



Banská Bystrica 23.8.2016
POZ 531-2015 /N-117-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „BOSS energy drink“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.3.2015 prihlasovateľmi Mariánom Nemčekom, Na Sihoti 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika a Jaroslavom Hlivákom, Hlavná 43, 049 41 Pača, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 531-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BOSS energy drink“, číslo spisu POZ 531-2015, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 16, 25, 32, 35 a pre služby „distribúcia nealkoholických nápojov“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia v priloženej úprave „BOSS energy drink“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 531-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 26.11.2015 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 16, 25, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných známk Európskej únie:

- slovnej ochrannej známky č. 49221 „BOSS“, ktorá bola prihlásená 1.4.1996 a zapísaná 29.1.2009 okrem iného aj pre tovary a služby v triedach 16, 25, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 10837565 „BOSS“, ktorá bola prihlásená 25.4.2012 a zapísaná 1.4.2015 okrem iného aj pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 10046068 „BOSS“, ktorá bola prihlásená 14.6.2011 a zapísaná 4.6.2014 okrem iného aj pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 1798099 „BOSS“, ktorá bola prihlásená 8.8.2000 a zapísaná 24.9.2001 okrem iného aj pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ dodal, že je majiteľom celého radu ochranných známk, ktoré obsahujú slovo „BOSS“ a ďalší slovný alebo obrazový prvok, a ktoré okrem iných tovarov a služieb chránia aj tovary a služby v triedach 16, 25, 32 a 35. Namietateľ na podporu svojho tvrdenia priložil zoznam ochranných známk Európskej únie.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú slovné a sú tvorené slovom „BOSS“. Zverejnené označenie je tiež slovným označením v jemnej grafickej úprave písma, ktoré tiež obsahuje slovo „BOSS“, pod ktorým sú umiestnené ďalšie dve slová „energy drink“. Podľa namietateľa sú kolízne označenia takmer identické z vizuálneho hľadiska. Tým, že pri ich vizuálnom vneme je rozhodujúca jasná čitateľnosť slovných prvkov, z ktorých slovný prvok umiestnený na prvom mieste a vytvorený niekoľkonásobne väčším a zvýrazneným písmom je identický a ďalšie dve slová zverejneného označenia sú vo vzťahu k tovarom a službám opisné a veľmi nevýrazné, vytvára sa v oboch prípadoch takmer identický vnem, čo je plne spôsobilé vyvolať ich silnú zámenu u spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ dodal, že slovné prvky vysoko prekračujú mieru vizuálnej príťažlivosti nad mierou vnímania grafických prvkov, ktoré sú len minimálne.

Namietateľ poznamenal, že minimálne rozdiely medzi kolíznymi označeniami a skutočnosť, že vo zverejnenom označení je obsiahnutá celá jeho staršia ochranná známka, pričom tento prvok je dominantným a dištinkívnym prvkom, ako i skutočnosť, že označenia zväčša nie je možné porovnávať priamo vedľa seba a spotrebiteľ je nútený sa spoliehať na svoju viac či menej dokonalú pamäť, vytvára predpoklady na zamieňanie porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné vo vysokej miere z vizuálneho hľadiska.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska a v tejto súvislosti uviedol, že slovný prvok starších ochranných známok „BOSS“ spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou prečítajú po anglicky ako „bos“. Slovný prvok zverejneného označenia „BOSS energy drink“ tiež prečítajú po anglicky ako „bos enerdzi drink“. Podľa namietateľa ide o vysoko podobné označenia aj z fonetického hľadiska a rozdiel medzi nimi spočíva len v znení opisných prvkov „energy drink“ zverejneného označenia, t. j. prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti. Navyše uvedené opisné prvky majú spotrebiteľia často tendenciu neprečítať a označenie skrátiť, čo znamená, že porovnávané označenia s ohľadom na dištinkívne prvky budú znieť identicky.

Čo sa týka sémantického hľadiska, staršie ochranné známky „BOSS“ budú spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou spájať s významom „šéf, vedúci, líder“. Zverejnené označenie „BOSS energy drink“ budú spotrebiteľia vo vzťahu k energetickým nápojom tiež spájať so „šéfom, vedúcim, lídrom“. Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že porovnávané označenia majú vzhľadom na prítomný dominantný a dištinkívny prvok „BOSS“ zhodný význam.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb konfliktných označení a uviedol, že prihlasované tovary „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; fotografie (tlačoviny); tlačené publikácie; prospekty; etikety okrem textilných; letáky; pútače z papiera alebo lepenky; plastové fólie na balenie; lepiace štítky (papiernický tovar)*“ v triede 16 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov (zaradené do triedy 16); tlačoviny; vrecká z plastu, papiera alebo lepenky na balenie; nálepky; hracie karty*“ pre staršiu ochrannú známku Európskej únie č. 49221 „BOSS“ v rovnakej triede 16. Ďalšie prihlasované tovary „*odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); pokrývky hlavy; šatky; čelenky; čiapky; klobúky; šilty na pokrývky hlavy; šály; trička; vrchné ošatenie*“ v triede 25 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*pánske, dámske a detské odevy; pančuchy; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; nočná bielizeň; plavky; župany; opasky; opasky z kože; šály; doplnky, menovite šatky, šatky na krk, šály, vreckovky do šiat; kravaty; rukavice; topánky*“ pre staršiu ochrannú známku Európskej únie č. 49221 „BOSS“ v rovnakej triede 25. Uvedené tovary tvoria jednotnú tovarovú skupinu a oslovujú rovnakých spotrebiteľov.

Ďalšie prihlasované tovary „*minerálne vody (nápoje); stolové vody; sytené vody (nápoje); nealkoholické osviežujúce nápoje; nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje obsahujúce látky na regeneráciu a povzbudenie organizmu; ovocné nápoje a ovocné džúsy; limonády; nealkoholické prípravky na výrobu ochutených nápojov; sirupy na výrobu nápojov*“ v triede 32 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ pre staršie ochranné známky Európskej únie č. 49221 „BOSS“ a č. 10046068 „BOSS“ v rovnakej triede 32. Uvedené tovary tvoria jednotnú tovarovú skupinu a oslovujú rovnakých spotrebiteľov. Energetické nápoje sú len druhom nealkoholických nápojov.

Prihlasované služby „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“ v triede 35 sú zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými službami

pre staršie ochranné známky Európskej únie č. 49221 „BOSS“, č. 10837565 „BOSS“ a č. 1798099 „BOSS“ v rovnakej triede 35, ktoré chránia služby „*reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, konzultačné služby v oblasti predaja, veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi veľmi podobnými a súvisiacimi s tovarmi prihlasovateľa*“. Uvedené služby oslovujú rovnakých spotrebiteľov.

Podľa namietateľa aj keď ďalšie prihlasované služby „*doručovanie tovarov; distribúcia nealkoholických nápojov; balenie tovarov; skladovanie tovarov; plnenie fliaš*“ v triede 39 nie sú priamo chránené staršími ochrannými známkami, vzhľadom na sortiment chránených tovarov a služieb možno ich pokladať za služby súvisiace a neoddeliteľne spojené s tovarmi a službami chránenými staršími ochrannými známkami.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej namietateľ uviedol, že je majiteľom známkového radu ochranných známk odvedených od slovného prvku „BOSS“, ktorý sa stal pre neho príznačným. Zverejnené označenie je s jeho ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska podobné vo veľmi vysokej miere a je určené pre vhodné tovary a služby, ktoré používa široká spotrebiteľská verejnosť. Podľa namietateľa z globálneho hodnotenia tak vyplýva zrejmy záver, že konfliktné označenia sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény. Navyše spotrebiteľ sa právom môže domnievať, že ide len o ďalšie označenie známkového radu namietateľa.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 5.1.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 11.3.2016, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že ochranné známky namietateľa nemali byť zapísané, pretože nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na slovný prvok „BOSS“, ktorý sa z anglického do slovenského jazyka voľne prekladá ako „*šéf, líder, vedúci, vodca*“. Podľa prihlasovateľa sú tak staršie ochranné známky tvorené výlučne označeniami, alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a tieto označenia nie sú samy osebe spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov. Prihlasovateľ dodal, že označenie „BOSS“ je jednoznačne z hľadiska známkového práva označením opisným. V súvislosti s uvedeným sa prihlasovateľ odvolal aj na rozhodnutie úradu POZ 834-2009 z 26.2.2010, ktorým bol zápis označenia „Wood Service Group“ odmietnutý.

Prihlasovateľ sa odvolal aj na dôkaz namietateľa (informácie o starších ochranných známkach Európskej únie vytlačené z databázy EUIPO), ktorý podľa neho jednoznačne určuje, že ochranné známky „BOSS“ nemajú, resp. nezískali rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ uviedol, že ochranné známky „BOSS“ si namietateľ zaregistroval v zlom úmysle, len s tým zámerom, aby od iných subjektov mohol vymáhať finančné plnenia, avšak nie za účelom seriózneho podnikania a ochrany svojich produktov.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ je povinný podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach používať svoje ochranné známky „BOSS“, avšak táto povinnosť nebola z jeho strany splnená, pretože neumiestnil ani jeden kus svojho produktu označeného slovom „BOSS“ na slovenskom a ani inom trhu.

Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ priamo cez svoj marketing (všetky jeho marketingové aktivity, jeho obchodných partnerov, na svojich webových stránkach, na internete) propaguje svoje produkty pod ochrannými známkami „BOSS HUGO BOSS“, „HUGO BOSS“, „Boss Sport“, „Boss Black“, „Boss golf“, „Boss Selection“, „Boss Green“ a „Boss Orange“ a označenie „BOSS“ používa výlučne len na výrobkoch v oblasti pánskej a dámskej módy (oblečenia), kozmetiky, koženej galantérie, avšak nikdy nie v súvislosti s tovarmi v triede 32 (nealkoholickými nápojmi).

Prihlasovateľ na podporu svojho tvrdenia priložil nasledujúce prílohy:

- Hugo Boss-história, obrázky, videá a identita značky, parfumsy a hodinky,
- Hugo Boss Módne značky,
- Hugo Boss parfums cz,
- Hugo Boss parfums sk,

- Hugo Boss Svoboda&Williams,
- Hugo Boss-Wikipédia,
- Hugo Boss Boss The Scent for Man toaletná voda 200 ml od 72,50 €- Heureka sk,
- Hugo Boss Boss, toaletná voda 200 ml Parfemia sk,
- Hugo Boss online - katalóg, predajne, e-shop.mht,
- Módna značka z Nemecka Hugo Boss – Žena cz,
- O značke HUGO BOSS – BOSS Store Praha,
- Parfumy Hugo Boss Xparfemy sk,
- TOP značky Značkové oblečenie, tričká, mikiny, svetre, rifle, kabelky, topánky,
- TOP značky Značkové oblečenie, tričká, mikiny, svetre, rifle, kabelky, topánky 2.

Prihlasovateľ konštatoval, že v žiadnom reklamnom materiáli namietateľa, či materiáli o jeho spoločnosti, nie je možné nájsť žiadnu zmienku o výrobe a predaji tovarov triedy 32 a produkte označenom označením „BOSS energy drink“.

Podľa prihlasovateľa, pretože namietateľ nesplnil povinnosť používania ochranných známk Európskej únie „BOSS“ v súvislosti s tovarmi a službami v triedach 16, 25, 32, 35 a 39, nemá nárok odvolávať sa na právo prednosti z týchto ochranných známk a tiež nemá právo používať tieto ochranné známky ani domáhať sa ich ochrany na území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že on investuje značné finančné prostriedky do marketingu a propagácie svojho produktu označeného označením „BOSS energy drink“. Investoval napr. do niekoľkých kampaní uskutočnených v rokoch 2013 až 2015 v rámci Slovenskej republiky. Jeho nápoj sa tým stal pre spotrebiteľov veľmi dobre známym a odoberá ho približne 1700 odberateľov zo Slovenska a Českej republiky.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie nemôže byť v žiadnom prípade zameniteľné so staršími ochrannými známkami Európskej únie „BOSS“, ktoré podľa neho nemajú (nezískali) rozlišovaciu spôsobilosť, kým zverejnené označenie „BOSS energy drink“ má jednoznačnú rozlišovaciu spôsobilosť a označuje konkrétny produkt – energetický nápoj.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie „BOSS energy drink“ je tvorené výrazným logotypom a jeho odlíšenie od starších ochranných známk zabezpečuje slovné spojenie „energy drink“ umiestnené pod slovom „BOSS“. Toto slovné spojenie je podľa prihlasovateľa výrazné, tvorí nezanedbateľnú časť označenia a hlavne je jednoznačne rozlíšiteľným výrobkom, ktorý sa zákazníkovi ponúka.

Prihlasovateľ poznamenal, že zákazník si v žiadnom prípade nemôže zameniť ponuku „BOSS energy drink“ s tovarmi ako sú odevy, bielizeň, kozmetika, kožená galantéria, galantéria, obuv. Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ uvedené tovary nepredáva pod označením „BOSS“, ale pod označeniami „BOSS HUGO BOSS“, „HUGO BOSS BOSS“, „HUGO HUGO BOSS“, „Boss Black“, „Boss Selection“, „Boss Green“ a „Boss Orange“. Z marketingových aktivít namietateľa je evidentné, že namietateľ propaguje a marketingovo manažuje predovšetkým označenie „BOSS HUGO BOSS“.

Prihlasovateľ k tvrdeniu namietateľa o existencii pravdepodobnosti zámény zaujal nasledovné stanovisko: „V každom právnom systéme neexistuje odvolávka na pravdepodobnosť, existuje iba skutkový a reálny dôkaz, v tomto prípade, dôkaz, že dochádza k reálnej zameniteľnosti nebol predložený“.

Tiež je podľa prihlasovateľa zaujímavé, že namietateľ predpokladá nízku mentálnu spôsobilosť spotrebiteľa a odvoláva sa na jeho slabú pamäť. Ani v tomto prípade to nebolo preukázané žiadnym dôkazom.

Prihlasovateľ zaujal aj stanovisko k známkovému radu namietateľa a v tejto súvislosti uviedol, že namietateľ nikde na svete a ani na slovenskom trhu nevyrobil a neumiestnil žiadne tovary triedy 32 a nikde neuplatnil tovary a služby v triedach 16, 25, 35 a 39 na podporu predaja tovarov triedy 32 pod označeniami tvoriacimi jeho známkový rad.

Prihlasovateľ poznamenal, že na základe tvrdenia namietateľa by tak muselo dôjsť aj k zámene ochranných známk so slovom „BOSS“, ktoré tvoria známkový rad namietateľa, s označeniami uvedenými v nasledujúcich prílohách:

- Boss - Hudební centrum s r o soubory (pre kombinovanú ochrannú známku „Boss BOSS“ a pre

- tovary hudobné nástroje, zvukovú a DJ techniku)
- BOSS Immobilien Regionale Kompetenz seit über 10 Jahren (Rakúska spoločnosť BOSS Immobilien GmbH vlastní ochrannú známku „BOSS Immobilien Best Of Service & Safety“),
- Firma Boss Holzbau AG, Thun (pre kombinovanú ochrannú známku „BOSS HOLZBAU“),
- Firma - Boss Key Production ABCgames sk (pre kombinovanú ochrannú známku „BOSS KEY“ a pre tovary hry),
- MZ BOSS - Meble Stylowe (Poľská spoločnosť MZ BOSS - Meble Stylowe vlastní ochrannú známku „MZ BOSS“ a vyrába nábytok),
- Stavební společnost BOSS spol s r o – Úvod (pre činnosť novostavby, rekonštrukcie, modernizácie, zatepl'ovanie objektov, montáž sadrokartónu, rodinné domy a bytová výstavba).

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepodložil svoje tvrdenia žiadnymi dôkazmi a ani serióznym prieskumom trhu, benchmarkingom, ktorý by mal vypovedaciu schopnosť.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že existuje minimálne 56 podnikateľských subjektov (ktorých zoznam prihlasovateľ uviedol), ktoré vo svojich označeniach a obchodných menách používajú slovo „boss“ a v žiadnom prípade si ich produkty verejnosť nezamieňa s produktmi namietateľa.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce prílohy a odkázal na nasledujúce webové stránky:

- Boss - Hudební centrum s. r .o.,
- Analogové kvádlo Boss PW-3 Power Wah Hudební magazín,
- ENERGETIKA,
- Kontakt s firma Boss Computers Boss net pl,
- O nás AC BOSS,
- S.P. – FIRMA BOSS, PSC obchodní rejstřík, registr firem,
- <http://www.mapaobchodov.sk/znacky/hugo-boss/> (Hugo Boss na Slovensku),
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss.

V súvislosti s tovarmi zverejneného označenia prihlasovateľ uviedol, že nosnou a hlavnou triedou tohto označenia je trieda 32 a tovary a služby v triedach 16, 25, 35 a 39 sú určené len na podporu a zabezpečenie tovarov triedy 32, predovšetkým však produktu „energy drink“.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby námietky zamietol v plnom rozsahu a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 prihláška slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „BOSS energy drink“, číslo spisu POZ 531-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.3.2015 prihlasovateľmi Mariánom Nemčekom, Na Sihoti 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika a Jaroslavom Hlivákom, Hlavná 43, 049 41 Pača, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2015 pre tovary

a služby v triedach 16, 25, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Nemecko, je majiteľom nasledovných ochranných známk Európskej únie platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 49221 „BOSS“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.4.1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- slovnej ochrannej známky č. 10837565 „BOSS“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 20, 21, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 25.4.2012,
- slovnej ochrannej známky č. 10046068 „BOSS“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 14.6.2011,
- slovnej ochrannej známky č. 1798099 „BOSS“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 8.8.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004.

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 tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 16** – „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; fotografie (tlačoviny); tlačené publikácie; prospekty; etikety okrem textilných; letáky; pútače z papiera alebo lepenky; plastové fólie na balenie; lepiace štítky (papiernický tovar)*“,
- trieda 25** – „*odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); pokrývky hlavy; šatky; čelenky; čiapky; klobúky; šilty na pokrývky hlavy; šály; trička; vrchné ošatenie*“,
- trieda 32** – „*minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody (nápoje); nealkoholické osviežujúce nápoje; nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje obsahujúce látky na regeneráciu a povzbudenie organizmu; ovocné nápoje a ovocné džúsy; limonády; nealkoholické prípravky na výrobu ochutených nápojov; sirupy na výrobu nápojov*“,
- trieda 35** – „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“,
- trieda 39** – „*doručovanie tovarov; distribúcia nealkoholických nápojov; balenie tovarov; skladovanie tovarov; plnenie fliaš*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31 a 42 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 16** – „*paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; containers of plastic, paper or cardboard for packaging; stickers; playing cards*“ [papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov (zaradené do triedy 16); tlačoviny; vrecká z plastu, papiera alebo lepenky na balenie; nálepky; hracie karty],
- trieda 25** – „*clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; belts of leather; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes*“ [pánske, dámske a detské odevy; pančuchy; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; nočná bielizeň; plavky; župany; opasky; opasky z kože; šály; doplnky, menovite šatky, šatky na krk, šály, vreckovky do šiat; kravaty; rukavice; topánky],
- trieda 32** – „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ [minerálne a sýtené vody a iné

nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov],

trieda 35 – „*advertising, business management, business administration, sales consultancy*“ [reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, konzultačné služby v oblasti predaja].

Druhá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 19, 20, 21 a 42 zapísaná aj pre nasledujúce služby:

trieda 35 – „*advertising; business management; office functions; wholesale and retail services in relation to clothing, clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, home textiles, luggage, sporting articles and tobacco goods; marketing; market research and market analysis; rental of advertising space; distribution of goods and advertising material for advertising purposes, including via electronic media and via the internet; presentation of goods, in particular business and shop window dressing; organisation of exhibitions for commercial and publicity purposes; business consultancy and management, business organisation consultancy, professional business consultancy; consumer consultancy; promotion of business relationships by providing of commercial and business contacts*“ [reklamné služby; obchodný manažment; kancelárske práce; veľkoobchodné a maloobchodné služby v oblastiach: oblečenie, hodiny, okuliare, módné príslušenstvo, toaletné prípravky a parfumy, kožené tovary, domáce textilie, batožina, športové predmety a tabakové produkty; marketing; prieskum trhu a analýza trhu; prenájom reklamných priestorov; distribúcia tovarov a reklamného materiálu na účely reklamy, aj prostredníctvom médií a internetu; prezentácia tovaru, najmä aranžovanie obchodov a výkladov; organizácia výstav pre obchodné a reklamné ciele; poradenstvo spoločnostiam a správa, organizačné poradenstvo, podnikové hospodárske poradenstvo; poradenstvo spotrebiteľom; podpora obchodných vzťahov prostredníctvom sprostredkovania obchodných a hospodárskych kontaktov].

Tretia staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 30 a 43 zapísaná aj pre nasledujúce tovary:

trieda 32 – „*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ [minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov].

Štvrtá staršia ochranná známka je okrem služieb v triedach 38 a 41 zapísaná aj pre nasledujúce služby:

trieda 35 – „*sales services, in particular in the field of clothing, watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, home furnishing fabrics, luggage, sporting articles and tobacco goods; marketing; market research and market analysis; advertising; rental of advertising space; distribution of goods and advertising material for advertising purposes, including via electronic media and via the Internet; presentation of goods, in particular business and shop window dressing; arranging of sales events; promotion of business relations; business consultancy and management, organisation consultancy, professional business consultancy; sales consultancy; business management; all the aforesaid services for others*“ [predajné služby spojené najmä s oblečením, hodinkami, okuliarmi, módnymi doplnkami, kozmetikou a parfumériou, výrobkami z kože, bytovým textilom, batožinou, športovými potrebami a tabakovými výrobkami; marketingové služby; prieskum trhu a analýza trhu; reklamné služby; prenájom reklamného priestoru; distribúcia tovaru a propagačných materiálov na reklamné účely, aj prostredníctvom elektronických médií a cez internet; predvádzanie tovaru v obchodoch a vo výkladoch; organizácia predajných podujatí; podpora obchodných vzťahov; konzultácia a správa v oblasti podnikania, vrátane organizačného poradenstva, podnikové hospodárske poradenstvo; konzultačné služby v oblasti predaja; obchodný manažment; všetky vyššie uvedené služby pre tretie osoby].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium

relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 16 „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; fotografie (tlačoviny); tlačené publikácie; prospekty; etikety okrem textilných; letáky; pútače z papiera alebo lepenky; plastové fólie na balenie; lepiace štítky (papiernický tovar)*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov (zaradené do triedy 16); tlačoviny; vrecká z plastu, papiera alebo lepenky na balenie; nálepky; hracie karty*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 16. Tovary „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov (zaradené do triedy 16)*“ staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivo vymenované druhy papiernických tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v papiernictvách, kníhkupectvách, v novinových stánkoch a pod. a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Predmetom ochrany zverejneného označenia majú byť aj tovary v triede 25, a to „*odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); pokrývky hlavy; šatky; čelenky; čiapky; klobúky; šilty na pokrývky hlavy; šály; tričká; vrchné ošatenie*“, ktoré možno tiež bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*pánske, dámske a detské odevy; pančuchy; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; nočná bielizeň; plavky; župany; opasky; opasky z kože; šály; doplnky, menovite šatky, šatky na krk, šály, vreckovky do šiat; kravaty; rukavice*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Z konkrétneho vyššie uvedeného znenia zoznamov tovarov zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky vyplýva, že porovnávané tovary sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne ide o vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové tovary, ktoré si spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obyčajne rovnaký. Tiež uvedené prihlasované tovary možno pokladať za podobné so zapísanými službami „*veľkoobchodné a maloobchodné služby v oblastiach: oblečenie, módné príslušenstvo, kožené tovary*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 a rovnako aj so zapísanými službami „*predajné služby spojené najmä s oblečením, módnymi doplnkami, výrobkami z kože*“ pre štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 35, pretože priamo súvisia so zapísanými službami, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Pre zverejnené označenie sú prihlasované aj tovary v triede 32 „*minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody (nápoje); nealkoholické osviežujúce nápoje; nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje obsahujúce látky na regeneráciu a povzbudenie organizmu; ovocné nápoje a ovocné džúsy; limonády; nealkoholické prípravky na výrobu ochutených nápojov; sirupy na výrobu nápojov*“, ktoré možno považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 32. Tovary „*iné nealkoholické nápoje*“ prvej a tretej staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecným pojmom, pod ktorý možno zahrnúť všetky jednotlivo vymenované druhy nealkoholických nápojov vrátane tovarov „*nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje obsahujúce látky na regeneráciu a povzbudenie organizmu*“ prihlasované pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a zapísané tovary slúžia širokej spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel, na uhasenie smädu alebo osvieženie, sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi a sú predávané a podávané na rovnakých predajných miestach.

Prihlasované služby v triede 35 „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva, konzultačné služby v oblasti predaja*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35, rovnako aj so zapísanými službami „*reklamné služby; obchodný manažment; kancelárske práce; veľkoobchodné a maloobchodné služby v oblastiach: oblečenie, hodiny, okuliare, módné príslušenstvo, toaletné prípravky a parfumy, kožené tovary, domáce textilie, batožina, športové predmety a tabakové produkty; marketing; prieskum trhu a analýza trhu; prenájom reklamných priestorov; distribúcia tovarov a reklamného materiálu na účely reklamy, aj prostredníctvom médií a internetu; prezentácia tovaru, najmä aranžovanie obchodov a výkladov; organizácia výstav pre obchodné a reklamné ciele; poradenstvo spoločnostiam a správa, organizačné*

poradenstvo, podnikové hospodárske poradenstvo; poradenstvo spotrebiteľom; podpora obchodných vzťahov prostredníctvom sprostredkovania obchodných a hospodárskych kontaktov“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35, ako aj so zapísanými službami „*predajné služby spojené najmä s oblečením, hodinkami, okuliarmi, módnymi doplnkami, kozmetikou a parfumériou, výrobkami z kože, bytovým textilom, batožinou, športovými potrebami a tabakovými výrobkami; marketingové služby; prieskum trhu a analýza trhu; reklamné služby; prenájom reklamného priestoru; distribúcia tovaru a propagačných materiálov na reklamné účely, aj prostredníctvom elektronických médií a cez internet; predvádzanie tovaru v obchodoch a vo výkladoch; organizácia predajných podujatí; podpora obchodných vzťahov; konzultácia a správa v oblasti podnikania, vrátane organizačného poradenstva, podnikové hospodárske poradenstvo; konzultačné služby v oblasti predaja; obchodný manažment; všetky vyššie uvedené služby pre tretie osoby*“ pre štvrtú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Uvedené služby majú rovnakú povahu, účel, konkurujú si, resp. sú navzájom doplnkové a obvykle majú rovnakých poskytovateľov.

Čo sa týka služieb zverejneného označenia v triede 35, a to „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“, uvedené služby zverejneného označenia sú podobné aj s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky v triede 32, pretože uvedené maloobchodné a veľkoobchodné služby sa priamo týkajú tovarov chránených prvou a treťou staršou ochrannou známkou, t. j. sú poskytované spolu s týmito tovarmi, preto je zrejme, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že tieto porovnávané tovary a služby pochádzajú od toho istého alebo navzájom prepojených subjektov.

Prihlasované služby v triede 39 „*distribúcia nealkoholických nápojov*“ sa priamo viažu ku všetkým tovarom zverejneného označenia v triede 32, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 32, a teda aj uvedené služby zverejneného označenia možno pokladať za podobné aj keď v nižšej miere s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky v triede 32.

Ďalšie prihlasované služby v triede 39 „*doručovanie tovarov; balenie tovarov; skladovanie tovarov; plnenie fliaš*“ a pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 32 zapísané tovary „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ sa zreteľne líšia v ich poskytovateľoch či výrobcoch, povahe, účele poskytnutia a použitia i distribučných kanáloch. Porovnávané služby a tovary nie sú v konkurenčnom vzťahu, a nie sú ani komplementárne v tom zmysle, že jedny by boli nevyhnutné pre poskytovanie či výrobu tých druhých. Zároveň nie je pravdepodobné, aby výrobcovia uvedených tovarov v triede 32 poskytovali služby v triede 39 tretím osobám. Z toho dôvodu sa uvedené prihlasované služby v triede 39 nepodobajú tovarom zapísaným v triede 32 pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku.

Na porovnanie služieb prihlasovaných v triede 39 „*doručovanie tovarov*“ so službami zapísanými v triede 35 „*distribúcia tovaru a propagačných materiálov na reklamné účely, aj prostredníctvom elektronických médií a cez internet*“ pre druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku sa vzťahuje tiež konštatovanie o ich vzájomnej nepodobnosti. Kým v prípade prihlasovaných služieb ide o služby poskytované špecializovanými spoločnosťami, ktorých účelom je doručiť tovar z jedného miesta na iné miesto, účelom zapísaných služieb je propagovanie výrobkov a služieb prostredníctvom novín, webových lokalít, videí, internetu atď. s cieľom získať si zákazníkov.

Prihlasované služby „*doručovanie tovarov; balenie tovarov; skladovanie tovarov; plnenie fliaš*“ sa zreteľne líšia svojou povahou a poskytovateľmi od všetkých tovarov a služieb zapísaných pre prvú, druhú, tretiu aj štvrtú staršiu ochrannú známku, a preto sú nepodobné.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triedach 16 a 25 možno považovať za tovary zhodné a/alebo vysoko podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triedach 16 a 25. Všetky prihlasované tovary v triede 32 možno považovať za tovary zhodné a/alebo vysoko podobné s tovarmi zapísanými pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 32. Prihlasované služby v triede 35 „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami pre prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Prihlasované služby *maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu*“ v triede 35 sú podobné aj s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky v triede 32. Prihlasované služby „*distribúcia nealkoholických nápojov*“ v triede 39 sú

v nízkej miere podobné s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky v triede 32. Zvyšné prihlasované služby v triede 39 sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 531-2015)

Prvá, druhá, tretia, štvrtá staršia ochranná známka
(ochranné známky Európskej únie č. 49221,
č. 10837565, č. 10046068 a č. 1798099)

The logo for BOSS energy drink features the word "BOSS" in a large, bold, italicized sans-serif font. Below it, the words "energy drink" are written in a smaller, lowercase, italicized sans-serif font.

BOSS

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného označenia v priloženej úprave a slovných starších ochranných známk. Je potrebné uviesť, že porovnávané označenia obsahujú zhodné slovo „BOSS“. Vo zverejnenom označení je toto slovo súčasťou slovného spojenia „BOSS energy drink“, v ktorom je umiestnené na prvom mieste nad slovnými prvkami „energy drink“, oproti ktorému je napísané niekoľkonásobne väčším a tučným písmom veľkej tlačenej abecedy. Slovné spojenie „energy drink“ je napísané písmenami malej tlačenej abecedy a tenším písmom. Grafická úprava zverejneného označenia spočíva aj v tom, že všetky jeho slová sú mierne naklonené smerom doprava. Za dominantný a aj dištinkatívny prvok zverejneného označenia možno považovať slovo „BOSS“, keďže je z vizuálneho hľadiska najvýraznejšie a oproti opisným slovám „energy drink“ (energetický nápoj) zverejneného označenia má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nepoukazuje na druh, zameranie, či iné charakteristiky prihlasovaných tovarov alebo služieb. Staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovom „BOSS“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Vzhľadom na skutočnosť, že vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, ktoré ich tvoria, pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti, ako aj podobnosti a s prihliadnutím aj na nevýraznú grafickú úpravu zverejneného označenia, ktorá nezabezpečí zverejnenému označeniu jeho odlišenie od starších ochranných známk, nie je možné podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska odmietnuť a možno hovoriť dokonca o vysokej miere vizuálnej podobnosti založenej na zhodnom slove „BOSS“.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že relevantný spotrebiteľ dominantné a dištinkatívne slovo „BOSS“ zverejneného označenia prečíta bez ohľadu na znalosť anglickej výslovnosti ako „bos“ a jeho slovné spojenie „energy drink“ pravdepodobne nebude reprodukovat' jednak z dôvodu, že na jeho základe nemožno individualizovať jednotlivé tovary a služby takto označené a tiež z dôvodu, že toto slovné spojenie je nevýrazné a spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať, prípadne, ak ho prečíta, tak ho prečíta vzhľadom na bežný a frekventovaný výskyt týchto slov v označeniach energetických nápojov po anglicky ako „e-ner-dži drink“. Staršie ochranné známky spotrebiteľ prečíta ako „bos“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že na začiatku zverejneného označenia, ktorý je spotrebiteľom pri fonetickej interpretácii označení väčšinou prednostne vnímaný, zaznie dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „bos“, avšak v prípade starších ochranných známk ako slovo jediné, a vo zverejnenom označení za ním môžu zaznieť štyri odlišné slabiky „e-ner-dži drink“, a to len za predpokladu, že ich spotrebiteľ prečíta. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať podobnosť, či dokonca zhodnosť porovnávaných označení aj z fonetického hľadiska, ktorá je založená na zhodnom dominantnom a dištinkatívnom slove „BOSS“.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** 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 a služieb. Možno predpokladať, že dominantné a dištinkatívne slovo „BOSS“ zverejneného označenia bude zrozumiteľné aj slovenskému spotrebiteľovi nehovoriacemu po anglicky a bude ho spájať s významom „šéf, vedúci, líder“. Uvedené konštatovanie podporuje aj výskyt

hesla „bos“ v Slovníku súčasného spisovného jazyka s uvedením významu „vodca, šéf“. Ďalšie slová zverejneného označenia „energy“ a „drink“ v preklade z anglického jazyka znamenajú „energiu, silu, energetický“ a „nápoj“. Aj v prípade týchto slov možno predpokladať, že im priemerný spotrebiteľ porozumie – slovo „energy“ je slovom podobným slovenskému ekvivalentu „energia“, slovo „drink“ sa dokonca v slangovom jazyku používa ako náhrada za slovenské slovo „nápoj“. Slová „energy“ a „drink“ budú vo vzťahu k tovarom a službám zverejneného označenia prvkami opisnými, podľa ktorých sa spotrebiteľ nebude orientovať, pretože mu budú poskytovať len všeobecnú informáciu o povahe, resp. účele tovarov a o zameraní služieb označovaných zverejneným označením. Za účelom odlíšenia tovarov a služieb bude spotrebiteľovi slúžiť prvé slovo zverejneného označenia „BOSS“. Medzi predmetnými porovnávanými označeniami tak možno konštatovať aj sémantickú podobnosť, spôsobenú slovom „BOSS“ v nich obsiahnutým.

Celkové zhodnotenie

Pravdepodobnosťou zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery 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 pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť ako aj odborná verejnosť (vo vzťahu k službám v triede 35), pričom pre obe skupiny je charakteristická priemerná miera obozretnosti a pozornosti.

Staršie ochranné známky, tvorené slovným prvkom „BOSS“, disponujú dobrou vnútornou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou k tovarom v triedach 16, 25, 32 a k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny, vrecká z plastu, papiera alebo lepenky na balenie, nálepky, hracie karty, pánske, dámske a detské odevy, obuv a pokrývky hlavy, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, konzultačné služby v oblasti predaja atď.), pretože tieto tovary a služby nemajú priamy vzťah ku slovu „BOSS“.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známk je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnávaní zverejneného označenia a prvej, druhej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky však bolo zistené, že uvedené staršie ochranné známky sú celé obsiahnuté vo zverejnenom označení, ktoré obsahuje zhodný výraz „BOSS“, ktorým sú staršie ochranné známky tvorené a ktorý navyše možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným tovarom a službám považovať za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Na základe uvedeného slovného prvk „BOSS“ bola konštatovaná fonetická a sémantická podobnosť a v prípade, že opisný prvok „energy drink“ nebude spotrebiteľ reprodukovat' dokonca fonetická zhoda, ako aj vysoká miera vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Uvedené v spojitosti s tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri strednom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a prvou, druhou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou existuje, a to aj na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na uvedený zhodný slovný prvok „BOSS“. Zhodný slovný prvok „BOSS“ je sám spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia ide len

o ďalšie označenie namietateľa. Uvedené platí aj v prípade prihlasovaných služieb „*distribúcia nealkoholických nápojov*“ v triede 39, ktoré boli posúdené ako podobné v nízkej miere s tovarmi prvej a tretej staršej ochrannej známky v triede 32, keďže je možné uplatniť kompenzačný princíp, podľa ktorého nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných označení. Ako už bolo uvedené, slovnému spojeniu „energy drink“ nemožno vzhľadom na kolízne tovary v triede 32 a služby súvisiace s uvedenými tovarmi priznať rozlišovaciu spôsobilosť, keďže relevantnému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané tovary a služby sa týkajú energetických nápojov, t. j. priamo poukazujú na druh, účel a zameranie takto označených tovarov a služieb pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené. Spotrebiteľ, ktorého v tomto prípade zahŕňa široký okruh spotrebiteľskej verejnosti aj odborná verejnosť, je tak nútený orientovať sa pri odlíšení tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov podľa ďalších prvkov obsiahnutých v nich.

K argumentu prihlasovateľa, že ochranné známky Európskej únie nemali byť zapísané do registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo z dôvodu, že nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na slovný prvok „BOSS“, je potrebné uviesť, že pri zápise ochranných známk do registra Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo už skúmal absolútne dôvody brániace ich zápisu do registra, pričom uvedené ochranné známky zapísal, a predmetom tohto konania v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. bolo posúdiť existenciu relatívnych dôvodov, t. j. pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa a aj pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami, ako prekážky zápisu do registra ochranných známk. Navyše, ako už bolo uvedené, slovný prvok „BOSS“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám je prvkom dištinktívnym, keďže nevyjadruje žiadne charakteristiky týchto tovarov alebo služieb.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, ktorý podložil prílohami, že namietateľ propaguje svoje produkty pod ochrannými známkami „BOSS HUGO BOSS“, „HUGO BOSS“, „Boss Sport“, „Boss Black“, „Boss golf“, „Boss Selection“, „Boss Green“ a „Boss Orange“ a označenie „BOSS“ používa výlučne len na výrobkoch v oblasti pánskej a dámskej módy (oblečenia), kozmetiky, koženej galantérie, avšak nikdy nie v súvislosti s tovarmi v triede 32, je potrebné uviesť, že predmetom konania podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. bolo posúdiť pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a ochranných známk so skorším právom prednosti (EÚ č. 49221, EÚ č. 10837565, EÚ č. 10046068 a EÚ č. 1798099) v podobe a pre také tovary a služby, ako sú staršie ochranné známky zapísané, resp. zverejnené označenie prihlasované, a to z pohľadu relevantného spotrebiteľa, a nie ich aktívneho používania na trhu.

Úrad považuje za potrebné zaujať aj stanovisko k tvrdeniu prihlasovateľa, že namietateľ je povinný podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach používať svoje ochranné známky, avšak túto povinnosť si namietateľ nespĺnil, pretože neumiestnil ani jeden kus svojho produktu označeného označením „BOSS“ na slovenskom a ani inom trhu. K uvedenému je potrebné uviesť, že citované ustanovenie zákona o ochranných známkach je vo vzťahu k uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona irelevantné.

K predloženým dôkazom prihlasovateľa je potrebné uviesť, že sú pre toto konanie nepodstatné, pretože sa týkajú iných konaní odlišných od konania v danom prípade a tiež sa týkajú činnosti spojených s odlišnými tovarmi a službami (hudobné nástroje, zvuková a DJ technika, počítače, hry, realizácia novostavieb, rekonštrukcia, modernizácia, zateplovanie objektov, montáž sadrokartónu, rodinné domy, bytová výstavba, výroba nábytku a podobne) v porovnaní s tovarmi a službami zverejneného označenia a prvej až štvrtej staršej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo vysoko podobné.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám zverejneného označenia v triedach 16, 25, 32, 35 a k službe „*distribúcia nealkoholických nápojov*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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:

Marián Nemček
Na Sihoti 6
010 01 Žilina

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava