



Banská Bystrica 25. 10. 2016
POZ 1859-2009/OZ 228577/I-98-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 228577 „ViTOGAZ“ majiteľa VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, Francúzsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 228577 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary v triede 12 a služby „nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary a služby v triedach 4, 16, 35, 37, 40, 42 a služby „rozvod plynu; doprava a skladovanie palív a mazív; prenájom tlakových nádob na plyny; plnenie tlakových nádob na plyny“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 13.10.2015 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 228577 „ViTOGAZ“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 4, 12, 16, 35, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 647974 „VITO“ platnej na území Slovenskej republiky od 09.11.1995, zapísanej pre tovary v triede 12 „motorové vozidlá a jeho súčasti (zahrnuté v tejto triede)“. Podľa navrhovateľa je napadnutá ochranná známka podobná so skoršou ochrannou známkou navrhovateľa z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, pretože napadnutá ochranná známka obsahuje celú skoršiu ochrannú známku navrhovateľa, ktorá je navyše použitá na začiatku označenia. K sémantickému porovnaniu navrhovateľ uviedol, že skoršiu ochrannú známku môžu spotrebiteľia vnímať ako talianske krstné meno Vito, známe vďaka filmovej postave Vita Corleoneho z filmu Krstný otec. Napadnutá ochranná známka môže byť zo sémantického hľadiska vnímaná ako zloženina krstného mena „VITO“ a slovného prvku „GAZ“, ktorý môže byť chápaný u slovenského spotrebiteľa v zmysle „plyn“. Podľa navrhovateľa tak napadnutá ochranná známka využívajúc fantazijnosť staršieho označenia môže vyvolávať dojem, že ide o ďalšiu ochrannú známku toho istého majiteľa.

K porovnaniu tovarov a služieb navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka sa domáha ochrany pre rovnaké a podobné výrobky a služby, konkrétne tovary v triede 12 sú totožné, ostatné tovary a služby napadnutej ochrannej známky sú podľa neho doplnkového a podporného charakteru a úzko súvisia s výrobkami staršej ochrannej známky, zameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov a plnia rovnaký účel.

Navrhovateľ k uplatnenému dôvodu v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) uviedol, že jeho skoršia ochranná známka „VITO“ požíva v dôsledku dlhodobého užívania dobré meno vo svete, v Európe aj medzi slovenskými spotrebiteľmi. Konštatoval, že je významným svetovým producentom osobných, malých, úžitkových, nákladných áut a autobusov, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou s dôrazom na bezpečnosť, pohodlnosť, variabilitu, flexibilitu a luxus. Na potvrdenie uvedeného predložil navrhovateľ výtlačky z webových stránok, z Google.sk, z Wikipédie, zo sociálnej siete TWITTER a články o výrobkoch a službách zo slovenských denníkov. Podľa navrhovateľa je dobré meno jeho ochrannej známky VITO vyjadrením toho, že verejnosť ju pozná v dôsledku používania a spája ju s dobrými vlastnosťami. Ďalej poukázal na to, že je dlhodobo etablovaný na území Slovenskej republiky, pokiaľ ide o predaj motorového vozidla označovaného VITO, čoho dôkazom je prehľad registrácií nových automobilov od roku 2006, z ktorého vyplýva známosť výrobkov označovaných ochrannou známkou VITO u slovenských spotrebiteľov, pričom počet predaných áut je ovplyvnený finančnou náročnosťou automobilov, čo však nijako neovplyvňuje zníženie reputácie ochrannej známky „VITO“.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho výrobky sú luxusné autá, ktoré majú vysokú kvalitu, špecifické vlastnosti a napriek tomu, že ide o drahé autá, pozná ich každý, pričom jeho ochranná známka dosiahla vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a známosti vo vedomí spotrebiteľov, čo môže mať za následok vznik asociácie s napadnutou ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa týmto môže dôjsť k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jeho skoršej ochrannej známky, t. j. môže dôjsť k strate rozlišovacej spôsobilosti, komunikačnej, investičnej a reklamnej hodnoty ochrannej známky „VITO“ a napadnutá ochranná známka by tak neoprávnené ťažila z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky navrhovateľa. Navrhovateľ zdôraznil, že prípadné negatívne skúsenosti spotrebiteľov s výrobkami a službami označovanými napadnutou ochrannou známkou môžu byť pripisované jemu práve v súvislosti s tým, že porovnávané označenia sú zameniteľné, resp. medzi nimi existuje asociácia či pravdepodobnosť asociácie.

