




Banská Bystrica 13. 11. 2020
OZ 248095/I-54-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Vagabond Skor Varberg AB, Box 521, Varberg 432 19, Švédske kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVA & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 248095


 majiteľa Dávida Jančišina, Partizánska 3263/14, 058 01 Poprad, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Alžbetou Calpaš Mordinovou, Stromová 9/A, 831 01 Bratislava 37, (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


ochranná známka č. 248095 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „úpony na upevnenie sediel; peňaženky; uzdy (postroje pre zvieratá); poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; kožené šnúrky; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; imitácie kože; dáždnyky; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdné); obaly na dáždnyky; oblečenie pre zvieratá; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufriky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky“ v triede 18, pre tovary „textílie imitujúce kožušiny; textílie na obuv; moleskin (textílie)“ v triede 24 a pre tovary „protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; pánske podvázky; podvázky; podvázky na pančuchy; vložky do topánok; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušínové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčičiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsienky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; štuple na kopačky; športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre

rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; ponča; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „rebrá dáždnikov a slnečníkov; palice na dáždniky; rúčky na dáždniky“ v triede 18, pre tovary „nažehľovacie textilie; textilie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); posteľné pokrývky; prešívane posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textilie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; prikryvky; textilné alebo plastové zástavy; elastické textilie; utierky na riad; textilie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytový textil; textilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; obliečky na vankúše; plastové materiály (náhradky textílii); závesy na dvere“ v triede 24 a pre tovary „špičky na obuv; klobúkové kostry; sáry čižiem; kovové časti na obuv; zvršky topánok; podpätky na obuv“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 25.10.2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 248095  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je okrem iných majiteľom slovnej ochrannej známky VAGABOND č. 193097 s právom prednosti od 31.3.1999 zapísanej pre tovary v triede 18, slovnej ochrannej známky VAGABOND č. 180935 s právom prednosti od 10.5.1995 zapísanej pre tovary v triede 25 a obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 012293544  s právom prednosti od 8.11.2013 zapísanej pre tovary v triedach 18 a 25. Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Navrhovateľ uviedol, že porovnaním tovarov a služieb jeho ochranných známk a napadnutej ochrannej známky je zjavné, že ich tovary a služby sú zhodné alebo podobné. K porovnaniu označení navrhovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú slovné prvky porovnávaných ochranných známk takmer zhodné, majú takmer rovnaký počet písmen, všetky písmená slova „VAGABOND“ sú obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke a líšia sa len písmenom „U“ v jej strede a prehodením písmena „O“ na jej konci. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s obrazovou ochrannou známkou „VAGABOND SHOEMAKERS“ sa líšia doplnujúcim slovným prvkom „SHOEMAKERS“. Napadnutá ochranná známka obsahuje obrazový prvok tzv. boxera na ruku, ktorý symbolizuje tvrdosť, tulácky životný štýl, avšak napriek jeho prítomnosti bude spotrebiteľ v napadnutej ochrannej známke prednostne vnímať jej slovný prvok. Obrazový prvok bude vnímať v nadväznosti na charakter ponúkaných tovarov a nebude mať rozhodujúci vplyv na označenie, ktorý by vylúčil nebezpečenstvo zámeny napadnutej ochrannej známky s ochrannými známkami navrhovateľa na strane spotrebiteľa. Navrhovateľ k fonetickej stránke uviedol, že označenia sú foneticky takmer zhodné a zo sémantického hľadiska ide o slová odvodené od anglického slova „vagabond“, resp. od slovenského „vagabund“, teda nepochybne vyvolávajú u spotrebiteľov asociáciu s rovnakým sémantickým obsahom ako „tulák, vandrovník“ či „ničomník, gauner“, v prípade ochrannej známky „VAGABOND SHOEMAKERS“ jej druhý slovný prvok dopĺňa výrobcu uvedených tovarov, teda porovnávané označenia sú takmer zhodné aj zo sémantického hľadiska. Podľa navrhovateľa v dôsledku podobnosti porovnávaných ochranných známk zo všetkých hľadísk existuje veľká pravdepodobnosť zámeny týchto označení na strane verejnosti.

Navrhovateľ uviedol, že je poprednou spoločnosťou produkujúcou obuv, odevy a pokrývky hlavy, t. j. tovary v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo viac ako 40 krajinách, pričom tieto tovary ponúka aj prostredníctvom internetových stránok, jeho ochranné známky „VAGABOND“ sú známe a majú dobré meno a je preto nepravdepodobné, aby majiteľ napadnutej ochrannej známky o nich nemal vedomosť. Navrhovateľ pôsobí na celom území EÚ, preto majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mohol mať vedomosť o navrhovateľovi a jeho výrobkoch, napriek tomu si podal prihlášku ochrannej známky, ktorá obsahuje slovný prvok „VAGABUNDO“, v ktorom je obsiahnutý slovný prvok „VAGABOND“ a je jeho dôležitou dištingtívnou časťou. Majiteľ si mohol pred podaním prihlášky

napadnutej ochrannej známky urobiť prieskum o existencii zhodných a podobných ochranných známok a vyhnúť sa prípadným sporom. Navrhovateľ s ohľadom na uvedené konštatoval, že v prípade použitia napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary v triedach 18, 24 a 25 vzniká nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s ochrannými známkami navrhovateľa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, ktorá môže napadnutú ochrannú známku vnímať ako ďalšie z radu označení „VAGABOND“ navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že berúc do úvahy dobré meno a známosť jeho ochranných známok „VAGABOND“, by použitie slovného prvku „VAGABUNDO“ v spojení so zapísanými tovarmi ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena. Taktiež uviedol, že s prihliadnutím na rozsiahle a dlhodobé používanie označenia „VAGABOND“ navrhovateľom sa zdá veľmi nepravdepodobné, že majiteľ, ktorý je činný v rovnakej oblasti si neuvedomil, že označenie „VAGABUNDO“ je takmer zhodné s časťou obchodného mena navrhovateľa a jeho ochrannými známkami. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že boli splnené všetky zákonné podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod. 2 zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 3 zákona o ochranných známkach vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 14.11.2019 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.

Úradu bolo 17.1.2020 doručené podanie „Vyjadrenie účastníka konania k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 248095 za neplatnú“, predložené spoločnosťou Advokátska kancelária Bugala - Ďurček s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava. Hoci v podaní bolo uvedené, že spoločnosť sa vyjadruje ako zástupca účastníka konania, táto skutočnosť v podaní nebola preukázaná.

Listom úradu z 9.3.2020 bola spoločnosť vyzvaná na predloženie plnej moci, oprávňujúcej zastupovať majiteľa v danej veci a súčasne bola poučená, že v prípade jej nepredloženia nebude možné na podanie prihlíadať ako na podanie v mene majiteľa. Keďže v stanovenej lehote nebolo úradu predložená plná moc ani žiadne iné podanie v tejto veci, na predmetné podanie nie je možné prihlíadať.

Len pre úplnosť možno stručne uviesť, že v predmetnom podaní bolo poukázané na to, že úrad vykonal prieskum podmienok zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky v súlade s § 28 zákona o ochranných známkach, zverejnil ju, námietky neboli podané a nebol zistený dôvod, ktorý by bránil zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa § 7. Ďalej bolo uvedené, že navrhovateľ posudzoval ochranné známky len zo striktno formálneho hľadiska a nedostatočne sa vysporiadal s celkovým dojmom označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, že napadnutá ochranná známka nie je zhodná s ochrannými známkami navrhovateľa. Tiež, že priemerný spotrebiteľ má možnosť vnímať ochranné známky s dištingtívnym prvkom, ktorým je vyobrazenie tzv. boxera na ruku, slúžiacim na zvýraznenie a dokreslenie slovného prvku napadnutej ochrannej známky a verejnosť si bude predmetný obrazový prvok asociovať s ochrannou známkou „VAGABUNDO“ bez možnosti zámeny s ochrannou známkou „VAGABOND“.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 51 ods. 13 zákona o ochranných známkach sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu, z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo sa ním navrhuje.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.


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

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známa zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.


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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 248095  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Dávida Jančíšina, Partizánska 3263/14, 058 01 Poprad, Slovenská republika, s právom prednosti od 18.10.2017 bola 18.9.2018 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovej ochrannej známky „VAGABOND“ č. 193097 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 31.3.1999, ktorá je zapísaná pre tovary „*usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože, surové kože; tašky, aktovky, diplomatky, lodné kufre, cestovné tašky, kufre, náprsné tašky, peňaženky, neceséry, kozmetické kufriky, kozmetické taštičky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovej ochrannej známky „VAGABOND“ č.180935 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 10.5.1995, ktorá je zapísaná pre tovary „*odevy, obuv, klobučnícky tovar*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ  č. 12293544 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8.11.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3, pre tovary „*bags; attaché-cases; backpacks; card cases; hand bags; hunting bags; briefcases; shopping bags; purses; beach bags; school bags; bands of leather; travelling bags; suitcases; trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; leather and leather imitations; saddlery*“ [tašky; diplomatické kufriky; plecniaky; puzdrá na vizitky; kabelky; poľovnícke tašky (torby); aktovky (kožená galantéria); nákupné tašky; peňaženky; plážové tašky; školské tašky [aktovky]; kožené popruhy; cestovné tašky; kufre, cestovné kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; koža a imitácia kože; sedlárske výrobky] v triede 18 a pre tovary „*clothing, footwear, headgear*“ [odevy; obuv; pokrývky hlavy] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Je zrejmé, že prvá a druhá staršia ochranná známka sú tvorené rovnakým slovným prvkom, ktorý je zároveň ústredným motívom a dominantným prvkom tretej staršej ochrannej známky, súčasne rozsah tovarov prvej a druhej staršej ochrannej známky pokrýva rozsah tovarov tretej staršej ochrannej známky. S prihliadnutím na uvedené bude predmetom posúdenia naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania len prvá a druhá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 – „úpony na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov a slnečníkov; peňaženky; uzdy (postroje pre zvieratá); palice na dáždniky; poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; kožené šnúrky; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; imitácie kože; dáždniky; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); obaly na dáždniky; oblečenie pre zvieratá; rúčky na dáždniky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufričky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufričky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky“;

v triede 24 – „nažehľovacie textilie; textilie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textilie imitujúce kožušiny; textilie na obuv; posteľné pokrývky; prešívane posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textilie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; elastické textilie; utierky na riad; textilie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytové textil; textilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); textilné obrúsky na stolovanie; moleskin (textilie); textilné vreckovky; obliečky na vankúše; plastové materiály (náhradky textílii); závesy na dvere“;

v triede 25 – „protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čizmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; závoje, čepce (časti reholných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčiatky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsienky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; štuple na kopačky; športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čizmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 – „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože, surové kože; tašky, aktovky, diplomatky, lodné kufre, cestovné tašky, kufre, náprsné tašky, peňaženky, neceséry, kozmetické kufričky, kozmetické taštičky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „odevy, obuv, klobučnícky tovar“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú

predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 18 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary „peňaženky; dáždniky; školské tašky (aktovky); náprsné tašky; diplomatické kufriky; cestovné tašky; aktovky (kožená galantéria); tašky“ sú obsiahnuté v oboch zoznamoch porovnávaných ochranných znáмок, teda ide o zhodné tovary.

Tovary napadnutej ochrannej známky „úpony na upevnenie sediel; uzdy (postroje pre zvieratá); poľovnícke tašky (torby); kožené šnúrky; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; imitácie kože; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); tašky na kolieskach; nákupné tašky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky“ v triede 18 možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, náprsné tašky, postroje a sedlárske výrobky“ zatriedených v tej istej triede. V tomto prípade ide o rovnaké tovary, hoci niektoré tovary napadnutej ochrannej známky sú užšie vyspecifikované, avšak patria do širších kategórií tovarov prvej staršej ochrannej známky alebo sú len mierne odlišne pomenované.

Tovary napadnutej ochrannej známky „obojky pre zvieratá ,oblečenie pre zvieratá“ v triede 18 možno označiť za podobné s tovarmi „postroje“ prvej staršej ochrannej známky, pretože ich účel je rovnaký, sú rovnako určené pre zvieratá, ide o tovary, ktoré majú rovnaké distribučné kanály aj výrobcov a sú určené pre rovnakú verejnosť.

Tovary napadnutej ochrannej „obaly na dáždniky“ v triede 18 možno označiť za podobné s tovarmi „dáždniky“ prvej staršej ochrannej známky, keďže ide o tovary, ktoré sú doplnkové, ktoré sa predávajú spolu s dáždnikmi, spotrebiteľia teda predpokladajú ich rovnaký pôvod a sú dostupné spolu s dáždnikmi na tých istých predajných miestach.

Tovary napadnutej ochrannej „rebrá dáždnikov a slnečníkov, palice na dáždniky; rúčky na dáždniky“ v triede 18 predstavujú náhradné časti slúžiace na opravu alebo pri výrobe dáždnikov, ich účel je teda v porovnaní s tovarmi „dáždniky“ prvej staršej ochrannej známky odlišný. Predmetné tovary napadnutej ochrannej známky sú určené pre prevádzky, či osoby, ktoré zabezpečujú opravu, resp. výrobu dáždnikov, nie pre spotrebiteľa, ktorý nakupuje dáždnik na ochranu pred dažďom. Súčasne tieto tovary napadnutej ochrannej známky nemožno považovať a označiť za zhodné a podobné ani s ostatnými tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 18 a 25, pretože majú odlišný účel aj povahu, nejde o tovary doplnkové, ani si vzájomne nekonkurujú. Povaha týchto tovarov v triede 18 je odlišná od povahy tovarov navrhovateľa, ktoré slúžia na ochranu a pokrytie častí tela, na nosenie vecí a ich ochranu, resp. ide o výrobky z kože určené na úplne odlišné použitie, majú odlišný pôvod, sú predávané prostredníctvom rozdielnych distribučných kanálov a neexistuje medzi nimi žiadna priama súvislosť, preto sú odlišné od tovarov starších ochranných znáмок.

Tovary napadnutej ochrannej známky „vaky na nosenie dojčiat“ v triede 18 možno označiť za zhodné s tovarmi v rovnakej triede 18 konkrétne s tovarmi „výrobky z týchto materiálov (usne, koženky) nezahrnuté v iných triedach“ prvej staršej ochrannej známky, ktoré predstavujú všeobecnú kategóriu, do ktorej tovary napadnutej ochrannej známky ako špecifické tovary spadajú, pretože môžu byť vyrobené práve z týchto materiálov. Taktiež tovary „šatky na nosenie dojčiat“ napadnutej ochrannej známky v triede 18 možno považovať za podobné v nízkej miere s tovarmi „odevy“ druhej staršej ochrannej známky, pretože ich účel sa môže prekrývať. Šatky na nosenie ako doplnok odevov sa môžu použiť aj na nosenie detí, rovnako ako odevy majú za účel ochranu a zakrytie tela dojčaťa pred vonkajšími faktormi, okrem toho ich môžu distribuovať tí istí alebo prepojení výrobcovia a nie je neobvyklé, že výrobcovia odevov (tehotenské oblečenie, oblečenie na nosenie detí) vyrábajú a predávajú aj šatky na nosenie detí, pričom tento tovar sa nachádza v rovnakých maloobchodných predajniach.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*textílie imitujúce kožušiny; textílie na obuv; moleskin (textílie)*“ v triede 24 možno označiť za podobné s tovarmi „*usne, koženky; kože*“ prvej staršej ochrannej známky, pretože ide v oboch prípadoch o výrobky, ktoré sa používajú na výrobu konfekcie, odevov, obuvi, ich účel je teda rovnaký, môžu si tak vzájomne konkurovať a sú určené rovnakej verejnosti.

Čo sa týka ostatných tovarov napadnutej ochrannej známky „*nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); posteľné pokrývky; prešívane posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textilné podšívky; textílie na bielizeň plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; elastické textílie; utierky na riad; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytový textil; textilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; obliečky na vankúše; plastové materiály (náhradky textílii); závesy na dvere*“ v triede 24, tieto nemožno považovať a označiť za zhodné a podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 18 a 25, pretože majú odlišný účel aj povahu. Predmetné tovary v triede 24 patria pod kusový textil, rôzne pokrývky z textilných materiálov na používanie v domácnosti. Okrem toho nejde v porovnaní s tovarmi starších ochranných znáмок o tovary doplnkové, ani si vzájomne nekonkurujú. Skutočnosť, že uvedené tovary v triede 24 sú vyrobené z textilu rovnako ako odevy, sama osebe nepostačuje na to, aby sa tovar stal podobným, pretože distribučné kanály a výrobcovia sú iní. Povaha tovarov v triede 24 je odlišná od povahy tovarov navrhovateľa, ktoré slúžia na ochranu a pokrytie častí tela, na nosenie vecí a ich ochranu, resp. ide o výrobky z kože určené na úplne odlišné použitie, majú odlišný pôvod, sú predávané prostredníctvom rozdielnych distribučných kanálov a neexistuje medzi nimi žiadna priama súvislosť, preto sú odlišné od tovarov navrhovateľa.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*oblečenie pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušínové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25 možno označiť za zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*odevy, obuv, klobučnícky tovar*“ v triede 25. Tovary napadnutej ochrannej známky sú definované užšie a pomenúvajú konkrétny druh oblečenia, resp. časti odevov, obuvi či pokrývky hlavy, avšak jednoznačne ich možno zahrnúť do kategórie odevov, obuvi alebo klobučníckeho tovaru.*

Tovary „*protišmykové pomôcky na obuv; vložky do topánok, štuple na kopačky*“ v triede 25 napadnutej ochrannej známky možno považovať za podobné s tovarom „*obuv*“ v tej istej triede druhej staršej ochrannej známky, ide o časti a súčasti obuvi, ktoré sú vo vzťahu k nej doplnkovými tovarmi, spotrebiteľia očakávajú, že sa budú vyrábať pod kontrolou toho istého subjektu a sú dostupné na tých istých predajných miestach.

Tovary „*špičky na obuv, sáry čižiem; kovové časti na obuv; zvršky topánok, podpätky na obuv;*“ v triede 25 napadnutej ochrannej známky nemožno považovať za podobné s tovarom „*obuv*“ v tej istej triede druhej staršej ochrannej známky, pretože ide medziprodukty, resp. náhradné časti obuvi, ktoré nie sú ponúkané a predávané súčasne s obuvou a sú určené len pre opravárov, či výrobcov obuvi. Charakter predmetných tovarov je odlišný, používajú ich výrobcovia alebo opravári obuvi, nie konečný spotrebiteľ nakupujúci obuv

na jej nosenie. Súčasne možno tieto tovary označiť za nepodobné a odlišné aj s ostatnými tovarmi starších ochranných známkov v triede 18 a 25, pretože je zjavné, že ich účel aj charakter je odlišný od povahy tovarov navrhovateľa, ktoré slúžia na ochranu a pokrytie častí tela, na nosenie vecí a ich ochranu, resp. výrobky z kože určené na úplne odlišné použitie. Taktiež sú tieto tovary predávané prostredníctvom rozdielnych distribučných kanálov a neexistuje medzi nimi žiadna priama súvislosť, preto sú odlišné od tovarov starších ochranných známkov.

Čo sa týka tovaru „*klobúkové kostry*“ tento možno označiť za nepodobný s tovarmi „*klobučnícky tovar*“ druhej staršej ochrannej známky, pretože ide o tovary, ktoré sa používajú pri výrobe klobúkov, ich charakter je teda v porovnaní s klobučníckym tovarom, ktorý je určený na nosenie a na ochranu proti slnku rozdielny. Rovnako je tento tovar napadnutej ochrannej známky odlišný aj v porovnaní s tovarmi starších ochranných známkov v triede 18 a 25, ich účel aj charakter je odlišný od povahy tovarov navrhovateľa a nijako spolu nesúvisia.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi starších ochranných známkov bolo zistené, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 18 „*úpony na upevnenie sediel; peňaženky; uzdy (postroje pre zvieratá); poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; kožené šnúrkové remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; imitácie kože; dáždňiky; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); obaly na dáždňiky; oblečenie pre zvieratá; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufriky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky*“, tiež tovary napadnutej ochrannej známky v triede 24, a to „*textílie imitujúce kožušiny; textílie na obuv; moleskin (textílie)*“ a tovary „*protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnúrovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; vložky do topánok; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušínové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnúrovačky; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; štuple na kopačky; športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky boli posúdené ako zhodné, podobné resp. podobné v nízkej miere s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Ďalej bolo zistené, že ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 18, 24 a 25, a to „*rebrá dáždňikov a slnečníkov; palice na dáždňiky; rúčky na dáždňiky*“, „*nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); posteľné pokrývky; prešívane posteľné pokrývky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textílie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; elastické textílie; elastické textílie utierky na riad; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytový textil; textilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; obliečky na vankúše; plastové materiály (náhradky textílii); závesy na dvere*“ a „*špičky na obuv; klobúkové kostry; sáry čižiem; kovové časti na obuv; zvršky*

topánok; *podpätky na obuv*“ nie sú zhodné ani podobné s tovarmi starších ochranných znáмок navrhovateľa.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 248095)



Prvá a druhá staršia ochranná známka (OZ č. 193097 a OZ č. 180935)

VAGABOND

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

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorí ju slovný prvok „VAGABUNDO“, napísaný veľkými tlačnými písmenami. V strede nad slovným prvkom je umiestnený obrazový prvok tvorený zo štyroch menších spojených kruhov umiestnených vedľa seba, ktoré sú položené na polkruhu. Pod aj nad slovným prvkom je umiestnená rovná čiara, horná čiara je v strede prerušená obrazovým prvkom. S ohľadom na veľkosť prvkov možno konštatovať, že na vnímanie spotrebiteľov bude prednostne vplývať slovo „VAGABUNDO“.

Staršie ochranné známky sú tvorené zhodným slovným prvkom „VAGABOND“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazovej ochrannej známky so slovnými ochrannými známkami. Slovný prvok „VAGABUNDO“ napadnutej ochrannej známky je vizuálne podobný so staršími ochrannými známkami „VAGABOND“. Slovné prvky sú takmer rovnako dlhé, slovo v napadnutej ochrannej známke tvorí deväť písmen, staršie ochranné známky sú tvorené slovom z ôsmich písmen, pričom prvých päť písmen v oboch slovách je zhodných aj rovnako usporiadaných, zhodné je v nich aj siedme a ôsme písmeno „ND“. Predmetné slovné prvky sa líšia v koncovej časti, v ktorej má napadnutá ochranná známka na šiestej pozícii písmeno „U“ a staršie ochranné známky písmeno „O“. Napadnutá ochranná známka pritom rovnako ako staršie ochranné známky obsahuje aj písmeno „O“, len je presunuté na koniec slova. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky sa výraznejšie neodlišuje od štandardného veľkého tlačeneho písma, od starších ochranných znáмок sa odlišuje prítomnosťou čiar nad a pod ním a obrazového prvku. S ohľadom na zistenú podobnosť slovných prvkov napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami uvedené odlišnosti nie sú spôsobilé potlačiť fakt, že kolízne označenia zdieľajú prvých päť zhodných písmen na rovnakých pozíciách, siedme aj ôsme písmeno aj písmeno „O“, teda sú vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože v obrazových označeniach spotrebiteľa zvukovo neopisujú obrazové prvky, ale reprodukovujú ich len prostredníctvom slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukováná s použitím slovenskej výslovnosti ako „va-ga-bun-do“ s ohľadom na jeho ľahkú a zrozumiteľnú slovenskú výslovnosť, a to aj napriek tomu, že nejde o slovenské slovo. Staršie ochranné známky budú reprodukované zrejme ako „va-ga-bond“ s prihliadnutím na tie isté okolnosti ako pri výslovnosti napadnutej ochrannej známky. Hoci je napadnutá ochranná známka v porovnaní so staršími ochrannými známkami o jednu slabiku dlhšia, ich reprodukcia sa foneticky úplne zhoduje v prvých dvoch slabikách, tretia je veľmi podobná a zároveň zakončenie tretej slabiky starších ochranných znáмок na „d“ navodzuje podobnosť so začiatkom štvrtej slabiky napadnutej ochrannej známky „do“. S ohľadom na uvedené je ich zvuková realizácia podobná a teda z tohto hľadiska možno ochranné známky považovať tiež za podobné vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický význam obrazových znáмок je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „VAGABUNDO“. Hoci ide o slovo v španielčine s významom „tulák, bludár“, možno uviesť, že jeho význam bude slovenskému spotrebiteľovi známy kvôli existencii slovenského ekvivalentu tohto slova, a to slovenskému slovu „vagabund“ s rovnakým významom „tulák, vandrovník, vandrák, povaľač“, ale aj „ničomník, gauner“. Obrazový prvok štyroch kruhov napadnutej ochrannej známky, ktorý síce môžu spotrebiteľia rozoznávať aj ako tzv. boxer na ruku, avšak nie je vylúčené, že ho budú vnímať len ako abstraktný prvok bez konkrétneho významu. V prípade, ak tento obrazový prvok budú spotrebiteľia naozaj rozoznávať ako boxer na ruku, tento nebude vplývať na zmenu vnímania významu slovného prvku, skôr bude vnímaný v súlade s významom slova, keďže ide o tzv. chladnú zbraň, prostriedok na osobnú obranu, resp. je to sebaobránná - útočná zbraň, ktorú môžu používať práve „vagabundi“. Staršie ochranné známky sú tvorené slovom „VAGABOND“, ktoré je z angličtiny s významom „tulák, povaľač, vagabund“ a rovnako ako v prípade napadnutej ochrannej známky možno konštatovať, že jeho význam bude pre slovenského spotrebiteľa známy kvôli existencii slovenského veľmi podobného ekvivalentu tohto slova. Pri hodnotení vnímania významu porovnávaných ochranných známok je potrebné uviesť, že hoci staršie ochranné známky aj slovný prvok napadnutej ochrannej známky nie sú tvorené slovenskými slovami, ich význam bude slovenským spotrebiteľom známy. S ohľadom na uvedené je pravdepodobné, že spotrebiteľská verejnosť bude vnímať význam porovnávaných ochranných známok a pripisovať im rovnaký význam, a preto možno konštatovať ich sémantickú zhodu.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 18, 24 a 25 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Vo všeobecnosti ide pri tovaroch, ktoré boli posúdené ako podobné a zhodné, o tovary stredne náročnej cenovej kategórie, ktoré spotrebiteľ nenakupuje denne a ich kúpe venuje priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných ochranných známok možno konštatovať, že pri porovnaní označení bola zistená ich vizuálna podobnosť, vyššia fonetická podobnosť a zhodnosť zo sémantického hľadiska. Je evidentné, že napadnutá ochranná známka obsahuje slovný prvok „VAGABUNDO“, ktorý je veľmi podobný so staršími ochrannými známkami a s ohľadom na jeho postavenie v napadnutej ochrannej známke je spotrebiteľmi vnímaný prednostne. Prítomnosť obrazového prvku ani celkové grafické stvárnenie napadnutej ochrannej známky nie je natoľko vizuálne výrazné, aby ovplyvnilo a prekonal túto podobnosť, navyše nemá vplyv na jej zvukovú realizáciu a ani na odlišné sémantické vnímanie. Možno teda konštatovať, že uvedené rozdielne prvky napadnutej ochrannej známky nemajú vplyv na vytváranie celkového dojmu, ktorý by dokázal vzájomne bezpečne rozlíšiť porovnávané ochranné známky a ktorý by zabezpečil ich dostatočné odlišenie u relevantných spotrebiteľov. Časť tovarov napadnutej ochrannej známky v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo pritom posúdené ako zhodné a podobné v rôznej miere s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti prvej a druhej staršej ochrannej známky, slovo „VAGABOND“, ktorým sú tvorené, možno vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímať ako prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky nemá žiadny priamy súvis. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prvá a druhá staršia ochranná známka disponujú priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

V danom prípade teda zistený rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami nepreváži existujúcu veľkú podobnosť medzi nimi založenú na slovnom prvku „VAGABUNDO/VAGABOND“, na základe čoho možno konštatovať, že z pohľadu relevantného spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných ochranných známk pre tovary, ktoré boli posúdené ako podobné alebo zhodné. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto spotrebiteľ väčšinou odkazuje na označenie pomocou rozlišujúceho prvku, ktorý mu zostal v pamäti a ktorý v posudzovanom prípade predstavuje veľmi podobný slovný prvok. Pri časti tovarov napadnutej ochrannej známky, pre ktoré nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť v porovnaní s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky sa spotrebiteľ ani s ohľadom na zistenú podobnosť označení nemôže zmýliť pri určení ich pôvodu.

Bez ohľadu na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len pre časť tovarov v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k tretej staršej ochrannej známke, keďže jej posúdenie by vzhľadom na jej rovnaký rozsah tovarov v porovnaní s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou a s prihliadnutím na prítomnosť ďalšieho slovného prvku v nej, ktorý by bol rozdielnym znakom pri porovnaní jej podobnosti s napadnutou ochrannou známkou, žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že vo vzťahu k tovarom „úpony na upevnenie sediel; peňaženky; uzdy (postroje pre zvieratá); poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; kožené šnúry; kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; imitácie kože; dáždnyky; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdné); obaly na dáždnyky; oblečenie pre zvieratá; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufriky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky“ v triede 18, tovarom „textílie imitujúce kožušiny; textílie na obuv; moleskin (textílie)“ v triede 24 a tovarom „protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čičmy; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; vložky do topánok; košeľe; košeľe s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; závoje, čepce (časti reholných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; palčičky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušiny kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsienky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; štuple na kopačky; športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čičmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno v uvedenom rozsahu považovať za dôvodný.

Hoci navrhovateľ svoj návrh uplatnil aj v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, z obsahu podania návrhu nevyplýva, v čom videl nesplnenie podmienok na zápis napadnutej ochrannej známky podľa

predpisov platných v čase jej zápisu a nijako túto skutočnosť neodôvodnil, preto vo vzťahu k tomuto dôvodu je potrebné návrh považovať za neodôvodnený. Možno tiež konštatovať, že hoci navrhovateľ v podanom návrhu poukázal aj na potrebu vziať do úvahy dobré meno jeho ochranných známk, v návrhu to len konštatoval, ale žiadnym spôsobom bližšie neodôvodnil ani nepreukázal.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava 5

JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová
Stromová 9/A
831 01 Bratislava 37