboch porovnávaných označeniach.

Pokiaľ teda ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny zverejnenej známky so staršou ochrannou známku, pri ich porovnaní bola zistená podobnosť zo všetkých troch hľadísk, ktorá spočíva na obsiahnutí prvku „Moskovskaya“. Zároveň bolo skonštatované, že ide o slovný prvok vyhotovený výrazne podobným spôsobom s využitím takmer rovnakej farebnosti – výrazná zelená farba. Tiež bolo uvedené, že staršia ochranná známka obsahuje viacero slovných a obrazových prvkov, avšak išlo o prvky opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti, len s informačnou hodnotou pre spotrebiteľa (objem tovaru, percentá alkoholu, odkaz na pôvod tovaru), prípadne o prvky vzhľadom na svoje umiestnenie a veľkosť málo výrazné, a preto aj pri zvážení ich odlišností možno vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné skonštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Rovnako tak možno skonštatovať aj pravdepodobnosť asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známku na základe slovného prvku „Moskovskaya“.



Spotrebiteľská verejnosť s nižšou alebo priemernou pozornosťou sa môže domnievať, že zhodné alebo podobné tovary označené zverejnenou známkou pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov, keďže prihlasovateľ použil veľmi podobné stvárnenie zhodného slovného prvku, pričom ho nedoplnil okrem slovného prvku „Kristal“, vo vzťahu k tovarom v triede 33 prvkom so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou, inými výraznými odlišujúcimi prvkami, ktoré by z pohľadu priemerného spotrebiteľa narušili jeho vnímanie ako podobné s vnemom zo staršej ochrannej známky.

Treba tiež zdôrazniť, že pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny je rozhodujúce vnímanie ochranných známk priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov. Priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky. Okrem toho je potrebné zohľadniť skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba málokedy možnosť vykonať priame porovnanie ochranných známk, ale musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu týchto ochranných známk, ktorú si uchoval v pamäti. Ďalej je nutné podotknúť, že prihlasovateľ pri voľbe svojho označenia siahol po slovnom prvku „Moskovskaya“, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku na označenie rovnakých a podobných tovarov. Je pritom na prihlasovateľovi, ktorý má široké možnosti spracovania a tvorby svojej prihlášky ochrannej známky, aby sa jednoznačne odlišil od existujúcich platných ochranných známk, najmä ak označujú tovary rovnaké alebo podobné, kde by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že ide o tovary toho istého výrobcu, predajcu alebo dodávateľa tovaru.

Prihlasovateľ podotkol, že spotrebiteľ si môže staršiu ochrannú známku namietateľa vzhľadom na údaje v nej uvedené, dávať do súvislosti s tým, že jej majiteľ pochádza z Ruska, čo nie je pravda, a spotrebiteľ tak môže byť uvedený do omylu čo sa týka pôvodu majiteľa. K uvedenému úrad považuje za potrebné uviesť, že v prípade uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa posudzuje existencia pravdepodobnosti zámeny a vykonáva sa porovnanie označení a tovarov alebo služieb, t. j. úrad posudzoval pravdepodobnosť zámeny zverejnenej známky a ochrannej známky so skorším právom prednosti v podobe a pre také tovary a služby, ako je staršia ochranná známk zapísaná, resp. zverejnená známk prihlásená, a to z pohľadu relevantného spotrebiteľa, a nie jej možného klamanie spotrebiteľa o pôvode majiteľa staršej ochrannej známky. Posudzovanie možného klamanie slovenskej spotrebiteľskej verejnosti o pôvode prihlasovateľa ochrannej známky nie je podmienkou zahrnutou v uplatnenom námietkovom ustanovení podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v zmysle ustálenej praxe úradu, pokiaľ označenia obsahujú istú geografickú konotáciu, ktorá sa týka polohy prihlasovateľa alebo miesta pôvodu tovarov alebo služieb, tak v zásade uvedenie takého zemepisného údajá nesúvisí so zemepisným pôvodom tovarov a služieb, t. j. so skutočným miestom výroby alebo ponuky tovarov a služieb, na ktoré sa označenie vzťahuje. V takýchto prípadoch sa nepredpokladá zavádzajúce používanie ochrannej známky jej majiteľom, tzn. že takáto okolnosť sama osebe nie je dostatočná na to, aby označenie bolo vyhodnotené ako zavádzajúce, resp. klamlivé.

V nadväznosti na uvedené možno ešte uviesť, že priemerný spotrebiteľ, ktorým je konzument alkoholických nápojov, je oboznámený s tým, že rusky znejúci názov vodiek nemusí vždy znamenať ruský pôvod v zmysle „vodka vyrobená v Rusku“, ale bude usudzovať maximálne to, že ide o vodku, vyrábanú konkrétnym postupom a označenú ako „ruská“, bez toho aby očakával, že takto označená vodka je vyrábaná skutočne v Rusku. Možno uviesť, že vodka ako najčistejší destilát, sa skladá iba z dvoch zložiek, liehu a vody. Práve pomer týchto dvoch zložiek rozhoduje o kvalite nápoje; kvalita každej vodky je tak daná výrobným postupom a receptúrou, a nie miestom výroby. Nie je preto rozhodujúce, či sa vyrába v Rusku alebo v nejakej inej krajine, ale zásadné je, že lieh pochádza z Ruska, obzvlášť pokiaľ je staršou ochrannou známkou chránený tovar „vodka ruského pôvodu“.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom aj medzinárodnej ochrannej známky „MOSKOVSKAYA“ č. MOZ 735579 a medzinárodnej ochrannej známky „MOSKOVSKAYA OSOBAYA RUSSIAN“ č. MOZ 740338. Úrad pri príprave rozhodnutia zistil, že predmetné ochranné známky už nie sú platné na území Slovenskej republiky, a preto úrad uplatnené ustanovenie podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach preskúmal len v súvislosti s platnou staršou medzinárodnou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky „Moskovskaya Simex“ č. MOZ 583801C.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika  
Patent @ IP Law Firm IPPRO Alexander Leonov, Of. 96 Bldg. 14 Bolshaya Dorogomilovskaya str., RU-121059  
Moscow, Ruská federácia