Listom úradu zo 04.12.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 10.12.2015. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej ani v predĺženej lehote nevyjadril a ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných znáмок nedošlo.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 228577 „ViTOGAZ“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, Francúzsko s právom prednosti od 29.12.2009 bola 15.10.2010 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary a služby v triedach 4, 12, 16, 35, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 647974 „VITO“ platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 27.6.1995 zapísanej pre tovary v triede 12.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 4 - „*palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy*“,

v triede 12 - „*motorové vozidlá upravené (prestavané) na pohon na LPG; náhradné dielce vozidiel poháňaných LPG; montážne súpravy na prestavbu vozidiel na pohon LPG*“,

v triede 16- „*baliace fólie z plastu; obalové materiály a materiály na ochranu výrobkov a ich povrchov vyrobené z plastov alebo papiera; zmršťovacie a na tlak citlivé fólie na balenie, ochranu a maskovanie*“,

v triede 35 - „*činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti*“,

v triede 37 - „*montáž, opravy a revízie plynových zariadení; prenájom technologických zariadení čerpacích staníc*“,

v triede 39 - „*rozvod plynu; doprava a skladovanie palív a mazív; nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel; prenájom tlakových nádob na plyny; plnenie tlakových nádob na plyny*“,

v triede 40 - „*spracovanie palív a mazív*“,

v triede 42 - „*projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; revízie (skúšky) plynových zariadení s vydaním certifikátu*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 12 - „*véhicules terrestres ainsi que leurs parties (comprises dans center classe)*“ (v preklade „motorové vozidlá a ich súčasti zahrnuté v tejto triede“).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov, 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 tovary a/alebo služby určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Aj bez podrobnejšej analýzy možno konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 12 „*motorové vozidlá upravené na pohon LPG; náhradné dielce vozidiel poháňaných LPG*“ sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, keďže tieto tovary spadajú pod kategóriu motorových vozidiel a ich súčastí. Čo sa týka ďalších tovarov napadnutej ochrannej známky v tejto triede „*montážne súpravy na prestavbu vozidiel na pohon LPG*“, tieto sú po zamontovaní súčasťou vozidla, keďže ide o súpravu určenú na prestavbu vozidla. Medzi týmito tovarmi napadnutej ochrannej známky v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky teda existuje priama súvislosť, tovary napadnutej ochrannej známky bez namontovania do vozidla nie je možné reálne využiť, teda ide o tovary podobné.

Ako podobné možno vyhodnotiť aj služby napadnutej ochrannej známky v triede 39 „*nákladná cestná motorová doprava, prenájom motorových vozidiel*“ v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 12, keďže medzi nimi existuje priama súvislosť, a to tá, že prevádzkovanie uvedených služieb je realizované motorovými vozidlami. Predaj a prenájom motorových vozidiel môže byť poskytovaný súčasne na vhodnom predajnom mieste a tiež subjekty prenajímajúce motorové vozidlá spravidla aj samy zaisťujú dopravu.

Čo sa týka porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 4 „*palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy*“ s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12 „*motorové vozidlá a ich súčasti zahrnuté v tejto triede*“ je zrejme, že nejde o zhodné ani podobné tovary, ktoré by mohli byť vo vzájomnej kolízii. Ide totiž o tovary úplne odlišného zloženia a spôsobu použitia. Výrobcovia a predajcovia palív, mazív a plynu sú osoby odlišné od výrobcov, či predajcov vozidiel a ich častí. Na skutočnosť, že nárokové tovary sú potrebné aj na zabezpečenie chodu vozidiel, nie je možné zakladať podobnosť týchto čo do vlastnej povahy odlišných kategórií tovarov. Zároveň je v tomto prípade zrejme, že uvedené tovary sa

vyskytujú na iných predajných miestach (benzínové pumpy, predajne s chemikáliami vs. špecializované predajne automobilov) a sú určené aj odlišnej spotrebiteľskej verejnosti.

Porovnanie všetkých ostatných zapísaných tovarov a služieb uvedených v triede 16 „*baliace fólie z plastu; obalové materiály a materiály na ochranu výrobkov a ich povrchov vyrobené z plastov alebo papiera; zmršťovacie a na tlak citlivé fólie na balenie, ochranu a maskovanie*“, v triede 35 „*činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti*“, v triede 37 „*montáž, opravy a revízie plynových zariadení; prenájom technologických zariadení čerpacích staníc*“, v triede 39 „*rozvod plynu; doprava a skladovanie palív a mazív, prenájom tlakových nádob na plyny; plnenie tlakových nádob na plyny*“, v triede 40 „*spracovanie palív a mazív*“ a v triede 42 „*projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových zariadení a plnenia tlakových nádob plynni; revízie (skúšky) plynových zariadení s vydaním certifikátu*“ s tovarmi zapísanými v triede 12 pre staršiu ochrannú známku možno uzavrieť konštatovaním o ich vzájomnej nepodobnosti, keďže tovary staršej ochrannej známky nie sú s týmito tovarmi a službami nijako previazané ani nie sú podmienené ich existenciou. Tovary v triede 16 slúžia vo všeobecnosti na balenie a ochranu výrobkov a nemajú žiadny súvis s tovarmi v triede 12 staršej ochrannej známky. Služby zapísané v triede 35 sú poskytované tretím osobám bez ohľadu na nejakú konkrétnu oblasť trhu na účely zaistenia čo najlepších ekonomických výsledkov. Pri ďalších službách zase ide o také služby, ktorých spoločným znakom je ich prepojenie so zariadeniami určenými na spracovanie, rozvod, skladovanie palív a mazív, prípadne ide o projektovú a poradenskú činnosť v investičnej výstavbe v oblasti plynových zariadení, teda zariadení odlišných od motorových vozidiel. Zároveň sú porovnávané tovary staršej ochrannej známky a predmetné tovary a služby napadnutej ochrannej známky určené inej spotrebiteľskej verejnosti a tým aj trhy, kde sa ponúkajú tieto tovary a služby sú odlišné.

Na základe uvedených skutočností boli ako zhodné a podobné vyhodnotené tovary „*motorové vozidlá upravené (prestavané) na pohon na LPG; náhradné dielce vozidiel poháňaných LPG; montážne súpravy na prestavbu vozidiel na pohon LPG*“ v triede 12 a služby „*nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel*“ v triede 39. Pri ostatných tovaroch uvedených v triedach 4, 16 a službách v triedach 35, 37, 39, 40 a 42 bola konštatovaná nepodobnosť s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12, keďže nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 228576)



Staršia ochranná známka (MOZ 647974)

VITO

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.

Napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvorená jedným, pravidelne sa opakujúcim slovným prvkom „*VITOGAZ*“ štyrikrát v jednom riadku, v štyroch riadkoch pod sebou, na poklade obdĺžnika zelenej farby. Samotný slovný prvok je písaný bielym tučným tlačným písmom, podčiarknutý bielou linkou, písmeno „*A*“ v ňom je umiestnené v obrazovom prvku plameňa, či padajúcej kvapky, predstavujúcej zrejme kvapku plynu v tekutom skupenstve, znázorneného jednoduchou líniou. Za dominantný prvok tohto označenia možno bezpochyby označiť slovný prvok *VITOGAZ*, ktorý už aj preto, že je v označení zobrazený 16-krát upúta pozornosť spotrebiteľa.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená len jedným prvkom slovným prvkom VITO.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovanej ochrannej známky so slovnou staršou ochrannou známkou. Možno konštatovať, že staršia slovná ochranná známka „VITO“ je celá obsiahnutá v slovných prvkoch tvoriacich napadnutú ochrannú známku, a to na začiatku slovného prvku „VITOGAZ“, pričom práve začiatok slov je pri viacslabičných jednoslovných označeniach pre vizuálny vnem najpodstatnejší. Aj keď napadnutá ochranná známka je kombinovaná, zároveň je tvorená len opakujúcim sa slovným prvkom ViTOGAZ na farebnom podklade s obrazovým prvkom kvapky, resp., plameňa, pričom takéto usporiadanie vo vnímaní spotrebiteľa zvýrazní práve tento slovný prvok. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú po vizuálnej stránke v nižšej miere podobné.

Z fonetického hľadiska možno pri porovnaní ochranných známok zdôrazniť, že spotrebiteľia zvukovo realizujú aj kombinované označenia prostredníctvom ich slovných prvkov. Dĺžku označení možno z fonetického hľadiska porovnať prostredníctvom počtu slabík, pričom v prípade napadnutej ochrannej známky pri zvukovej realizácii spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukovat' ten istý slovný prvok viackrát. Pri reprodukcii slovného prvku napadnutej ochrannej známky teda zaznejú za sebou tri slabiky „vi-to-gaz“ a pri staršej ochrannej známke zaznejú dve slabiky „vi-to“, z čoho je zrejmé, že prvé dve slabiky v oboch ochranných známkach zaznejú rovnako. Vzhľadom na to, že pri fonetickej interpretácii spotrebiteľia väčšinou prednostne vnímajú začiatok označení, ktorý je v kolíznych ochranných známkach rovnaký, jasne vysloviteľný, zrozumiteľný a počuteľný, možno im priznať aj istý stupeň fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska bude priemerný spotrebiteľ najpravdepodobnejšie vnímať staršiu ochrannú známku ako fantazijnú, t. j. bez konkrétneho významu. Aj keď navrhovateľ poukázal na to, že ide o talianske krstné meno, nemožno predpokladať, že slovo „VITO“ bude v slovenskom prostredí prvotne chápané ako talianske meno, resp. meno hlavného hrdinu z knihy či filmu Krstný otec. Označované tovary nijakým spôsobom nie sú spôsobilé usmerniť vnímanie spotrebiteľskej verejnosti tak, aby slovo „VITO“ vnímali spotrebiteľia jednoznačne vo význame vlastného mena. Napadnutú ochrannú známku možno ako celok vnímať tiež ako fantazijné označenie, t. j. konkrétny význam pri ňom absentuje. S najväčšou pravdepodobnosťou však spotrebiteľ slovný, opakujúci sa prvok v ňom ViTOGAZ rozdelí na dve časti – „VITO“ a „GAZ“, pretože výraz „gaz“ (z ruského jazyka „plyn“, resp. plyn po anglicky „gas“, teda v Slovenskej republike bežne používaný aj rozpoznávaný s týmto významom) mu bude známy a najmä v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami bude významová stránka tejto slovnej časti spotrebiteľovi zrejmá. Táto skutočnosť má za následok to, že napriek tomu, že napadnutú ochrannú známku vytvorenú z jedného opakujúceho sa slovného prvku možno ako celok pokladať za fantazijnú, pozornosti spotrebiteľa ani u takto vytvoreného označenia neunikne, že prvok „GAZ“ v opakujúcom sa slovnom prvku má opisný charakter a spotrebiteľovi bude poskytovať len informáciu o povahe tovarov, ale nie o ich pôvode. Tento prvok teda nedokáže posunúť vnímanie tohto opakujúceho sa slova s dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti do takej roviny, aby spotrebiteľ na jeho základe významovo odlišil napadnutú ochrannú známku od staršej ochrannej známky „VITO“. V prípade, že posudzované ochranné známky sú pre relevantnú verejnosť označeniami bez konkrétneho významu, teda fantazijnými označeniami, je zrejmé, že nie je možné vyvodit' záver o ich sémantickej podobnosti ani konštatovať ich významovú odlišnosť.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

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, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Ďalej je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ako sú napr. „*motorové vozidlá, palivá, mazivá, plyny, ich rozvod, spracovanie, skladovanie, dopravné služby, montáže, opravy plynových zariadení*“ odborná aj laická verejnosť. Pri staršej ochrannej známke spotrebiteľ predstavuje taktiež odborná aj laická verejnosť, ktorá sa zaujíma o motorové vozidlá a ich diely. Keďže ale vo všeobecnosti ide pri kolíznych tovaroch a službách o produkty vyššej cenovej kategórie (motorové vozidlá), ktoré spotrebiteľ nenakupuje bežne a tiež súvisiace služby (motorová doprava), stupeň pozornosti spotrebiteľa bude vyšší.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou je nutné konštatovať, že vzhľadom na slovný prvok „VITO“, obsiahnutý v napadnutej i staršej ochrannej známke bola konštatovaná ich podobnosť z vizuálneho aj fonetického hľadiska a pri porovnávaní zo sémantického hľadiska nie je možné vyvodit' záver o ich sémantickej podobnosti ani konštatovať ich významovú odlišnosť. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény pritom predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Z porovnaní kolíznych tovarov a služieb vyplynulo, že tovary zapísané v triede 12 a služby v triede 39 napadnutej ochrannej známky „*nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel*“ sú zhodné a podobné, resp. súvisiace a relevantný spotrebiteľ ich na trhu môže považovať za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Podobnosť porovnávaných ochranných známk teda umocňuje zistená zhoda a podobnosť predmetných tovarov a služieb v triedach 12 a 39 a aj v spojení s vyššou pozornosťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú bude venovať výberu takýchto tovarov je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámény na trhu. Pri ostatných tovaroch a službách napadnutej ochrannej známky nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky. Trhy, na ktorých sa tieto tovary a služby vyskytujú, sú odlišné od trhu s motorovými vozidlami, a preto sa spotrebiteľ nemôže zmyliť pri určení ich pôvodcov.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény na základe asociácie medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože napadnutá ochranná známka znázorňuje viacnásobne sa opakujúci prvok „VITO“, ktorý predstavuje celú staršiu slovnú ochrannú známku, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. K tvrdeniu o možnosti existencie asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou prispieva aj fakt, že slovný prvok „VITO“ tvoriaci staršiu ochrannú známku predstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 12 prvok fantazijný, teda prvok s výraznejšou rozlišovacou spôsobilosťou, na základe ktorého si relevantný spotrebiteľ, aj keď pozornejší a obozretnejší ako zvyčajne vzhľadom na finančne a technicky náročnejšie tovary, môže vytvoriť súvislosť medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že vo vzťahu k tovarom v triede 12 a službám „*nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel*“ v triede 39 boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu pre uvedené tovary a služby možno považovať za opodstatnený.

Čo sa týka tovarov zapísaných v triedach 4, 16 a služieb v triedach 35, 37, 39 (okrem služieb „*nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel*“), 40 a 42, tieto boli posúdené vo vzťahu k zapísaným tovarom staršej ochrannej známky ako nepodobné, a tak bez ohľadu na stupeň podobnosti napadnutej a staršej ochrannej známky nie je možné vo vzťahu k týmto tovarom a službám konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

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 (ochrannej

známky EÚ) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) 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 neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je ďalej potrebné 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 napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 29.12.2009.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ sa jedná o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačky z internetových stránok Mercedes-Benz obsahujúce prehľad modelov úžitkových vozidiel VITO, príloha č. 3,
- výtlačok internetovej stránky Google s vyobrazením typov vozidiel VITO po zadaní slova „VITO“ do vyhľadávača, príloha č. 4,
- výtlačky internetových stránok s článkami zo slovenských denníkov, ktoré obsahujú informácie o úžitkovom vozidle „VITO“, príloha č. 5,
- výtlačok zo stránky Wikipedia s údajmi o automobile VITO od roku 1996, príloha č. 6,
- výtlačok zo sociálnej siete Twitter o výrobku VITO, príloha č. 7,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR od roku 2006, príloha č. 8,
- kópie rozhodnutí úradu o námietkach podaných voči prihláškam ochranných známk č. POZ 674-2011, POZ 673-2011, POZ 672-2011 a POZ 671-2011, príloha č. 9.

Dôkazy predložené v prílohe č. 3 sú stránky navrhovateľa s informáciami o vozidle s názvom VITO, poskytujú prehľad rôznych modelov úžitkového vozidla VITO, opisujú vybavenie daných vozidiel, ich prednosti a komfort. Výtlačky sú datované 12.10.2015, čiže po relevantnom období, avšak spolu s ostatnými dokladmi ich možno uznať za podporný dôkaz, keďže ide o automobily, ktoré sú na trhu už dlhšie obdobie. Výtlačky z internetovej stránky Google (príloha č. 4) boli rovnako vytlačené až 12.10.2015, teda po relevantnom období a zobrazujú jednak obrázky z vyhľadávača Google po zadaní pojmu „vito“, čo preukazuje variabilitu známych dodávkových vozidiel VITO, ale aj odkazy na vyhladané stránky. Ide o stránky autobazárov, stránku navrhovateľa, Wikipediú, video z youtube s názvom „New 2015 Mercedes-Benz VITO world premiere“. Aj tento dôkaz je vzhľadom na datovanie nutné brať len ako podporný dôkaz preukazujúci existenciu automobilov VITO a rôznorodosť ich použitia.

Kópie článkov v prílohe č. 5 sú z celoslovenských denníkov Pravda, Sme (2010, 2014 a 2015), Hospodárske noviny a eTREND (1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015) a týkajú sa spoločnosti navrhovateľa a jeho vozidiel. Predložené články stručnejšie alebo obsiahnejšie informujú o vozidle VITO, zväčša vyzdvihujú kvalitu týchto motorových vozidiel, ich jazdné vlastnosti, tiež hovoria o modernizácii, dizajne, získaných oceneniach a vyplýva z nich používanie, aj známosť vozidla VITO medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou. Možno poukázať na články z relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky napr. „Doručovateľia volili transportér roka“ z 21.08.2007 („Transportéry Mercedes-Benz Sprinter a Vito zvolili zástupcovia doručovateľských služieb v Nemecku za transportéry roku 2007“), „Dôstojný nositeľ hviezdnych tradícií“ z 30.04.2007 („Dodávkové vozidlá značky Mercedes-Benz vytvorili počas 50 rokov bohatú tradíciu a dosiahli veľké úspechy. Dôkazom sú tri konštrukčné rady...V súčasnom výrobnom programe automobilky Mercedes-Benz sú tri úžitkové automobily-transportéry: Sprinter, Vito a Viano.“), „Luxusné cestovanie aj s nákladom“ z 14.03.2007 (opis vlastností úžitkového vozidla Vito vhodného na prepravu nákladov), „Mercedes-Benz Vito je Van roka 2005“, „Vito na šmykľavke“ („Nový Mercedes-Benz Vito má zásadnú zmenu v tom, že prešiel na zadný pohon...Vďaka zadnému pohonu má Vito lepšie jazdné vlastnosti...“), „Vito s novou vitalitou“ („Koncern DaimlerChrysler prezentuje nový Mercedes Benz Vito, ktorý je nástupcom transportného vozidla predstaveného v roku 1995...Nové Vito je v troch rôznych dĺžkach...Hmotnosť Vito je 1,14 t, pri variante kombi odvezie deväť osôb vrátane vodiča...Na rozdiel od svojho predchodcu však nové Vito pôsobí dynamickejšie...“), „Úspešný DaimlerChrysler“ („Prvý raz dosiahli v roku 2002 najvyšší odbyt v SR úžitkové Mercedesy kategórie hmotnosti od dvoch do 3,5 tony reprezentované modelmi Vito a Sprinter. V roku 2002 sa ich spolu predalo 630, čo je rast odbytu oproti roku 2001 o 43,01 percenta...“), „Vito plné vitality na každý deň“, „TREND test Mercedes-Benz Vito 108 CDI Kombi“ („Mercedes predstavil svoj prvý veľkopriestorový automobil už v roku 1996 a nazval ho Vito...Ide o jednopriestorové vozidlo s motorom umiestneným vpredu a pohonom predných kolies. Vyrába sa od jesene 1997 v štyroch úžitkových verziách...V modelovom roku 1999 Vito absolvovalo modernizáciu...“), „Najpredávanejšie nové malé nákladné automobily (N1) na Slovensku (2002)“ („Mercedes-Benz Vito počet predaných kusov 259“), „Predaj nákladných automobilov stagnuje“ („...A tak v absolútnom poradí nákladných automobilov sa na čelo rebríčka značiek posunula trojčipa hviezda, ktorá v roku 2001 zaujímala len štvrtú pozíciu. V roku 2002 profitovala z vyváženej ponuky vo všetkých kategóriách, no rozhodujúci rast odbytu jej zabezpečili modely Vito a Spriner“), „Van of the Year (dodávka roka)“, kde sa v článku uvádza, že víťazom tejto súťaže v roku 1996 bol Mercedes-Benz Vito. Možno teda uviesť, že predmetné články sú z dlhšieho časového obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a aj články z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky prinášajú informácie o automobile navrhovateľa Mercedes Benz VITO, ktoré bolo na trh uvedené už v roku 1996, o jeho modernizácii, novšom dizajne, či lepšej výbave, preto ich možno akceptovať ako podporné.

Informácie zo stránky Wikipedia (príloha č. 6) prinášajú informácie o úžitkovom vozidle Mercedes-Benz Vito vyrábanom navrhovateľom od roku 1996, históriu jeho výroby, ktoré sa začalo vyrábať v španielskom meste Vitoria. Podľa údajov v tomto materiáli prvá generácia vozidla bola uvedená na trh v roku 1996, v roku 2003 došlo k jeho modernizácii, vylepšenia vozidla pokračovali aj ďalej a od roku 2014 je v predaji tretia generácia vozidla Vito, sú tu tiež informácie o výrobe vozidiel VITO s elektrickým motorom. Vo výtlačku zo sociálnej siete Twiter (príloha č.7) s názvom účtu Mercedes-Benz Vito sú najstaršie komentáre a príspevky až z roku 2012, teda 3 roky po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a účet je podľa údajov v materiáli zrejme už neaktívny. V príspevkoch sa dvakrát nachádza fotografia vozidla Mercedes Benz-Vito s komentármi od užívateľov.

Predložené tabuľky s prehľadmi registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR z rokov 2006 až 2011 (príloha č. 8) preukazujú reálny odbyt a predaj úžitkových automobilov VITO výrobcu Mercedes-Benz, zaradených do kategórie malých úžitkových automobilov N1 na trhu Slovenskej republiky.

Podľa predložených prehľadov je zrejmé, že automobil označený VITO bol už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dostupný a prítomný na príslušnom trhu, pričom podľa údajov v prehľadoch boli oficiálne do Slovenskej republiky v relevantnom období dovezené a registrované nové vozidlá MERCEDES-BENZ značky Vito v nasledovných počtoch: v roku 2006 – 133 vozidiel, v roku 2007 – 110 vozidiel, v roku 2008 – 132 vozidiel, v roku 2009 – 52 vozidiel.

Predložené rozhodnutia úradu zo 14.07.2014 boli vydané vo veci námietok podaných navrhovateľom v zmysle § 7 písm. a) a b) cit. zákona na základe existencie jeho staršej medzinárodnej ochrannej známky VITO č. 647974. V námietkach boli teda uplatnené totožné dôvody ako v tomto návrhu. Z predmetných rozhodnutí vyplýva, že námietkam podaným v zmysle § 7 písm. a) bolo čiastočne vyhovené a bola v nich

konštatovaná pravdepodobnosť zámery zverejnených označení POZ 671-2011



POZ 672-2011



, POZ 673-2011

a POZ 674-2011



so staršou

ochrannou známkou navrhovateľa VITO, vo vzťahu k podobným tovarom v triede 12 a službám v triede 39, týkajúcim sa dopravy a prenájmu vozidiel. Vo vzťahu k druhému uplatnenému dôvodu v zmysle § 7 písm. b) bolo síce konštatované, že navrhovateľ preukázal dobré meno staršej ochrannej známky VITO, avšak aj to, že namietateľ dostatočne neodôvodnil a nepreukázal, ako by použitie predmetných zverejnených označení spoločnosti VITOGAZ S.A. nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti, či dobrého mena staršej ochrannej známky navrhovateľa a námietkam uplatneným z tohto dôvodu nebolo vyhovené. Je nutné podotknúť, že proti predmetným rozhodnutiam nebol podaný rozklad a 22.08.2014 nadobudli právoplatnosť. Vo vzťahu k podanému návrhu možno zdôrazniť, že odôvodnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je totožné s odôvodnením námietok, avšak napadnutá ochranná známka má iné právo prednosti i zoznam tovarov a služieb, je inak, aj keď podobne stvárnená, preto posúdenie pravdepodobnosti zámery, ako aj dobrého mena nie je založené na úplne rovnakých okolnostiach.

Po posúdení predmetných dôkazov možno uviesť, že všetky sa týkajú automobilu označovaného „VITO“ vyrábaného spoločnosťou navrhovateľa, ktorý bol prvýkrát uvedený na celosvetový trh už v roku 1996. S ohľadom na uvedené preto aj napriek tomu, že časť dokladov, ako články z denníkov SME a Pravda, či výtlačky z internetových stránok Mercedes-Benz, Google, resp. zo sociálnej siete Twiter, sú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, možno ich vyhodnotiť ako podporné dôkazy, preukazujúce povedomie širšej verejnosti o tomto označení až do súčasnosti, nielen pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred rokom 2009.

Po vyhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno vyvodiť záver, že články z celoslovenských denníkov Hospodárske noviny a eTrend v spojení s prehľadmi o registrácii nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR od roku 2006 a v spojení s informáciami z ostatných dôkazov preukazujú skutočnosť, že ochranná známka „VITO“ a s ňou spájané tovary sú slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne známe. Z dokladov vyplýva, že ide o úžitkové vozidlo typu dodávky určené pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá potrebuje rozmernejšie vozidlo najmä pre pracovné, ale aj súkromné účely. Podľa zistených okolností príslušná spotrebiteľská verejnosť spája dané vozidlá s vysokou kvalitou a komfortom, o čom svedčia viaceré pasáže z predložených článkov, ktoré sú datované pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Predmetné vozidlo už pri svojom zrode získalo titul „Dodávka roka 1996“. Predložené dôkazové materiály preukazujú aj to, že navrhovateľ stále pracuje na skvalitňovaní dodávky VITO, čo taktiež prispieva k obrazu kvality v rámci vnímania staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom. Aj keď predaj týchto automobilov na Slovensku nie je realizovaný vo veľkom objeme, pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky nie je rozhodujúcim faktorom len množstvo predaných automobilov, ale predovšetkým fakt, že vysoká kvalita a jedinečnosť daných automobilov vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s automobilmi „VITO“. Ako potvrdenie dobrého mena ochrannej známky „VITO“ možno vnímať aj vyjadrenia z predložených článkov, v ktorých sa píše o 50-ročnej tradícii výroby dodávkových vozidiel navrhovateľom, medzi ktoré patrí aj „VITO“ a ktoré svedčia o obľúbenosti automobilu „VITO“.

Možno teda konštatovať, že predložené dôkazy preukazujú intenzívne, dlhodobé a rozsiahle používanie staršej ochrannej známky „VITO“ v súvislosti so zapísanými tovarmi a relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Takto označované tovary si spotrebiteľská verejnosť spája s určitými vlastnosťami a s vysokou kvalitou, a preto sa k nim spotrebiteľia radi vracajú, čo má za následok zvýšenie hodnoty takejto známky. Pri hodnotení sily pozície značky na trhu možno na základe predložených dôkazov pri ich hodnotení jednotlivo a najmä vo vzájomnej súvislosti konštatovať, že automobily označované staršou ochrannou medzinárodnou známkou „VITO“ sú relevantnej časti verejnosti dostatočne známe a vďaka ich dobrej povesti a mimoriadnej kvalite je možné ochrannej známke navrhovateľa prisúdiť dobré meno.

Neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena

Ustanovenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zaručuje ochranu v prospech ochranných známk s dobrým menom proti zásahom, ako je ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ujma na dobrom mene a nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej známky, pričom ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie uvedeného ustanovenia.

Navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena staršej ochrannej známky „VITO“ len poukázaním na skutočnosť, že jeho staršia ochranná známka dosiahla vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, čo môže mať za následok vznik asociácie s napadnutým označením, resp. s tovarmi a službami ním označovanými. Týmto môže dôjsť k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, t. j. môže dôjsť k strate rozlišovacej spôsobilosti, komunikačnej, investičnej a reklamnej hodnoty ochrannej známky „VITO“.

K uvedenému je nutné uviesť, že zo strany navrhovateľa šlo len o elementárne tvrdenie o možnej existencii zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, či spôsobenia ujmy staršej ochrannej známky. Navrhovateľ však svoju požiadavku týkajúcu sa konkrétnej formy zásahu do jeho práv musí aj relevantne podložiť a musí preukázať v akej situácii a akým spôsobom by mohlo k zásahu do jeho práv naozaj dôjsť. Navrhovateľ svoje tvrdenie a odôvodnenie návrhu nepodložil relevantnou analýzou, či určitou logickou dedukciou, ako by používaním napadnutej ochrannej známky na zapísaných tovaroch a službách mohlo dochádzať k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jeho staršej ochrannej známky. Je pritom potrebné zdôrazniť, že je len na navrhovateľovi, aby v odôvodnení návrhu uviedol skutočnosti vedúce k záveru o ujme na dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo o nepoctivom ťažení z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena.

Navyše je v tomto prípade nevyhnutné zdôrazniť, že navrhovateľ vedel o tom, že pri uplatnení dôvodu v zmysle § 7 písm. b) cit. zákona nepostačuje svoje tvrdenia o možnej existencii zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky len uviesť, ale že je nutné ich ďalej podložiť, keďže takýto záver bol prezentovaný aj v rozhodnutiach o námietkach proti zverejneným označeniam VITOGAZ (POZ 671-2011, POZ 672-2011, POZ 673-2011 a POZ 674-2011), na ktoré paradoxne poukázal sám navrhovateľ.

Napriek uvedenému navrhovateľ v odôvodnení návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 7 písm. b) cit. zákona neuviedol také nové skutočnosti, či dôkazy, ktoré by umožňovali vysloviť záver o naplnení tretej kumulatívnej podmienky nutnej na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Len samotná skutočnosť, že spotrebiteľia si všimnú označenie podobné staršej ochrannej známke, tzn. samotná prítomnosť napadnutej ochrannej známky na trhu nestačí na konštatovanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a návrh možno z tohto dôvodu považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Bc. Peter Kubínyi
Slovakiapatent, patentová a známková kancelária
Piaristická 9
911 01 Trenčín

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava