



Banská Bystrica 01.12.2021

POZ 2189-2020/N-163-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Trompenburg Holdings B.V., Jonkheer Sixhof 21, 1241 CR Kortenhoef, Holandské kráľovstvo, zastúpeného v konaní JUDr. Soňou Surmovou, LL.M., Hlavná 122, 080 01 Prešov

(ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 06.10.2020 prihlasovateľom Alexom Akimovom, Záborského 3008/23, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika, (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2189-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 03.11.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky číslo spisu POZ 2189-2020, sa zamieta pre všetky tovary v triede 34 a pre tovary „netabakové cigarety na lekárske použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triedach 10 a 25 a pre tovary „soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; farmaceutické prípravky; prípravky na umývanie psov (insekticídy); vydymovacie tyčinky; kokaín; roztoky na vyplachovanie očí; vitamínové prípravky; vakcíny; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; drogy na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); soli na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; organoterapeutické prípravky; menštruačné tampóny; hygienické vložky; menštruačné vložky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); uspávacie prípravky; liečivé kúpeľové soli; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; tampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivými účinkami; dezinfekčné mydlá; liečivé zubné pasty; masážne gély na lekárske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bolesti hlavy; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2189-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 21.12.2020 podané námietky v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov

v triede 34 a tovarov „netabakové cigarety na lekárske použitie“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017231747, registrovanej a platnej od 20.02.2018 pre územie EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary „*tabak; cigarety, ochutené cigarety, cigary, krátke cigary a iné fajčiarske výrobky na okamžitú spotrebu; cigaretový papier, zápalky a zapalovače pre fajčiarov*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že dominantný a dištinkatívny slovný prvok „vibes“ staršej ochrannej známky je plne

vyjadrený vo zverejnenom označení  a slovný prvok „good“ vytvára len dojem, že ide o ďalší variant cigariet a tabakových výrobkov, pochádzajúcich od toho istého, resp. ekonomicky prepojeného výrobcu.

Namietateľ uviedol, že tabakové výrobky vrátane doplnkov nie je možné prezentovať prostredníctvom reklamy, ale len ústnou formou vo vyhradených miestach, trafikách, a preto je fonetická výslovnosť takýchto výrobkov veľmi dôležitá. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia je plne vyjadrená aj staršia ochranná známka „vibes“, a tak možno pravdepodobnosť zámery kolíznych označení predpokladať.


Namietateľ ďalej uviedol, že označenie „vibes“ je slangovým výrazom pre „vibrácie, vlny“. Slovenský spotrebiteľ slovný prvok „good“ vo význame „dobrý“, bude vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku „vibes“, vnímať ako prvok opisného charakteru, a tak môže zvyšovať riziko zámery označení, keďže výrobok označený zverejneným označením bude spotrebiteľ vnímať ako ďalší výrobok namietateľa.

Z uvedeného tak vyplýva, že z celkového hľadiska sú kolízne označenia podobné až zhodné, kolízne tovary v triede 34 sú vo vyššej miere podobné, resp. zhodné a prihlásené tovary „netabakové cigarety na lekárske použitie“ v triede 5, možno tiež považovať za podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, a preto pravdepodobnosť zámery kolíznych označení, resp. ich asociácie nie je vylúčená.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že spoločnosť Neverendingstory papers s. r. o., v ktorej bol v tom



čase prihlasovateľ zverejneného označenia konateľom, si prihlásila ochrannú známku EÚ č. 016124828, ktorá bola na základe podaných námietok namietateľom zamietnutá, a teda je zřejmé, že prihlasovateľ zverejneného označenia mal a má vedomosť o existencii staršej ochrannej známky „vibes“.

Namietateľ v závere navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky , POZ 2189-2020 zamietol pre všetky tovary v triede 34 a pre „netabakové cigarety pre lekárske účely“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zároveň, aby prihlasovateľ uhradil namietateľovi všetky trovy vyplývajúce z tohto konania.

Listom úradu z 01.03.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 04.05.2021 uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami namietateľa, pretože kolízne označenia sú z grafologického, fonetického, vizuálneho, obsahového i produktového hľadiska rozdielne, a teda neexistuje riziko pravdepodobnosti ich zámery.

Prihlasovateľ uviedol, že vo zverejnenom označení je dominantné ako celok slovné spojenie „Good vibes“, nie samotné slovo „vibes“, podobne ako pri ochranných známkach „Coca cola/ Pepsi cola“.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené kombináciou zlatej a čiernej farby a medzi slovami „Good“ a „Vibes“ existuje písmeno „a“ odkazujúce na autora, nad ktorým je vyobrazený symbol nekonečna-ležatá osmička, ktorý dotvára celkový vzhľad zverejneného označenia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že kolízne označenia sú zo sémantického hľadiska rozdielne, podobne ako sú rozdielne kolízne tovary v triede 34 a „netabakové cigarety na lekárske účely“ v triede 5, a preto je pravdepodobnosť zámenny takto označených tovarov vylúčená.

Prihlasovateľ predložil fotky produktov (napr. šiltovka, plechovka, tričko, ruksak), na ktorých je



vyobrazené označenie a označenie zamietnutej prihlášky ochrannej známky , taktiež odkaz na instagram Good Vibes, a to @goodvibes_people a krátke video Good Vibes https://www.youtube.com/watch?v=wea1IdIjsog&ab_channel=GOODVIBESPEOPLE (osoby, vrátane prihlasovateľa, propagujúce napr. ochranu zvierat či lepšiu budúcnosť).



K zamietnutej prihláške ochrannej známky EÚ č. 016124828 prihlasovateľ uviedol, že dôvodom jej zamietnutia bola jednak otázka autorstva obrazového prvku označenia, finančná situácia prihlasovateľa, ale aj otázka budúceho smerovania Good Vibes.

Prihlasovateľ v závere uviedol, že na základe uvedených dôvodov a skutočnosti, že namietateľ nepôsobí na Slovenskom trhu, je riziko pravdepodobnosti zámenny kolíznych označení vylúčené, a preto navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol.

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) 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 ochrannej známky číslo spisu POZ 2189-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 06.10.2020 prihlasovateľom Alexom Akimovom, Záborského 3008/23, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 03.11.2020 pre tovary a služby v triedach 5, 10, 25 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Trompenburg Holdings B.V., Jonkheer Sixhof 21, 1241 CR Kortenhoef,



Holandské kráľovstvo, je majiteľom ochrannej známky EÚ č. 017231747, s právom prednosti od 20.09.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary:

v triede 5 – „*netabakové cigarety na lekárske použitie*“;

v triede 34 – „*zápalky; jantárové špičky na cigarové a cigaretové náustky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové špičky; cigaretové filtre; zapalovače pre fajčiarov; fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; žuvací tabak; cigary; skrinky na cigary; cigarové náustky; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske použitie); cigarety; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; cigaretový papier; krátke cigary; byliny na fajčenie; šnupavý tabak; elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet; ústne vaporizéry pre fajčiarov; vodné fajky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 34 – „*raw or manufactured tobacco; cigarettes, flavoured cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-made smoking articles; cigarette paper, matches and lighters for smokers*“ (tabak; cigarety, ochutené cigarety, cigary, krátke cigary a iné fajčiarske výrobky na okamžitú spotrebu; cigaretový papier, zápalky a zapalovače pre fajčiarov).

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.

Prihlásené tovary „*netabakové cigarety na lekárske použitie*“ v triede 5 zverejneného označenia sú cigarety na báze bylín alebo iného substrátu miesto tabaku, avšak napriek svojmu špecifickému zloženiu a určeniu spadajú pod všeobecne uvedený tovar „*cigarety*“ zapísaný v triede 34 staršej ochrannej známky. Keďže spotrebiteľ sa môže domnievať, že výrobca klasických cigariet rozšíril svoje produktové portfólio aj o iné produkty, ktoré nepoškodzujú zdravie, resp. majú naopak liečebné účinky, možno považovať kolízne tovary za podobné.

Prihlásené tovary „*zápalky; tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; cigary; cigarety; cigaretový papier; krátke cigary*“ v triede 34 zverejneného označenia sú zhodné so zapísanými tovarmi „*tabak; zápalky; cigary, krátke cigary; cigarety; cigaretový papier*“ v triede 34 staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok*“ v triede 34 zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecný pojem tovarov „*cigaretový papier*“ zapísaných pre staršiu ochrannú známku, a preto sú porovnávané tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*jantárové špičky na cigarové a cigaretové náustky; cigaretové špičky; cigaretové filtre; skrinky na cigary; cigarové náustky; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky*“ v triede 34 zverejneného označenia možno označiť za súbor predmetov používaných pri fajčení cigár a cigariet, a sú tak doplnkovým tovarom k zapísaným tovarom „*cigary, cigarety*“ staršej ochrannej známky. Zároveň môžu mať rovnaké distribučné kanály, predajcu vrátane spotrebiteľa, a preto sú kolízne tovary podobné.

Ďalej prihlásené tovary „*vaporizéry pre fajčiarov; fajky; ústne vodné fajky; elektronické cigarety*“ zverejneného označenia možno označiť ako nástroje, používané na vdychovanie nikotínu pri fajčení podobne ako zapísané tovary „*cigary; cigarety*“ v staršej ochrannej známke. Aj keď je povaha kolíznych tovarov

rozdielna, ich účel použitia- vdychovanie tabakových exhalátov pri fajčení je rovnaký. Porovnávané tovary môžu mať zároveň rovnaké distribučné kanály i predajné miesta, okruh spotrebiteľov, a preto ich možno označiť za tovary, podobné vo vyššej miere.

Prihlásené tovary „*vrecúška na tabak*“ zverejneného označenia sú určené na ukladanie tabaku pre ďalšiu potrebu a vo vzťahu k zapísaným tovarom „*tabak*“ staršej ochrannej známky majú doplnkový charakter. Zároveň môžu mať porovnávané tovary rovnaké distribučné a predajné miesta, rovnakého spotrebiteľa, a preto sú podobné.

Prihlásené tovary „*cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske použitie)*“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnú kategóriu tovarov „*cigarety*“ zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže fajčenie ako účel použitia je rovnaký, taktiež môžu mať rovnakého výrobcu, predajcu i okruh spotrebiteľov, a preto sú kolízne tovary zhodné.

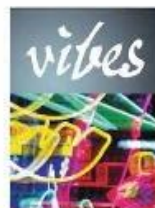
Ostatné prihlásené tovary „*byliny na fajčenie; kvapalnú nikotínovú náplň do elektronických cigariet*“ zverejneného označenia, ako náhrady primárneho substrátu- tabaku cigaretových výrobkov, majú ten istý účel použitia – fajčenie - ako zapísané tovary „*tabak*“ staršej ochrannej známky. Kolízne označenia môžu mať rovnakého distribútora i predajcu vrátane spotrebiteľa, a preto ich možno označiť za tovary, vo vyššej miere podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2189-2020)



Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 017231747)



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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie čiernej farby v tvare obdĺžnika, na ktorom je odtieňmi zlatej farby vyobrazené graficky upravené slovné spojenie „Good vibes“.

Staršia ochranná známka je obrazová ochranná známka v tvare obdĺžnika, v hornej časti s graficky upraveným slovným prvkom „vibes“ bielej farby na šedom podklade, pod ktorým sú vyobrazené geometrické tvary rozličných farieb.

Z **vizuálneho hľadiska** je na zverejnenom označení umelecky vyjadrené slovné spojenie „Good Vibes“, na ktorom je podľa prihlasovateľa, graficky spracovaním písmen „d“ a „V“, vyobrazené aj písmeno „a“ a symbol nekonečna, ktoré ovplyvnia celkový dojem označenia. K uvedenému je potrebné uviesť, že spotrebiteľ, ktorý označenia neskúma do detailov, nepostrehne v tomto slovnom spojení uvedené znaky, na ktoré prihlasovateľ poukázal, ale bude označenie vnímať len ako slovné spojenie „Good Vibes“ na čiernom obdĺžnikovom pozadí. Staršia ochranná známka je vo väčšej miere tvorená geometrickými, obrazovými prvkami bez konkrétneho motívu, na ktorý by spotrebiteľ mohol neskôr odkazovať, a preto sa pri stretnutí s takto označenými tovarmi bude tiež orientovať predovšetkým podľa slovného prvku „vibes“, prítomného v oboch porovnávaných označeniach. Aj keď sú porovnávané označenia graficky a farebne spracované rozdielne, ich spoločný zhodný slovný prvok „vibes“ bude mať za následok konštatovanie, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia podobné, aj keď len v minimálnej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len slovným prvkom, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Z fonetického hľadiska bude spotrebiteľom staršia ochranná známka reprodukováaná ako „vibes“, u anglicky hovoriaceho spotrebiteľa ako „vajbs“, v prípade zverejneného označenia bude označenie reprodukováané ako „good vi-bes“, prípadne v anglickom jazyku ako „gúd vajbs“. Aj napriek celkovo dlhšej zvukovej stope zverejneného označenia je zrejmé, že pri jeho fonetickom vyjadrení zaznie aj zhodný slovný prvok „vibes“ prítomný ako jediný slovný prvok v staršej ochrannej známke, a preto je z fonetického hľadiska podobnosť označení zjavná.

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.

Porovnávané označenia sú slovenským spotrebiteľom vnímané ako cudzie slová. Jediný slovný prvok „vibes“ staršej ochrannej známky, v preklade z anglického jazyka „vibrácie“, je rovnako prítomný aj vo zverejnenom označení, pred ktorým je umiestnený slovný prvok „good“, vo význame „dobrý“, ktorý je pochvalného charakteru a význam slovného prvku „vibes“ neposúva iným smerom, a preto možno porovnávané označenia z významového hľadiska považovať za podobné vo vyššej miere.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ 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 relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov prihlásených v triede 34 a vybraných tovarov „netabakové cigarety na lekárske použitie“ v triede 5 jednak široká spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti, ale aj slangovo povedané „fajčiari/fajšmekri“, u ktorých je miera pozornosti v danom prípade priemerná až vyššia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochranou známkou bola medzi nimi na základe zhodného slovného prvku „vibes“ konštatovaná z vizuálneho hľadiska len minimálna miera podobnosti, z fonetického hľadiska boli kolízne označenia vyhodnotené ako podobné. Čo sa týka posúdenia podobnosti označení zo sémantického hľadiska, tie boli posúdené ako podobné vo vyššej miere.

Aj napriek rozdielnemu grafickému a farebnému spracovaniu, vertikálneho a horizontálneho rozloženia porovnávaných označení je zrejmé, že jediný slovný prvok „vibes“ staršej ochrannej známky, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym tovarom minimálne priemerný dištingtívny charakter, je plne vyjadrený vo zverejnenom označení, ktorého ďalší slovný prvok „good“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom len laudatórneho charakteru.

Ďalej bola v predmetnom prípade zistená skutočnosť, že porovnávané námietkami napadnuté tovary v triede 5 a 34 zverejneného označenia boli vyhodnotené zväčša ako zhodné alebo podobné vo vyššej miere, v menšej časti ako podobné s tovarmi zapísanými v triede 34 staršej ochrannej známky, čo čiastočne kompenzuje skutočnosť, že medzi porovnávanými označeniami bola zistená len minimálna miera vizuálnej podobnosti označení, na základe čoho možno konštatovať, že aj keď si spotrebiteľ označenia kvôli ich grafickej úprave priamo nezamení, je odôvodnené uviesť, že nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti z dôvodu ich vzájomnej asociácii, na základe obsiahnutého zhodného slovného prvku „vibes“, ktorý je dištingtívnym prvkom oboch označení a relevantný spotrebiteľ, a to aj pri vyššom stupni pozornosti, môže byť uvedený do omylu o pôvode takto označených tovarov na trhu, a považovať zverejnené označenie za ďalší variant staršej ochrannej známky namietateľa alebo subjektu, ktorý je s ním obchodne alebo ekonomicky nejako prepojený.

K argumentu prihlasovateľa týkajúceho sa nepoužívania staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky je potrebné uviesť, že tento argument prihlasovateľa je neopodstatnený, pretože prihlasovateľ nepožiadala o preukázanie používania staršej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi na príslušnom trhu. Zároveň prihlasovateľom predložené dôkazy, týkajúce sa používania zverejneného označenia vrátane odvolávania sa na súbežné používanie iných ochranných znáмок na trhu, tvorených slovným spojením obsahujúcim zhodný slovný prvok (Coca-cola vs. Pepsi-cola) ako v prípade porovnávaných označení je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti nemajú vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení na základe uplatneného námietkového dôvodu, podobne ako ani poznatok namietateľa o tom, že prihlasovateľ vedel o existencii staršej ochrannej známky, keďže v čase,



Good Vibes

keď si spoločnosť Neverendingstory papers s. r. o., podala prihlášku ochrannej známky EÚ č. 016124828, bol jej konateľom, avšak ktorá bola namietateľom podanými námietkami neskôr zamietnutá.

Na záver treba uviesť, že úrad, ako správny orgán nie je oprávnený posudzovať a priznať právo namietateľa na náhradu vynaložených trov konania, ktoré si uplatnil v predmetných podaných námietkach.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že podmienky v zmysle uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú naplnené pre všetky námietkami napadnuté prihlásené tovary v triede 5 a služby v triede 34 zverejneného označenia, 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:

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokátka
Hlavná 122
080 01 Prešov 1

Alex Akimov

Záborského 3008/23
058 01 Poprad 1