




Banská Bystrica 30. 6. 2020
POZ 242-2019/N-75-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Fred Perry (Holdings) Limited, 37 Mount Pleasant, Clerkenwel, Londýn WC1X0AA, Veľká Británia, zastúpeného v konaní patentovou kanceláriou PATENTSERVIS Bratislava,

a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známkov, prihláseného 6.2.2019 prihlasovateľom Martinom Pavlovičom, Októbrová 661, 013 03 Vavrín, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 242-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6.5.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 242-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 6.8.2019 (mailové podanie doplnené podaním osobne na úrade dňa 13.8.2019) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známkov EÚ:

- č. 264804 s právom prednosti od 10.6.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 274159 s právom prednosti od 17.6.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 11427945 s právom prednosti od 14.12.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 11432275 s právom prednosti od 17.12.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 11716751 s právom prednosti od 5.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z vizuálneho hľadiska namietateľ označil zverejnené označenie za podobné vo vysokej miere so staršími ochrannými známkami, čo odôvodnil tým, že zverejnené označenie okrem slovného prvku „MARTIN O LORENZ“ obsahuje obrazový prvok v tvare vavrínového venca, ktorý je takmer identický s obrazovým prvkom starších ochranných známkov a je vo zverejnenom označení dominantným prvkom. Namietateľ dodal, že ochrannú známkou znázorňujúcu vavrínový veniec vytvoril trojnásobný víťaz Wimbledonu Fred Perry

v roku 1952, a keďže ide o svetoznáme označenie, prihlasovateľ sa snaží vyťažiť zo známosti a rokmi nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky namietateľa.

Podľa namietateľa, slovný prvok vo zverejnenom označení nie je podstatný vzhľadom na to, že obrazový prvok je presnou kópiou starších ochranných známok, a preto spotrebiteľia budú považovať zverejnené označenie len za ďalší variant ochrannej známky v známkovom rade namietateľa.


K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že tovary zverejneného označenia sú zahrnuté vo všeobecne vymedzenom zozname tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky, a preto sú zhodné a podobné, resp. súvisiace. Uvedené odôvodnil tým, že zhoda medzi predajnými miestami alebo distribučnými kanálmi prispieva k tomu, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že tovary majú rovnaký pôvod.

Vzhľadom na uvedené existuje podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť zámény označení, resp. vzniku asociácie, pretože spotrebiteľia budú predpokladať, že tovary chránené zverejneným označením pochádzajú od rovnakého podnikateľského subjektu, teda od namietateľa, a pri súbežnom používaní porovnávaných označení na trhu by dochádzalo k ich zámene.


Namietateľ preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 242-2019 zamietol v celom rozsahu.


Listom úradu z 9.10.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.12.2019 vyjadril nesúhlas s možnosťou vzniku asociácie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami na základe prítomnosti vavrínového venca a odôvodnil to tým, že vavrínový veniec obsahuje aj mnoho ďalších ochranných známok, pričom ako príklad


uviedol logá značiek „Škoda“ a „Mercedes-Benz“ .


Prihlasovateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sa odlišujú aj prítomnosťou rozdielnych názvov a ich významov „MARTIN 'O LORENZ“ vs. „FRED PERRY“, ako aj samotným obrazovým prvkom, keďže vo

zverejnenom označení je obrazový prvok tvorený olivovými listami, ktoré sú menšie a oblejšie 

a v starších ochranných známkach vavrínovými, resp. bobkovými listami, ktoré sú väčšie a ostrejšie .

Ďalší rozdiel podľa prihlasovateľa spočíva v tvare obrazového prvku, ktorý je vo zverejnenom označení

inšpirovaný parožím jeleňa  odlišného tvaru v porovnaní s „olivovým parožím“ v starších ochranných

známkach , pričom ďalej upozorňoval na rozdiely v detailoch tvaru, veľkosti a usporiadania listov a stoniek. Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že obrazový prvok vo zverejnenom označení je neoddeliteľne spojený s písmenom „O“ s apostroфом, v ktorom znak apostrof znázorňuje ucho jeleňa a písmeno „O“ hlavu jeleňa.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ v závere čestne prehlásil, že sa nepokúšal v žiadnom smere kopírovať staršie ochranné známky, ktoré nikdy nemali nič spoločné so zverejneným označením.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa






označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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 námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 242-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.2.2019 prihlasovateľom Martinom Pavlovičom, Októbrová 661, 013 03 Vavrín, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 6.5.2019 pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Fred Perry (Holdings) Limited, 37 Mount Pleasant, Clerkenwel, Londýn WC1X0AA, Veľká Británia je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 264804 s právom prednosti od 10.6.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 274159 s právom prednosti od 17.6.1996, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 11427945 s právom prednosti od 14.12.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 11432275 s právom prednosti od 17.12.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),
- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 11716751 s právom prednosti od 5.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“).

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

S ohľadom na charakter starších ochranných znáмок a rozsah zapísaných a prihlásených tovarov a služieb bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s piatou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 18 – „horolezecké palice; alpinistické palice; krúžky na dáždnyky; peňaženky; palice na dáždnyky; školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; kožené škatule na klobúky; cestovné kufre; kožené remienky; imitácie kože; dáždnyky; tašky na nosenie detí; obaly na dáždnyky; plecniaky; kožené podbradníky; slnečníky; kožušiny; rúčky na dáždnyky; náprsné tašky; nákupné 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); kufre; rúčky na kufre; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufrik na toaletné potreby (prázdny); kožené náramenné pásy; torby; cestovné obaly na odevy; puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufriky; kožené obloženia nábytku; športové tašky; šatky na nosenie dojíciat; vaky na nosenie dojíciat; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné

tašky); puzdrá na vizitky; randsels (japonské školské tašky); kožené štítiky; rukoväte na nákupné tašky; cestovné kolieskové kufre; kolieskové batožiny; turistické palice; trekingové palice“;

v triede 25 – „oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; pracovné plášte; boa; čiapky; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; 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; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové trička, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaci; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; členky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sáry; trička; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; 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; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávami okrem papierových“;

v triede 35 – „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod“.

Piata staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; toiletries; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; aftershave preparations; oils, creams and lotions for the skin; hair care preparations; talcum powder; preparations for the bath and shower; shower gel; bath foam; bath oil; shaving preparations; nail care preparations; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet preparations; leather cleaners and polishes“ (mydlá; voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; toaletné prípravky; kolínske vody, toaletné vody, parfumové telové spreje; prípravky po holení; oleje, pleťové krémy a vody; prípravky na ošetrovanie vlasov; toaletný púder; prípravky na sprchovanie a do kúpeľa; sprchové gély; pena do kúpeľa; kúpeľové oleje; prípravky na holenie; prípravky na ošetrovanie nechťov; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; ústne vody bez liečivých prísad; dezodoranty; antiperspiranty pre osobnú potrebu; toaletné prípravky bez liečivých prísad; prípravky na čistenie a leštenie kože);

v triede 9 – „apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; recorded media, computer hardware and firmware; computer software; software downloadable from the Internet; downloadable electronic publications; compact discs; digital music; telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone accessories; contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing for protection against injury, accident, irradiation or fire; holders, covers and cases adapted for telecommunications apparatus, computers, laptops, mobile phones, contact lenses, spectacles, sunglasses, photographic apparatus; spectacle frames, sunglasses frames“ (prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; záznamové médiá,

počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; stiahnuteľné elektronické publikácie; kompaktné disky; digitálna hudba; telekomunikačné prístroje; podložky pod myš; príslušenstvo pre mobilné telefóny; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred poranením, úrazmi, ožiarením alebo ohňom; puzdrá, kryty a obaly pre telekomunikačné prístroje, počítače, laptopy, mobilné telefóny, kontaktné šošovky, okuliare, slnečné okuliare, fotografické prístroje; rámy okuliarov, rámy slnečných okuliarov);

v triede 14 – „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; parts and accessories for horological and chronometric instruments; cuff-links; ornamental pins; badges; tie pins; key rings; jewellery cases*“ (drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; klenoty; drahé kamene; hodinárske výrobky a prístroje na meranie časti; súčiastky a príslušenstvo pre hodinárske výrobky a prístroje na meranie času; manžetové gombíky; ozdobné ihlice; odznaky; ihlice na kravaty; krúžky na kľúče; šperkovníce);

v triede 18 – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; walking sticks; bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, handbags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, luggage straps, luggage tags; credit card holders; coin holders; key holders; card holders; garment bags; cosmetic cases and bags*“ (koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, surové; cestovné kufre a cestovné tašky; dáždňiky, slnečníky; vychádzkové palice; tašky, tenisové vaky, športové tašky, vaky, náprsné tašky, peňaženky, batožinové výrobky, kufre, plecniaky, ruksaky, aktovky, kabelky, tašky na topánky, horolezecké plecniaky, plážové tašky, školské aktovky, školské tašky, veľké nákupné tašky, tašky cez rameno, popruhy na batožinu, štítky na kufre; puzdrá na kreditné karty; zásobníky na mince; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; obaly na odevy; kozmetické kufričky a taštičky);

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

v triede 28 – „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; bags adapted for sporting articles; computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor*“ (hry a hračky; gymnastické zariadenia a športové potreby nezahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček; tašky prispôbené na nosenie športových potrieb; počítačové herné zariadenia, upravené na používanie spolu s externou obrazovkou alebo monitorom.

v triede 35 – „*retail services connected with soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, colognes, eau de toilette, perfume body sprays, aftershave preparations, oils, creams and lotions for the skin, hair care preparations, talcum powder, preparations for the bath and shower, shower gel, bath foam, bath oil, shaving preparations, nail care preparations, hair lotions, dentifrices, non-medicated mouthwashes, deodorants, anti-perspirants for personal use, non-medicated toilet preparations, leather cleaners and polishes, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, recorded media, computer hardware and firmware, computer software, software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications, compact discs, digital music, telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor, mouse mats, mobile phone accessories, contact lenses, spectacles and sunglasses, clothing for protection against injury, accident, irradiation or fire, holders, covers and cases adapted for telecommunications apparatus, computers, laptops, mobile phones, contact lenses, spectacles, sunglasses, photographic apparatus, spectacle frames, sunglasses frames, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, parts and accessories for horological and chronometric instruments, cuff-links, ornamental pins, badges, tie pins, key rings, jewellery cases, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, handbags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, luggage straps, luggage tags, credit card holders, notebook holders, coin holders, key holders, card holders, garment bags, cosmetic cases and bags, clothing, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, bags*“ (maloobchodné služby spojené s mydlami, voňavkářskými výrobkami, esenciálnymi olejmi, kozmetickými prípravkami, toaletnými

prípravkami, kolínskymi vodami, toaletnými vodami, parfumovanými telovými sprejmi, prípravkami po holení, olejmi, pleťovými krémami a mliekami, prípravkami pre starostlivosť o vlasy, toaletnými púdrami, prípravkami do kúpeľa a sprchy, sprchovými gélmami, penami do kúpeľa, olejmi do kúpeľa, prípravkami na holenie, prípravkami na ošetrovanie nechťov, vlasovými vodami, prípravkami na čistenie zubov, ústnymi vodami bez liečivých prísad, dezodorantami, antiperspirantami na osobné účely, toaletnými prípravkami bez liečivých prísad, výrobkami na čistenie a leštenie kože, zariadeniami na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, gramofónovými platňami, záznamovými médiami, počítačovým hardvérom a firmvérom, počítačovým softvérom, softvérom stiahnuteľným z internetu, stiahnuteľnými elektronickými publikáciami, kompaktnými diskami, digitálnou hudbou, telekomunikačnými prístrojmi, počítačovými hernými zariadeniami upravenými na používanie spolu s externou obrazovkou alebo monitorom, podložkami na myš, príslušenstvom pre mobilné telefóny, kontaktnými šošovkami, okuliarmi a slnečnými okuliarmi, odevmi na ochranu pred poranením, úrazmi, ožiaraním alebo ohňom, držiaky, puzdrami, krytmi a obalmi pre telekomunikačné prístroje, počítače, laptopy, mobilné telefóny, kontaktné šošovky, okuliare, slnečné okuliare, fotografické prístroje, rámami na okuliare, rámami pre slnečné okuliare, výrobkami z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovaných drahými kovmi, klenotmi, drahokamami, hodinárskymi výrobkami a prístrojmi na meranie času, súčiastkami a príslušenstvom pre hodinárske výrobky a prístroje na meranie času, manžetovými gombíkmi, ozdobnými ihlicami, odznakmi, ihlicami na kravaty, krúžkami na kľúče, šperkovnicami, kožou a imitáciou kože, a výrobkami z vyrobenými z týchto materiálov, zvieracími kožami, cestovnými kuframi a cestovnými taškami, dáždňikmi, slnečníkmi, vychádzkovými palicami, taškami, tenisovými vakmi, športovými taškami, vakmi, náprsnými taškami, peňaženkami, batožinovými výrobkami, kuframi, plecniakmi, ruksakmi, aktovkami, kabelkami, taškami na topánky, horolezeckými taškami, plážovými taškami, školskými aktovkami, školskými taškami, veľkými nákupnými taškami, taškami cez rameno, popruhmi na batožinu, štítkami na kufre, puzdrami na kreditné karty, puzdrami na notebook, zásobníkmi na mince, puzdrami na kľúče, puzdrami na navštívenky, obalmi na odevy, kozmetickými kufrikmi a taštičkami, odevom, obuvou, pokrývkami hlavy, hrami a hračkami, gymnastickými zariadeniami a športovými potrebami, ozdobami na vianočný stromček, taškami).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; cestovné kufre; imitácie kože; dáždňiky; plecniaky; slnečníky; náprsné tašky; horolezecké plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kufre; kufrik na toaletné potreby (prázdny); torby; puzdrá na kľúče; športové tašky; tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky“ prihlásené v triede 18 sú obsiahnuté doslovne alebo prostredníctvom synonymických názvov aj v zozname tovarov zapísaných v rovnakej triede pre piatu staršiu ochrannú známku, ide teda o tovary zhodné.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov prihlásených v triede 18 pre zverejnené označenie a v rovnakej triede zapísaných tovarov pre piatu staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov alebo naopak. Porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, rovnakých konečných spotrebiteľov a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach. Ide o:

- prihlásené tovary „horolezecké palice; alpinistické palice; turistické palice; trekkingové palice“ a zapísané tovary „vychádzkové palice“;
- prihlásené tovary „nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); sieťové nákupné tašky; randsels (japonské školské tašky); tašky na nosenie detí“ a zapísané tovary „tašky“;
- prihlásené tovary „diplomatické kufriky; lodné kufre; kufriky; cestovné kolieskové kufre; kolieskové batožiny“ a zapísané tovary „batožinové výrobky, kufre“;
- prihlásené tovary „kožené škatule na klobúky; kožené remienky; kožené podbradníky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené náramenné pásy; kožené obloženia nábytku; kožené štítky“ a zapísané tovary „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach“;

- prihlásené tovary „*turistické plecniaky; vaky na nosenie dojčiat*“ a zapísané tovary „*plecniaky*“;
- prihlásené tovary „*spoločenské kabelky*“ a zapísané „*kabelky*“;
- prihlásené tovary „*cestovné obaly na odevy*“ a zapísané tovary „*obaly na odevy*“;

Tovary zverejneného označenia „*obaly na dáždniky*“ prihlásené v triede 18 sú podobné s tovarmi „*dáždniky*“ zapísanými v rovnakej triede pre piatu staršiu ochrannú známku, pretože sú predávané na rovnakom predajnom mieste a spoločne, keďže sú zvyčajne súčasťou jedného produktu, a preto ide o tovary doplnkové. Porovnávané tovary zvyčajne pochádzajú od jedného výrobcu, majú rovnaké distribučné kanály a koncových používateľov.

Tovary zverejneného označenia „*kožušiny*“ prihlásené v triede 18 sú vo vysokej miere podobné s tovarmi „*zvieracie kože, surové*“ zapísanými v rovnakej triede pre piatu staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že ich charakter je identický a slúžia na rovnaký účel. Predmetné tovary môžu pochádzať od rovnakého poskytovateľa a sú zvyčajne predávané na rovnakých predajných miestach a určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „*šatky na nosenie dojčiat*“ prihlásené v triede 18 sú používané na nosenie malých detí buď na hrudi alebo na chrbte. Predmetné tovary možno vyhodnotiť ako podobné s tovarmi „*odevy*“, resp. „*pokrývky hlavy*“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku, aj keď len v nižšej miere, vzhľadom na to, že odevy zahŕňajú aj šatky, ktoré možno použiť nielen ako módný doplnok, ale aj na uvedený špeciálny účel (nosenie detí). Predmetné tovary môžu byť teda predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, ktorými sú predajne ponúkajúce odevy a výrobky pre kojencov a batolátá, sú určené rovnakým koncovým spotrebiteľom a môžu pochádzať od rovnakého výrobcu.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*krúžky na dáždniky; palice na dáždniky; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky*“ prihlásené v triede 18 nie sú podobné so žiadnymi z tovarov zapísaných pre piatu staršiu ochrannú známku, teda ani s tovarmi „*dáždniky*“. Predmetné tovary sú časti tovarov, teda polotovary používané pri ich výrobe, a preto aj napriek tomu, že sú súčasťou hotových výrobkov, zvyčajne sú vyrábané odlišnými výrobcami a líšia sa aj svojou povahou, účelom a spôsobom použitia, sú ponúkané prostredníctvom odlišných distribučných kanálov a na iných predajných miestach a nie sú určené rovnakému okruhu zákazníkov (spotrebiteľia kupujúci dáždnik, tašku alebo kufor ako finálny výrobok vs. špecifická časť spotrebiteľskej verejnosti, hlavne výrobcovia kupujúci súčasti dáždnikov, tašiek alebo kufrov za účelom ich výroby alebo opravy). Sporné tovary si nekonkurujú a nie sú navzájom doplnkové. Z rovnakých dôvodov sa predmetné tovary tiež líšia od ostatných tovarov zapísaných pre piatu staršiu ochrannú známku v triedach 3, 9, 14, 25 a 28.

Tovary „*obuv; odevy; pokrývky hlavy*“ sú zhodne obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 25 pre piatu staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a v rovnakej triede zapísaných tovarov pre piatu staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov alebo naopak. Porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, rovnakých konečných spotrebiteľov a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach. Ide o:

- prihlásené tovary „*oblečenie pre motoristov; pracovné plášte; boa; ramienka na dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); kravaty; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); kožušínové štóly; gabardénové plášte; šnurovačky; vesty; čepce (časti reholných odevov); závoje, kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; peleríny; kožušínové kabáty; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsienky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; plavky (pánske); plavky (uvedené v zozname tovarov dvakrát); kúpacie plášte; nánožníky, nie*

- elektricky vyhrievané; 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; mantily; maškarné kostýmy; sári; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; nohavice; sukne; ponča; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; alby (liturgické rúcha); ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimóná“ a zapísané tovary „odevy“,*
- prihlásené tovary „sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky); galoše; gymnastické cvičky; papuče; plážová obuv; dreváky; sandále; topánky; topánky na šport; športová obuv; lyžiarska obuv; valenky (ruské plstené čižmy); členkové topánky“ a zapísané tovary „obuv“,
 - prihlásené tovary „baretky; čiapky; priliehavé čiapky; šilty; klobúky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); cylindre (klobúky); mitry (pokrývky hlavy); kúpacie čiapky; sprchovacie čiapky; papierové klobúky (oblečenie); šilty (pokrývky hlavy)“ a zapísané tovary „pokrývky hlavy“.

Tovary zverejneného označenia „*podbradníky, nie papierové; podbradníky s rukávami okrem papierových*“ prihlásené v triede 25 možno označiť za podobné s tovarmi „odevy“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že sú predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, ktorými sú predajne ponúkajúce odevy a výrobky pre kojencov a batoláta, sú určené rovnakým koncovým spotrebiteľom a môžu pochádzať od rovnakého výrobcu.

Tovary zverejneného označenia „*masky na spanie*“ prihlásené v triede 25 sú podobné s tovarmi „odevy“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku, aj keď len v nižšej miere, vzhľadom na to, že sa zhodujú v distribučných kanáloch ako aj výrobcach.

Tovary zverejneného označenia „*štuple na kopačky*“ prihlásené v triede 25 sú podobné s tovarmi „obuv“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že ide o tovary doplnkové. Kopačky, ako špeciálna obuv určená pre hráčov futbalu, majú na podrážke pripevnené štupe, ktoré sú zvyčajne vymeniteľné, a sú teda vyrábané rovnakým výrobcou a dostupné rovnakému okruhu spotrebiteľov na rovnakých predajných miestach.

Tovary zverejneného označenia „*gamaše*“ prihlásené v triede 25 predstavujú chráničlá proti zime na členky, priehlavky alebo lýtka, ide teda o istý druh odevu, a preto ich možno označiť za podobné s tovarmi „odevy“ zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Tovary zverejneného označenia „*špičky na obuv; klobúkové kostry; sáry čižiem; náprsenky; kovové časti na obuv; zvršky topánok; hotové podšívky (časti odevov); košľové sedlá; pružné pásky na gamaše; vrecká na odevy; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; podpätky*“ prihlásené v triede 25 sú časti odevov, obuvi alebo pokrývkov hlavy a sú používané pri ich výrobe, teda sú polotovarom na rozdiel od hotových tovarov „odevy; obuv; pokrývky hlavy“ zapísaných pre piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že sporné tovary sa líšia svojou povahou, účelom a spôsobom použitia, sú ponúkané prostredníctvom odlišných distribučných kanálov a na iných predajných miestach a nie sú určené rovnakému okruhu zákazníkov. Sporné tovary si nekonkurujú a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi. Z rovnakých dôvodov sa predmetné tovary tiež líšia od ostatných tovarov zapísaných pre piatu staršiu ochrannú známku v triedach 3, 9, 14, 25 a 28.

Služby zverejneného označenia „*rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“ prihlásené v triede 35 možno na základe ich charakteru a účelu použitia zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi alebo službami zapísanými pre piatu staršiu ochrannú známku, a teda nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 242-2019)

Piata staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 11716751)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „MARTIN 'O LORENZ“ zlatožltej farby, nad ktorým je umiestnený obrazový prvok v rovnakej farbe ako slovný prvok. Obrazový prvok je situovaný nad písmenom „O“ a je tvorený dvoma prekríženými ratolestami.

Piata staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim len z obrazového prvku čiernej farby, ktorý je tvorený dvoma prekríženými ratolestami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení pozostávajúcich z podobných obrazových prvkov, ktorými sú dve prekrížené ratolesti. Porovnávané označenia sa však líšia ich farebným vyhotovením (zlatožltá vs. čierna) a prítomnosťou slovného prvku „MARTIN 'O LORENZ“ zlatožltej farby vo zverejnenom označení, ktorý upúta pozornosť spotrebiteľa vzhľadom na jeho veľkosť, ako aj vzhľadom na to, že pri obrazových označeniach sa spotrebiteľ pri vizuálnom vneme väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať. Prítomnosť jednoduchého grafického prvku vo zverejnenom označení dominanciu slovného prvku nijako nenarušuje. Pri zvážení uvedených skutočností je nutné konštatovať podobnosť označení z vizuálneho hľadiska len vo veľmi nízkej miere.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „MARTIN 'O LORENZ“, nie je možné kolízne označenia z fonetického hľadiska porovnať, pretože piata staršia ochranná známka pozostáva výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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. V porovnávaných označeniach budú spotrebiteľia vnímať zhodne prítomnosť prekrížených ratolestí vyjadrujúcich symbol mieru alebo víťazstva, avšak vzhľadom na prítomnosť slovného prvku „MARTIN 'O LORENZ“, v ktorom slovný prvok „Martin“ budú spotrebiteľia vnímať ako mužské osobné meno, slovný prvok „LORENZ“ ako priezvisko a písmeno „O“ budú vnímať ako súčasť mena, resp. priezviska, pričom apostrof pred ním umiestnený je možné považovať za označenie prízvuku, ako aj vzhľadom na nevýraznosť obrazového prvku prekrížených ratolestí vo zverejnenom označení, je možno zverejnené označenie a piatu staršiu ochrannú známku považovať zo sémantického hľadiska za podobné len do tej miery, že označenia obsahujú obrazový prvok prekrížených ratolestí.

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 zámery 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 a služieb (oblečenie, obuv, kufre, kožené aktovky, kabelky) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, ktoré vzhľadom na to, že zvyčajne nepredstavujú produkty dennej spotreby, vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že tovary zverejneného označenia „*krúžky na dáždnyky; palice na dáždnyky; rúčky na dáždnyky; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky*“ prihlásené v triede 18, tovary zverejneného označenia „*špičky na obuv; klobúkové kostry; sáry čižiem; náprsenky; kovové časti na obuv; zvršky topánok; hotové podšívky (časti odevov); košeľové sedlá; pružné pásky na gamaše; vrecká na odevy; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; podpätky*“ prihlásené v triede 25 a všetky služby zverejneného označenia prihlásené v triede 35 boli posúdené ako nepodobné. Ostatné tovary prihlásené v triedach 18 a 25 boli síce posúdené ako podobné alebo zhodné so zapísanými tovarmi piatej staršej ochrannej známky, avšak z porovnania označení vyplynulo, že tieto sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska len v minimálnej miere, pričom fonetické porovnanie nebolo možné uskutočniť vzhľadom na to, že piata staršia ochranná známka neobsahuje žiaden slovný prvok. Ďalej je nutné zdôrazniť, že v prípade zverejneného označenia slovný prvok „MARTIN 'O LORENZ“ pritiahne pozornosť spotrebiteľa, keďže ide o prvok dominantný. I keď obrazový prvok umiestnený nad slovným prvkom zverejneného označenia prehliadnutý nebude, neexistuje reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu čo sa týka pôvodcu poskytovaných služieb či tovarov pri strednej miere pozornosti, a ani vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami, keďže celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a piatou staršou ochrannou známkou je zreteľne odlišný. Nie je odôvodnené tvrdiť, že spotrebiteľ sa bude orientovať len na základe obrazového prvku, keď je vo zverejnenom označení prítomný výrazný, dominantný a rozlíšiteľný slovný prvok. Ani pri zohľadnení ďalších starších ochranných znáмок vznik súvislosti nie je pravdepodobný, keďže staršie ochranné známky sú vždy tvorené len obrazovým prvkom (vavrínový veniec/prekřížené ratolesti) a neobsahujú žiadny slovný prvok, t. j. aj koncepcia ochranných znáмок namietateľa sa líši od zverejneného označenia. Navyše, v prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované tovary alebo služby poukázať, či sa o nich zmieňovať. Na zverejnené označenie bude poukazovať prostredníctvom jeho slovného prvku „MARTIN 'O LORENZ“, ktorý piata staršia ochranná známka neobsahuje. Na základe uvedeného aj napriek zhode a podobnosti časti tovarov zverejneného označenia v triedach 18 a 25 s tovarmi piatej staršej ochrannej známky, nebola zistená pravdepodobnosť zámery ani asociácie.

Namietateľ poukazoval na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných znáмок, čo odôvodnil tým, že vavrínový veniec vytvoril trojnásobný víťaz Wimbledonu Fred Perry v roku 1952, pričom ide o svetoznáme označenie. V súvislosti s uvedeným argumentom namietateľa je nutné uviesť, že nevyhnutnou podmienkou na úspešné tvrdenie o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок je preukázanie používania ochranných znáмок, ktoré ho tvoria, a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Túto podmienku namietateľ nesplnil, keďže žiadne doklady o strete relevantnej verejnosti so službami či tovarmi namietateľa označenými jeho ochrannými známkami predložené neboli. Z uvedeného vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných znáмок je potrebné vnímať ako priemernú.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ďalších štyroch ochranných známkach EÚ, a to:




č. 264804 (prvá staršia ochranná známka),



č. 274159 (druhá staršia ochranná známka),



č.

11427945 (tretia staršia ochranná známka) a  č. 11432275 (štvrtá staršia ochranná známka), ktoré sú všetky rovnako ako piata staršia ochranná známka obrazovými označeniami pozostávajúcimi len z obrazového prvku dvoch prekřížených ratolestí čiernej farby s nepatrnými rozdielmi medzi veľkosťou,

hustotou a dĺžkou listov a tvarom vetvičiek. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na to, že tretia a štvrtá staršia ochranná známka sú zapísané pre rovnaké tovary a služby ako piata staršia ochranná známka a prvá a druhá staršia ochranná známka sú zapísané len pre časť z tovarov zapísaných v triedach 18, 25 a 28 pre piatu staršiu ochrannú známku, podrobné porovnanie prvej, druhej, tretej a štvrtej staršej ochrannej známky so zverejneným označením by nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia, a preto sa ním úrad ďalej nezaoberal.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Hybešova 40
830 00 Bratislava 3

Martin Pavlovič
Stred 425
023 54 Turzovka