



Banská Bystrica 27.8.2015

POZ 892-2014 /N-108-2015/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa THE POLO/LAUREN Company, L.P., 650 Madison Avenue, New York 10022, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“ do registra ochranných známok, prihláseného 16.5.2014 prihlasovateľom Danube Polo Club, Hrubá Borša 7, 924 23 Hrubá Borša, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 892-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.9.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“, číslo spisu POZ 892-2014, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triede 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre tovary „kabelky a cestovné tašky“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 892-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.12.2014 podané námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom viacerých starších ochranných známok platných na území Slovenskej republiky, ktoré obsahujú slovný prvok POLO a/alebo vyobrazenie jazdca na koni (hráča póla). Konkrétne ide o tieto staršie ochranné známky:

- národná slovná ochranná známka „POLO“, č. zápisu 169046,
- národná obrazová ochranná známka (zobrazenie hráča póla na koni), č. zápisu 169047,
- národná slovná ochranná známka „POLO BY RALPH LAUREN“, č. zápisu 169049,
- národná slovná ochranná známka „POLO SPORT“, č. zápisu 181831,
- národná kombinovaná ochranná známka „RLX POLO SPORT“, č. zápisu 192947,
- národná kombinovaná ochranná známka „RL POLO JEANS CO. RALPH LAUREN“, č. zápisu 203380,
- slovná ochranná známka Spoločenstva „POLO“, č. 004049334 a č. 004164844,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva „POLO RED RALPH LAUREN“, č. 11050473,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva „POLO RALPH LAUREN“, č. 008612871,
- obrazové ochranné známky Spoločenstva (zobrazujúce hráča póla na koni) č. 011943578, č. 008612814, č. 004049201 a č. 4164976,
- slovná ochranná známka Spoločenstva „POLO BY RALPH LAUREN“, č. 004049367,
- medzinárodná obrazová ochranná známka (zobrazenie hráča póla na koni), č. 1197025.

Pokiaľ ide o zoznam tovarov a služieb zverejneného označenia a tovary a služby, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, namietateľ konštatoval zhodu alebo podobnosť tovarov a služieb v triede 16, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie vzájomnej podobnosti označení, namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky obsahujúce slovný prvok „POLO“ a ochranné známky zobrazujúce hráča póla sú v podstate obsiahnuté vo zverejnenom označení.

Z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa podobné práve prítomnosťou vyobrazenia hráča póla, ktorý je v kolíznych označeniach takmer rovnaký. Z fonetického hľadiska budú staršie ochranné známky reprodukované ako „polo“, resp. „hráč póla“, prípadne „jazdec na koni“, zverejnené označenie bude reprodukované ako „danube/denjub polo klub slovak republik“, prípadne spolu s opisom grafického prvku („hráč póla“, „jazdec na koni“), teda je možné konštatovať určitú mieru podobnosti označení vzhľadom na spoločný prvok „polo“ a možnú reprodukciu grafického prvku. Zo sémantického hľadiska sú označenia výrazne zhodné, pretože obe sa týkajú hry pólo.

S prihliadnutím na uvedené namietateľ vyslovil presvedčenie o tom, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby v triede 16, 18, 25 a 35 môže dochádzať u spotrebiteľa k mylnej zámene v osobe výrobcu týchto tovarov a poskytovateľa služieb, čo by následne mohlo komerčne poškodiť záujmy majiteľa starších ochranných známok.

Ochranná známka „POLO“ je používaná od roku 1967. Ralph Lauren, jeden z najúspešnejších amerických módných návrhárov, začal používať túto značku podľa športu pólo, ktorý považoval za stelesnenie diskretnej elegancie a klasického štýlu. Okrem oblečenia Ralph Lauren vyrába aj módne doplnky, nábytok a voňavky pre náročný životný štýl. Ide o luxusnú značku, ktorá si získala množstvo spokojných zákazníkov a podľa namietateľa je možné označiť ju za ochrannú známku s dobrým menom. Svedčí o tom aj skutočnosť, že táto ochranná známka je rozsiahle napodobňovaná a falšovaná.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známok, t.j. aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 15.12.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 20.2.2015 odmietol podané námietky a konštatoval, že nebol naplnený dôvod podania námietok ani nebola preukázaná podobnosť ochranných známok, pretože namietateľ neporovnával so staršími ochrannými známkami zverejnené označenie, ale porovnával len jednotlivé prvky označenia/označení.

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje textovú aj grafickú zložku, je potrebné porovnať ho so staršou kombinovanou ochrannou známkou Spoločenstva č. 8612871 obsahujúcou tak slovo „POLO“ ako aj vyobrazenie jazdca na koni. Zverejnené označenie pozostáva z červeno-zeleného kruhového podkladu, ktorého centrálnu časť tvorí vyobrazenie hráča póla a obvodový text „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“. Už z prvotného posúdenia podľa prihlasovateľa vyplýva, že farebné, kompozičné a textové rozloženie porovnávaných označení je diametrálne odlišné aj napriek spoločným prvkom, ktoré majú rôznu povahu. Zverejnené označenie pozostáva z piatich slov, naproti tomu staršia ochranná známka len zo slov troch. Z fonetického hľadiska nemožno hovoriť o žiadnej podobnosti, pretože zverejnené označenie bude verejnosť vyslovovať ako „denjub polo klub slovak republik“ a staršiu ochrannú známku ako „polo ralf loren“. Z hľadiska významu označení možno staršiu ochrannú známku interpretovať ako označenie kolekcie módného návrhára Ralpha Laurena, naopak, v prípade zverejneného označenia sa slovo „POLO“ viaže s pojmom „CLUB“ – vyjadruje druh združenia, ktorým je spoločenstvo hráčov póla. Staršia ochranná známka je teda vyjadrením módného a životného štýlu, kým zverejnené označenie vyjadruje názov pólo klubu. Ako uviedol namietateľ, značka Ralph Lauren je značkou luxusných odevov, voňaviek a pod., a teda je prioritne určená pre klientelu z vyššej spoločenskej vrstvy. Všeobecne pritom platí, že čím je tovar/služba drahší, tým je verejnosť pri nákupe obozretnejšia a riziko zámieny s inou značkou sa výrazne znižuje. Z uvedeného dôvodu sa prihlasovateľ domnieva, že riziko zámieny so zverejneným označením nie je dané.

V nadväznosti na námietku dobrého mena starších ochranných známok prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepreukázal, že by použitie zverejneného označenia na triedach tovaroch a služieb, ktoré nie sú zhodné s triedami tovarov a služieb starších ochranných známok mohlo neoprávnene ťažiť z ich rozlišovacej

spôsobilosti, nebol teda naplnený zákonný dôvod ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“, číslo spisu POZ 892-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.5.2014 prihlasovateľom Danube Polo Club, Hrubá Borša 7, 924 23 Hrubá Borša a zverejnená vo Vestníku úradu dňa 4.9.2014 pre tovary a služby v triedach 16, 18, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 Madison Avenue, New York 10022, Spojené štáty americké je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- národná slovná ochranná známka „POLO“, č. zápisu 169046, dátum podania prihlášky 11.7.1990, zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národná obrazová ochranná známka (zobrazenie hráča póla na koni), č. zápisu 169047, dátum podania prihlášky 11.7.1990, zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národná slovná ochranná známka „POLO BY RALPH LAUREN“, č. zápisu 169049, dátum podania prihlášky 11.7.1990, zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národná slovná ochranná známka „POLO SPORT“, č. zápisu 181831, dátum podania prihlášky 29.6.1995, zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národná kombinovaná ochranná známka „RLX POLO SPORT“, č. zápisu 192947, dátum podania prihlášky 3.8.1998, zapísaná pre tovary a služby v triede 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národná kombinovaná ochranná známka „RL POLO JEANS CO. RALPH LAUREN“, č. zápisu 203380, dátum podania prihlášky 14.2.2002, zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva „POLO“, č. 004049334, dátum podania prihlášky 29.9.2004, zapísaná pre tovary a služby v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva „POLO“, č. 004164844, dátum podania prihlášky 2.12.2004, zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva „POLO RED RALPH LAUREN“, č. 11050473, dátum podania prihlášky 18.7.2012, zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva „POLO RALPH LAUREN“, č. 008612871, dátum podania prihlášky 13.10.2009, zapísaná pre tovary a služby v triede 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazové ochranné známky Spoločenstva (zobrazenie hráča póla na koni): č. 011943578 (dátum podania prihlášky 28.6.2013, zapísaná pre tovary v triede 18, 24 a 25), č. 008612814 (dátum podania prihlášky 13.10.2009, zapísaná pre tovary v triede 8, 16 a 27), č. 004049201 (dátum podania prihlášky 29.9.2004, zapísaná pre tovary v triede 9, 18, 20, 21, 24 a 25) a č. 004164976, dátum podania prihlášky 2.12.2004, zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva „POLO BY RALPH LAUREN“, č. 004049367, dátum podania prihlášky 29.9.2004, zapísaná pre tovary v triede 9, 18, 20, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodná obrazová ochranná známka (zobrazenie hráča póla na koni), č. 1197025, ktorá bola 20.11.2013 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Európskej únie pre tovary v triede 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 16 – „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry; knihy; fotografie (tlačoviny); portréty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky a kalendáre*“,

trieda 18 – „*kožené vâdzky; kostry jazdeckých sediel; uzdy (konský postroj); prikrývky na kone; vypracované kože; remienky (časť konského postroja); biče; nákolenníky pre kone; pokrývky na zvieratá; postroje pre zvieratá; kabelky; cestovné tašky; jazdecké sedlá a podložky pod jazdecké sedlá*“,

trieda 25 – „*odevy; obuv a pokrývky hlavy - čiapky; pleteniny; šály; opasky (časti odevov); svetre; košele; klobúky; kravaty; šatky; šály a saká*“,

trieda 35 – „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva a kancelárske práce*“,

trieda 41 – „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť – výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústredenia*“.

Spomedzi namietaných starších ochranných známk sú z hľadiska grafického stvárnenia, obsiahnutých prvkov a zoznamu tovarov a služieb zverejnenému označeniu najbližšie kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 008612871 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 004049201 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 008612814 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) a medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1197025 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“ a spolu s prvou až treťou staršou ochrannou známkou ďalej aj „staršie ochranné známky“). S poukazom na zásadu hospodárnosti a efektívnosti správneho konania bolo z uvedeného dôvodu zverejnené označenie porovnané s týmito staršími ochrannými známkami.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 8 – „*hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors*“ (ručné náradie a prístroje; nožiarsky tovar, príbor; pobočné zbrane; britvy),

v triede 9 – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,*

calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus“ [vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné zariadenia a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítačacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje],

v triede 14 – „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments*“ (vzácne kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácných kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky, klenoty, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje),

v triede 16 – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ [papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; materiál na viazanie kníh; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písma; štočky],

v triede 18 – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (kože a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičiky, postroj a sedlá),

v triede 20 – „*furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics*“ [nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; tovary (nezahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstia, trstiny, prútia, rohu, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, mušle, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek všetkých týchto materiálov alebo z plastu],

v triede 21 – „*household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes*“ [domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; hrebene a hubky; kefy (okrem natieracích štetcov); materiály na výrobu kief; predmety na čistenie; drôtenka; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); sklo, porcelán a hrnčiarsky tovar nezahrnutý v iných triedach],

v triede 24 – „*textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers*“ (textílie a textilné tovary, nezahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a obrusy),

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

v triede 27 – „*carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile)*“ [koberce, behúne, rohožky a rohožovina, linoleum a iné materiály na pokrytie existujúcich podláh; tapety (netextilné)],

v triede 28 – „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees*“ (hry a hračky; gymnastické a športové tovary nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček),

v triede 35 – „*advertising, business management, business administration, office functions, retail store services relating to hand tools and implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, book binding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, leather and imitations of leather, and goods made of these*“

materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile), games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees“ [reklama, obchodné riadenie, kancelárske činnosti, služby maloobchodných predajní v oblasti nasledujúcich tovarov: ručné náradie a náčinie, príbory, pobočné zbrane, britvy, žiletky, vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a školiace zariadenia a prístroje, zariadenia a prístroje na vedenie, spínanie, premenu, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektriny, zariadenia a prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov, magnetické nosiče údajov, nahrávacie disky, predajné automaty a mechaniky do automatov na mince, registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroj, drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo nimi pokryté, ktoré nie sú zaradené do iných tried, šperky, drahokamy, časomerné prístroje, papiere, lepenka a výrobky vyrobené z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, tlačoviny, knihviazačské materiály, fotografie, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske účely alebo do domácnosti, maliarske materiály, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), vzdelávacie a školiace materiály (okrem zariadení), plastové obalové materiály, tlačové písmo, štočky, koža a imitácia kože a výrobky z týchto materiálov, kože zvierat, kožené tovary, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, konské postroje a sedlárske výrobky, nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohov, kostí, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, jantáru, perleťoviny, sépiolitu a náhrad týchto materiálov alebo z plastov, kuchynské náradie a nádoby, hrebene a špongie, kefy, materiály na výrobu kief, výrobky na čistenie, drôtenky, nespracované alebo čiastočne spracované sklo (okrem stavebného skla), sklo, porcelán a keramika, textilie a textilné tovary, ktoré nie sú zaradené do iných tried, posteľné prikrývky a obrusy, odevy, obuv, pokrývky hlavy, rohožovina, koberčky, podložky, linoleum a ostatné materiály určené na pokrývanie podláh, tapety (okrem textilných), hry a hračky, gymnastické a športové predmety, ozdoby na vianočný stromček].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 8 – *„binoculars, eyeglass cases, pince-nez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, spectacle frames, spectacle glasses, sunglass cords, sunglass frames, sunglass chains, and sunglasses“* (ďalekohľady, puzdrá na okuliare, cvikre, puzdra na cvikre, retiazky na cvikre, šnúrky na cvikre, retiazky na okuliare, rámy na okuliare, šnúrky na okuliare, okuliare, puzdrá na okuliare, šošovky/optické sklá pre okuliare, šnúrky na slnečné okuliare, rámy na slnečné okuliare, retiazky na slnečné okuliare a slnečné okuliare),

v triede 18 – *„leather and imitations of leather, handbags, backpacks, school bags, beach bags, travelling bags, suitcases, trunks, haversacks, bags for campers, fur-skins, collars for animals, covers for animals, boxes of leather or leather board, attaché cases, pocket wallets, school satchels and briefcases, key cases (earthenware) attaché cases, backpacks, beach bags, briefcases, canes, card cases, key cases, leather shoulder belts net bags, parasols, pocket wallets, purses, pouches, rucksacks, school bags, school satchels, sling bags, shopping bags, suitcases, garment bags, tote bags, travelling trunks, valises, vanity cases, umbrellas, umbrella covers, and wallets; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery“* [koža a imitácie kože, kabelky, batohy, školské tašky, plážové tašky, cestovné tašky, kufriky, kufre, torby, kempingové vaky, kožušiny, obojky pre zvieratá, pokrývky pre zvieratá, škatule z kože alebo koženky, diplomatky, vreckové peňaženky, školské aktovky a aktovky, kľúčenky (kožený tovar) diplomatky, batohy, plážové tašky, aktovky, palice, puzdrá na karty, kľúčenky, kožené pásy na ramená, sieťové tašky, slnečníky, vreckové peňaženky, dámske peňaženky, vrecká, ruksaky, školské tašky, školské aktovky, závesné tašky, nákupné tašky, kufriky, obaly na odevy, cestovné tašky, cestovné kufre, malé cestovné tašky, toaletné kufriky, dáždniky, obaly na dáždniky, a pánske peňaženky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičičky, postroj a sedlá],

v triede 20 – *„furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, baskets, bottle, jar and magazine racks; coat hangers and coat stands; clothing covers (wardrobes); cushions and pillows; wall plaques, jewellery cases, statuettes and wickerwork, armchairs, bassinets, beds, bedding, bedsteads of wood, benches, battle racks, chairs, chest of drawers,*

chests, coat stands, crates, deck chairs, desks, dinner wagons, divans, dressing tables, easy chairs, fans for personal use, foot stools, frames, furniture, hampers, hat stands, magazine racks, mannequins, mattresses (spring), mirrors, mirror tiles, newspaper display stands, pedestals, picture frames, pillows, plaques, rattan, settees, showcases, sideboards, sleeping bags for camping, sofas, statues of wood, wax, plaster or plastic, statuettes of wood, wax, plaster or plastic, stools, tables, tea carts, tea trolleys, trays, umbrella stands, wickerwork, wind chimes, works of art, of wood, plaster or plastic“ [nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; tovary, (nezahrnutý v iných triedach) z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, mušle, jantáru, perlete, sépiolitu a z náhradiek všetkých týchto materiálov, alebo z plastu, koše, fľaše, džbány a stojany na časopisy; vešiaky na odevy a stojany na kabáty; obaly na odevy (kostýmy);podušky; dekoratívne závesy na steny, šperkovnice, sošky a prútené výrobky, kreslá, detské koše, posteľ, posteľná bielizeň, drevené kostry posteľe, sedačky, prepravky na fľaše, stoličky, komody, zásuvkové kontajnery, stojany na kabáty, bedne, skladacie lehátka, stolíky, jedálenské vozíky, divány, toaletné stolíky, klubové kresielka, vejáre, nožné podpery, rámy, nábytok, koše, stojany na klobúky, stojany na časopisy, figuríny, matrace (pružinové), zrkadlá, zrkadlové obkladačky, novinové stojany, podstavce, rámy na obrazy, vankúše, povlaky, ratan, pohovky, vitríny, servírovacie stolíky, spacie vaky na stanovanie, gauče, sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastických materiálov, sošky z dreva, vosku, sadry, alebo plastických materiálov, taburetky, stoly, čajové stolíky, podnosy, stojany na dáždňiky, prútené výrobky, dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, umelecké diela z dreva, sadry, alebo plastických materiálov],

v triede 21 – *„household or kitchen utensils and containers, non-electric (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes); brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), tableware of glass, porcelain and earthenware, drinking vessels of glass and of plastic, mugs of ceramics, bowls, containers for food and drinks, trays not of precious metal, signboards of porcelain or glass; non-electric household or kitchen utensils and containers, spatulas, strainers, basting spoons for kitchen use, basins, thermal insulated containers for beverages, blenders, bottle openers, soap boxes, domestic bread baskets, perfume burners, butter dishes, cake molds, cheese-dishes and cheese-dish covers, cooking pots, decanters, deep fryers; soap dispensers; boxes for dispensing paper towels, egg cups; fruit cups; fruit pressers, garbage cans, ice cube molds, kettles, kitchen mixers, lunch boxes, manual mixers for cocktails, mixing spoons, napkin rings not of precious metal, frying pans, salt and cocktail shakers, stew pans, sugar bowls, tea infusers not of precious metals toothpicks; combs and sponges, hair combs, sponges for household purposes; brushes, cosmetic brushes, nail brushes; brush making materials, steel wool for cleaning; beverage glassware, household non-electric whisks, ceramics, glassware, porcelain, earthenware, perfume sprayers and vaporizers and vases, beer mugs, bottle openers, bread bins, bread boards, footwear brushes, butter dishes, candelabra, candle extinguishers, candle rings, candlesticks, cocktail stirrers, coffee services, coffeepots, comb cases, combs, cookie jars, cooking pots, cooking utensils, corkscrews, crockery, cups, decanters, dishes, drinking flasks, drinking glasses, egg cups, figurines, fruit cups, glass bowls, glassware, goblets, ice buckets, jugs, kettles, liqueur sets, pans, pepper mills, perfume sprayers, perfume vaporizers, pitchers, porcelain ware, pots, poultry rings, salad bowls, salt cellars, salt shakers, saucepans, shaving brushes, soap boxes, soap holders, soup bowls, statues of porcelain, terra-cotta or glass, statuettes of porcelain, terra-cotta or glass, sugar bowls, table plates, tableware, tankard, teapots, toilet brushes, toilet cases, toilet utensils, toothbrushes, toothpicks, trays, urns, utensils for household purposes, vases“* [domáce alebo kuchynské náradie a nádoby, nie elektrické (nie z drahých kovov alebo poťahované drahými kovmi), hrebene a špongie, kefy (okrem štetcov na maľovanie);materiály na výrobu kief, predmety na čistenie, drôtenka, neopracované alebo čiastočne opracované sklo (okrem skla využívaného v stavebníctve), riad zo skla, porcelánu a hrnčiarsky tovar, poháre na pitie zo skla a z plastu, hrnčeky z keramiky, misky, nádoby na potraviny a nápoje, podnosy nie z drahých kovov, označovacie tabule z porcelánu, alebo skla; neelektrické domáce, alebo kuchynské potreby a nádoby, stierky, sitá, panvice, naberačky pre využitie v kuchyni, misy, termoizolačné nádoby na nápoje, miešače, otvárače na fľaše, obaly na mydlá, košíky na chlieb, na použitie v domácnosti, kahance s vôňou, maselníčky, formy na zákusky, misky na syr a pokrývky na misky na syr, kuchynské hrnce, karafy, fritézy; dávkovače mydla; škatule na dávkovanie papierových obrúskov, kalíšky na vajcia; poháre na ovocie; lisy na ovocie, koše na smeti, formy na výrobu ľadu, kanvice, kuchynské mixéry, jedálenské nádoby, ručné mixéry na koktaily, lyžice na miešanie, krúžky na obrúsky, nie z drahých kovov, panvice na smaženie, sol' a koktailové šejkery, kastroly, cukorničky, čajové vajčka nie z drahých kovov, špáradlá; hrebene a špongie, hrebene na vlasy, špongie pre použitie v domácnosti; štetce, kozmetické kefy, štetce na nechty; materiál na výrobu kief, drôtenky na čistenie; sklenené poháre, domáce neelektrické šľahače, keramika, sklo, porcelán, hrnčiarsky tovar, rozprašovače parfumov a voňaviek a vázy, pívové poháre, otvárače na fľaše, nádoby na chlieb, dosky na chlieb, kefy na obuv, maselníčky, viacramenné svietniky, zhasínače sviečok, krúžky na sviečky, svietniky, tyčinky na koktail, kávové servisy, kanvice na kávu, puzdrá na hrebene, hrebene, škatuľky na koláčiky, kuchynské hrnce, kuchynské potreby, vývrtky,

porcelánový riad, šálky, karafy, misky, fľaše zo skla, sklenené poháre, kališky na vajička, figuríny, misky na ovocie, sklenené misky, sklo, poháriky, nádoby na chladenie, krčahy, kanvice, likérové súpravy, panvice na smaženie, mlynčeky na korenie, rozprašovače parfumov, rozprašovače voňaviek, krčahy, porcelán, hrnce, krúžky pre hydinu, šalátové misy, soľničky, posýpacie soľničky, panvice, kefký na holenie, obaly na mydlá, držiaky na mydlo, misky na mydlo, sošky z porcelánu, terakotu, alebo skla, sošky z porcelánu, terakotu, alebo skla, cukorničky, taniere, kuchynský riad, džbány, čajníky, WC kefy, puzdrá na toaletné potreby, toaletné potreby, zubné kefký, špáradlá, podnosy, kanvice, potreby pre využitie v domácnosti, vázy],

v triede 24 – „*fabrics for textile use; bed and table covers, blankets, bath linen, household linen, curtains, bed linen, duvets, travelling rugs, textile piece goods for making up into the aforesaid goods bed blankets, bed cloths, bed covers, bedspreads, blankets, coasters, eider downs, face towels, furniture coverings, flags, handkerchiefs, linen, mattress covers, pillow shams, pillowcases, place mats, (textile), quilts, serviettes (textile), table cloths, table linen, table napkins, table mats, table runners, towels, travelling rugs, upholstery (fabrics), and wall hangings*“ [tkaniny, látky na textilné využitie; prikrývky na posteľ a na stôl, prikrývky, kúpeľové textilie, úžitková bielizeň, posteľná bielizeň, periny, cestovné prikrývky, textilný kusový tovar na doplnenie uvedeného tovaru, posteľné pokrývky, lôžkoviny, posteľné prikrývky, posteľné pokrývky, prikrývky, podložky, páperové periny, utierky na tvár, poťahy na nábytok, vlajky, vreckovky, bielizeň, obliečky na matrace, ozdobné obliečky na vankúše, obliečky na vankúše, podložky pod tanier (textilné), prešívané prikrývky, obrúsky (textilné), prestieranie na stôl, obrúsky, podložky na stôl, behúne na stôl, obrúsky, cestovné prikrývky, čalúnnické materiály (látka) a tapety na stenu],

v triede 25 – „*clothing, underclothing; shoes and footwear; headgear; clothing for men, women, children and infants, jeans, slacks, trousers, skirts, shorts, shirts, wraps, jerseys, t-shirts, shirts, sweaters, waistcoats, blouses, dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweatshirts, rainwear, sweaters, scarves, hats, caps, mittens, snow suits, belts, smocks, swimwear, playsuits, bibs, stockings, socks, waterproof clothing, underwear; footwear for men, women, children, and infants shoes, sneakers, sandals, slippers, boots; headgear for men, women, children, and infants hats, headbands, earmuffs, caps, sweaters, shirts, including knitshirts, dress shirts, sports shirts, sweatshirts and T-shirts; jackets, ties, suits, bathing suits, belts, skirts, dresses, coats, hats, caps, tuxedos, pants, tops, vests, hosiery, scarves, pajamas, underwear, kilts, mufflers, shawls; footwear, shoes, boots, slippers, and athletic shoes; blazers, headbands, wristbands, coveralls, overalls, sweat pants, and sleepwear*“ (odevy, spodné prádlo; topánky a obuv; pokrývky hlavy; odevy pre mužov, ženy, deti a kojencov, džínsy, pánske spodky, nohavice, sukne, šortky, košele, peleríny, pletené svetre, tričká, košele, svetre, vesty, blúzy, šaty, ľahké svetre, nočný úbor, župany, ohrievacie súpravy, mikiny, nepremokavé oblečenie, svetre, šatky, klobúky, čiapky, palčiaky, lyžiarske kombinézy, opasky, pracovné plášte, plavky, dupačky, podbradníky, pančuchy, ponožky, nepremokavý odev, spodná bielizeň; obuv pre pánov, dámy, deti, a dojčenská obuv, tenisky, sandále, papuče, čižmy; pokrývky hlavy pre pánov, dámy, deti a dojčatá, čelenky, chrániče uší, čiapky, svetre, košele, vrátane pletených košiel, frakových košiel, športových košiel, mikín a tričiek; bundy, kravaty, obleky, plavky, opasky, sukne, šaty, plášte, klobúky, čiapky, smokingy, nohavice, blúzky, vesty, pančuchový tovar, šatky, pyžamá, spodná bielizeň, škótske sukne, teplé šály, šály; obuv, topánky, čižmy, papuče a atletické topánky; športové saká, čelenky, manžety, kombinézy, pracovné plášte, tepláky a nočný úbor).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary

v triede 16 – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ [papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; materiál na viazanie kníh; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky].

Štvrtá staršia ochranná známka je s účinkami pre územie Európskej únie zapísaná pre tovary a služby:

v triede 11 – „*lighting apparatus*“ (osvetľovacie prístroje),

v triede 35 – „*retail services and online retail store services offering clothing for men, women and children, footwear, headgear for wear, accesories and household collections*“ (maloobchodné služby a služby online maloobchodných predajní pánskeho, dámskeho a detského oblečenia, pokrývok hlavy, doplnkov a doplnkov do domácnosti).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny označení, nie je rozhodujúce formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu pokiaľ ide o výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry; knihy; fotografie (tlačoviny); portréty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky a kalendáre*“ sú tovarmi zhodnými a/alebo vysoko podobnými s tovarmi zapísanými v tejto triede pre tretiu staršiu ochrannú známku „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; materiál na viazanie kníh; fotografie; piernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky*“, a to s prihliadnutím na ich povahu, použitie, distribučné kanály a predajné miesta.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*kožené vôdzky; kostry jazdeckých sediel; uzdy (konský postroj); prikrývky na kone; vypracované kože; remienky (časť konského postroja); biče; nákolenníky pre kone; pokrývky na zvieratá; stroje pre zvieratá; kabelky; cestovné tašky; jazdecké sedlá a podložky pod jazdecké sedlá*“ sú tovarmi zhodnými a/alebo podobnými s tovarmi zahrnutými do tejto triedy pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku, napr.: „*kože a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, surové kože; kufre a cestovné tašky; jazdecké bičičky, postroj a sedlá, kabelky, cestovné kufre, malé cestovné tašky, pokrývky pre zvieratá*“, pretože jednak ide o rovnaké tovary (vypracované kože vs. kože; biče vs. bičičky, jazdecké sedlá vs. sedlá, stroje pre zvieratá vs. postroj) alebo tovary doplnkové a vzájomne blízke (kabelky vs. kufre a cestovné tašky, kožené vôdzky, kostry jazdeckých sediel, uzdy, remienky ako časť konského postroja, nákolenníky pre kone vs. postroj a sedlá).

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*odevy; obuv a pokrývky hlavy - čiapky; pleteniny; šály; opasky (časti odevov); svetre; košele; klobúky; kravaty; šatky; šály a saká*“ sú tovarmi zhodnými (patriaciami do množiny) odevov, obuvi a pokrývok hlavy, t.j. tovarov zapísaných pre prvú ako aj druhú staršiu ochrannú známku, pričom druhá staršia ochranná známka je zapísaná explicitne aj pre „*svetre, košele, klobúky, opasky, kravaty, šály a saká*“.

Služby zverejneného označenia prihlasované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva a kancelárske práce*“ možno aj bez podrobnejšej analýzy vyhodnotiť ako služby zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*reklama, obchodné riadenie, kancelárske činnosti*“. Pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je zapísaná aj štvrtá staršia ochranná známka, tieto služby (*maloobchodné služby a služby online maloobchodných predajní pánskeho, dámskeho a detského oblečenia, pokrývok hlavy, doplnkov a doplnkov do domácnosti*) sú však aj bez podrobnejšej analýzy na prvý pohľad odlišné od služieb prihlásených pre zverejnené označenie.

Zostávajúce služby zverejneného označenia prihlasované v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť – výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústredenia*“ sú činnosťami, ktoré nemožno pripodobniť žiadnym tovarom a/alebo službám starších ochranných známok, resp. v prípade ktorých nebola nájdená bezprostredná a priama súvislosť so službami a tovarmi starších ochranných známok. S prihliadnutím na uvedené je potrebné tieto služby hodnotiť ako odlišné od služieb zapísaných pre všetky namietané staršie ochranné známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 892-2014)

Staršie ochranné známky (CTM č. 008612871, č. 004049201, č. 08612814 a MOZ č. 1197025)

POLO  RALPH LAUREN



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa hodnotia 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade štvrtej staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary a služby tejto staršej ochrannej známky nie sú podobné s tovarmi a službami zverejneného označenia, nie je potrebné vykonať porovnanie samotných označení, pretože nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu (zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb). So zverejneným označením bola teda porovnaná prvá až tretia staršia ochranná známka.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaných označení (zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky) a porovnanie kombinovaného označenia a obrazových ochranných známok (druhá a tretia staršia ochranná známka). Zverejnené označenie pozostáva z kruhu obsahujúceho slovné prvky „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“ a obrazový prvok siluety jazdca na koni (hráča póla) držiaceho palicu na pólo. Obraz koňa a jazdca pôsobí dynamicky, ich grafické stvárnenie vyvoláva dojem cválajúceho koňa s jazdcom, ktorý ide práve udrieť do loptičky zobrazenej na pravom boku koňa. Slovné prvky sú umiestnené do oblúka po obvode kruhu v pruhu zelenej farby, farba jednotlivých písmen je biela. Silueta hráča póla je umiestnená vo vnútornom kruhu červenej farby, kôň i jazdec je zobrazený zozadu v bielej farbe. Prvá staršia ochranná známka pozostáva zo slovných prvkov „POLO RALPH LAUREN“ a siluety jazdca na koni (hráča póla) držiaceho palicu na pólo. Slovné prvky sú umiestnené v jednej línii vodorovne, obrazový prvok sa nachádza medzi prvým a druhým slovným prvkom v poradí. Hoci má obrazový prvok výšku porovnateľnú s výškou jednotlivých písmen v označení, z hľadiska celkovej plochy označenia zaberá pomerne malú časť (vo vizuálnom vneme prvej staršej ochrannej známky dominujú slovné prvky). Druhá a tretia staršia ochranná známka pozostáva len z obrazového prvku - siluety jazdca na koni (hráča póla) držiaceho palicu na pólo. Silueta jazdca je v starších ochranných známkach zhodná a taktiež vyvoláva dojem koňa cválajúceho vpred s jazdcom držiacim palicu, ktorou sa chystá udrieť do loptičky. Staršie ochranné známky nie sú zapísané vo farbách, t.j. ide o čiernobiely označenia. Rozdiel medzi obrazovým prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky je len v odtieňoch farieb – obrazový prvok druhej staršej ochrannej známky je v kombinácii čiernej a bielej, čiernobiela farebnosť obrazového prvku tretej staršej ochrannej známky je akoby zrnitá. Uvedený rozdiel medzi nimi je však z celkového pohľadu zanedbateľný, preto je možné ich so zverejneným označením porovnať spoločne.

Z vizuálneho hľadiska zdieľa zverejnené označenie a staršie ochranné známky spoločný grafický prvok, a to zobrazenie jazdca na koni (hráča póla). Zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka obsahujú ďalej spoločný slovný prvok „POLO“. Tento slovný prvok je v zverejnenom označení aj v prvej staršej ochrannej známke súčasťou slovného spojenia, od zostávajúcich slovných prvkov sa stvárnením neodlišuje, t.j. nie je ani v jednom označení osobitne zvýraznený.

Pokiaľ ide o dominantné, resp. dištinkívne prvky porovnávaných označení, možno uviesť, že v zverejnenom označení i druhej a tretej staršej ochrannej známke do popredia jednoznačne vystupuje obrazový prvok jazdca na koni (hráča póla). Silueta hráča póla je v prípade zverejneného označenia umiestnená centrálna v strede kruhu tvoriaceho ochrannú známku, pričom s prihliadnutím na toto umiestnenie a veľkosť grafického prvku, je nepochybné, že výrazným spôsobom ovplyvní vizuálny vnem označenia. Navyše, slovné prvky zverejneného označenia sú z dôvodu ich usporiadania do kruhu okolo grafického prvku ťažšie čitateľné a ich usporiadanie ešte viac zvýrazňuje prevládajúci charakter obrazového prvku. Zobrazenie jazdca na koni (hráča póla) ďalej predstavuje samostatne druhú aj tretiu staršiu ochrannú známku. Výsledkom porovnania zverejneného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky bude teda s prihliadnutím na uvedené záver o vizuálnej podobnosti týchto označení. V prípade prvej staršej ochrannej známky možno hovoriť len o veľmi nízkom stupni vizuálnej podobnosti skrze spoločný grafický prvok jazdca na koni, ktorý však preváži existencia odlišných slovných prvkov kolíznych označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známok **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie môže byť foneticky reprodukované ako „denjub polo klab slovak ripablik“ (anglicky hovoriacimi spotrebiteľmi) alebo „danube polo klub slovak republik“ (neanglicky hovoriacimi spotrebiteľmi), prípadne opisom obrazových prvkov, čo však nie je veľmi pravdepodobné, pretože ak označenie obsahuje slovné prvky, spotrebiteľ sa bude o označení zmieňovať práve s využitím slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené bude aj prvá staršia ochranná známka reprodukovaná s najväčšou pravdepodobnosťou len ako „polo ralf loren“, resp. „polo ralf lauren“. Keďže druhá a tretia staršia ochranná známka je tvorená výlučne obrazovým prvkom, nepodlieha fonetickému porovnaniu. Berúc do úvahy, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sa zhodujú len v jednom slove „POLO“, pričom súčasne ide v oboch prípadoch o viacslovné označenia tvorené odlišnými slovami, možno konštatovať ich fonetickú nepodobnosť.

Zo **sémantického hľadiska** (t.j. z hľadiska významu označení) možno uviesť, že zverejnené označenie ako aj staršie ochranné známky budú skrze ich obrazový prvok, resp. slovný prvok „POLO“ evokovať šport „pólo“, t.j. druh jazdeckého športu, v ktorom proti sebe hrajú dve družstvá na koňoch a snažia sa dopraviť pomocou pálok loptu do súperovej bránky. Súvislosť s týmto druhom športu bude v prípade zverejneného označenia podporená aj jeho ďalšími slovnými prvkami „DANUBE POLO CLUB SLOVAK REPUBLIC“, ktoré aj spotrebiteľovi nehovoriacemu anglicky bude napovedať o „pólo klube“ združujúcom hráčov pólo

s bližším určením, že ide o klub v Slovenskej republike s prívlastkom „DANUBE“, ktorý môže byť chápaný vo význame „dunajský, viažuci sa k Dunaju (rieke)“. Prvá staršia ochranná známka „POLO RALPH LAUREN“ bude v mysliach spotrebiteľov pravdepodobne vyvolávať asociáciu s kolekciou známej módnej značky, ktorá je inšpirovaná športom pólo a je pre ňu charakteristický športovo-elegantný štýl. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať len čiastočnú významovú podobnosť zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Vyšší stupeň významovej podobnosti možno vidieť v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky, ktoré budú bez ďalšieho jednoznačne asociované s pólom ako takým, t.j. bude vyvolávať rovnakú asociáciu ako zverejnené označenie.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary a služby, berúc do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označenia a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť charakteristická primeranou mierou obozretnosti a pozornosti.

Na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény má vplyv aj posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky/starších ochranných známok. V nadväznosti na uvedené namietateľ poukázal na to, že ochranná známka POLO od svojho vzniku získala množstvo spokojných zákazníkov, čím je možné označiť ju za ochrannú známku s dobrým menom. O tomto podľa namietateľa svedčí aj skutočnosť, že je rozsiahle napodobňovaná. Namietateľ však tieto svoje argumenty nepodporil žiadnymi dôkazmi. Námietkové konanie je konaním sporovým (a navyše ovládaným koncentračnou zásadou), čo znamená, že namietateľ je povinný na preukázanie svojich tvrdení predložiť príslušné dôkazné prostriedky a tieto musia byť predložené do konca lehoty na podanie námietok. Napriek tomu, že v tomto prípade nie je možné len na základe tvrdení namietateľa priznať starším ochranným známkam postavenie ochranných známok s dobrým menom, súčasne nemožno spochybniť objektívnu dlhoročnú existenciu starších ochranných známok ako aj budovanie známkového radu založeného na prvku „POLO“ a obrazom prvku hráča póla, ktoré svedčia v prospech zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok.

Staršie ochranné známky zobrazujúce hráča póla na koni, resp. obsahujúce aj slovný prvok POLO, môžu disponovať vyššou vnútornou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou k tovarom v triede 16 a čiastočne aj k tovarom v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. kufre, tašky, aktovky, kabelky, cestovné tašky, peňaženky, dáždňiky, slnečníky), pretože tieto tovary nemajú priamy vzťah ku hre pólo. Na druhej strane, vyššiu mieru rozlišovacej spôsobilosti nemožno druhej a tretej staršej ochrannej známke (pozostávajúcej len z obrazového prvku hráča póla na koni) pripísať vo vzťahu k niektorým tovarom zapísaným pre túto známku v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne vo vzťahu k tovarom ako biče, postroje, sedlá, pretože ide o tovary úzko späté so samotným športom pólo pri ktorom sa využívajú kone (obdobný záver plynie aj z rozhodnutí Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a Súdneho dvora EÚ, pozri napr. rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci T-90/13, odsek 43 alebo T-581/13, odsek 82).

Výsledkom vykonaného porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je záver o ich veľmi nízkej miere celkovej podobnosti, keďže bola konštatovaná minimálna vizuálna podobnosť, čiastočná sémantická podobnosť a z fonetického hľadiska boli tieto označenia vyhodnotené ako nepodobné, ktorá nie je dostatočná pre záver o pravdepodobnosti zámény týchto označení. Vizuálne, fonetické aj sémantické odlišnosti medzi týmito označeniami -odlišné slovné prvky výrazné vo vizuálnom vneme prvej staršej ochrannej známky, ktoré posúvajú označenia aj významovo do odlišných sfér (športový klub vs. módna značka) jednoznačne prevážia ich podobnosti. Súčasne je potrebné uviesť, že celkový dojem označení je

odlišný. Preto nemožno vyhovieť námietkam proti zápisu zverejneného označenia založeným na prvej staršej ochrannej známke, a to ani s prihliadnutím na prelínanie sa časti tovarov a služieb zverejneného označenia a tejto staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, záverom jej porovnania so zverejneným označením bolo konštatovanie vizuálnej a sémantickej podobnosti. Fonetické porovnanie nebolo v tomto prípade možné uskutočniť (druhá a tretia staršia ochranná známka obsahuje výlučne obrazový prvok). Úrad má za to, že vo vizuálnom vneme kolíznych označení, ktorý si spotrebiteľ uchová, bude jednoznačne dominovať obrazový prvok - silueta hráča póla cválajúceho na koni, ktorý sa chystá udrieť do loptičky a spotrebiteľ si označenia bude spájať s pólom ako druhom športu. Na základe uvedeného v tomto prípade možno hovoriť o rovnakom celkovom dojme zverejneného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známky, keďže porovnávané označenia neobsahujú také prvky, ktoré by mohli vzniknutý rovnaký dojem potlačiť.

Rešpektujúc princíp porovnávania označení ako celkov, nie je nemožné, aby významová podobnosť z dôvodu, že porovnávané označenia používajú motív s analogickým významovým obsahom, mohla spôsobiť pravdepodobnosť zámery, pokiaľ má staršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť buď sama o sebe alebo vďaka dobrému menu (pozri rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, odsek 24).

Keďže v tomto prípade staršiu ochrannú známku/staršie namietané ochranné známky možno zaradiť medzi označenia s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (s výnimkou označovania tovarov priamo sa viažucich ku hre pólo na koni, ako už bolo uvedené), asociácia medzi druhou staršou ochrannou známku a zverejneným označením, ktorá bude v mysliach spotrebiteľov vyvolaná spoločným a takmer zhodným obrazovým prvkom hráča póla na koni, bude naplňovať podmienku námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Podobnosť týchto označení je navyše kompenzovaná vysokou mierou podobnosti (zhody) tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, konkrétne tovarov v triede 16, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S prihliadnutím na uvedené je potrebné konštatovať, že pokiaľ by zverejnené označenie bolo používané vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom v triede 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ďalej vo vzťahu ku *kabelkám a cestovným taškám* v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je dôvodné vysloviť domnienku o existencii rizika, že verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné výrobky pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené.

V prípade tovarov zverejneného označenia v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb: „*kožené vâdzky; kostry jazdeckých sediel; uzdy (konský postroj); prikrývky na kone; vypracované kože; remienky (časť konského postroja); biče; nákolenníky pre kone; pokrývky na zvieratá; postroje pre zvieratá; jazdecké sedlá a podložky pod jazdecké sedlá*“ možno druhú a tretiu staršiu ochrannú známku hodnotiť ako čiastočne opisnú vo vzťahu k týmto tovarom, v dôsledku čoho jej nemožno priznať zvýšenú, resp. vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá by ovplyvnila nebezpečenstvo zámery kolíznych označení. S prihliadnutím na uvedené nebude konštatovaná miera podobnosti označení postačujúca pre záver o dôvodnosti námietok vo vzťahu k vymenovaným tovarom zverejneného označenia.

V prípade služieb zverejneného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola síce nájdená podobnosť so službami prvej staršej ochrannej známky, avšak pravdepodobnosť zámery v zmysle námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky podobnosti tovarov aj označení, ktorá naplnená v tomto prípade nebola. V prípade prihlasovaných služieb zverejneného označenia v triede 41 nebola nájdená podobnosť so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, preto v súvislosti s nimi taktiež neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti boli podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach naplnené pre časť prihlasovaných tovarov zverejneného označenia a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Namietateľ v predložennom návrhu konštatoval, že ochranná známka POLO má na území Slovenskej republiky dobré meno, svoje tvrdenie však nepodložil žiadnymi dôkazmi, t.j. neunesol dôkazné bremeno. Keďže namietateľ nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nespĺnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok, obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Danube Polo Club
Hrubá Borša 7
924 23 Hrubá Borša

invent Patentová a známková kancelária s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava