



Banská Bystrica 6. 5. 2021

POZ 2390-2019/N-47-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25, I-56025 Pontedera (PI), Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 83106 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Vespa“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 23.10.2019 prihlasovateľom VCM s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2390-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.1.2020, 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 „Vespa“, číslo spisu POZ 2390-2019, sa zamietá.**


### Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia „Vespa“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2390-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 27.3.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.


Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок:


1. ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;


2. ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 11856879 s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 37, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;


3. medzinárodnej ochrannej známky  č. 1312993 s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

4. medzinárodnej ochrannej známky  č. 1239397 s právom prednosti od 22.1.2014, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

5. ochranné známky EÚ  č. 1317130 s právom prednosti od 21.9.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

6. ochranné známky EÚ  č. 11774321 s právom prednosti od 26.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

7. medzinárodnej ochranné známky  č. 1194372 s právom prednosti od 6.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

8. ochranné známky EÚ  č. 2227452 s právom prednosti od 21.5.2001, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

9. ochranné známky EÚ „VESPAVINTAGE“ č. 2227395 s právom prednosti od 21.5.2001, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

10. ochranné známky EÚ „VESPA“ č. 8938458 s právom prednosti od 9.3.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej všetky aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ z vizuálneho hľadiska považoval zverejnené označenie za zhodné, resp. podobné so staršími ochrannými známkami a uviedol, že zverejnené označenie „Vespa“ je slovným označením a staršie ochranné známky sú slovné aj obrazové s dominantným slovným prvkom „Vespa/VESPA“.

Podľa názoru namietateľa sú staršie ochranné známky EÚ č. 1317171 a EÚ č. 11856879 úplne zhodné so zverejneným označením „Vespa“. Ďalej namietateľ uviedol, že pri posudzovaní zhodnosti a podobnosti slovných ochranných známk je irelevantné, či ide o označenia prezentované veľkými alebo malými písmenami, pričom uvedené staršie ochranné známky sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby v triedach 30 a 43.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie vyslovovať ako „vespa“ a pri starších ochranných známkach bude ich dominantný prvok reprodukován ako „vespa“.

Podľa namietateľa staršie ochranné známky „Vespa 1946 2016“, „DO YOU VESPA?“, „VESPA 946“, „Vespa FOR CHILDREN“, „Vespa Vintage“ a „VESPAVINTAGE“ navyše obsahujú slovné, resp. numerické prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré by sa nemali brať do úvahy pri fonetickom hodnotení, lebo spotrebiteľ si zapamätá ich dominantný rozlišovací slovný prvok „Vespa/VESPA“.

Zo sémantického hľadiska namietateľ považoval zverejnené označenie aj staršie ochranné známky za fantazijné označenia bez konkrétneho významu.

Namietateľ uviedol, že najmä:

- staršia ochranná známka EÚ č. 1317171,
- staršia ochranná známka EÚ č. 11856879,
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1312993,
- staršia ochranná známka EÚ č. 11774321,
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1239397,
- staršia ochranná známka EÚ č. 1317130,

- staršia ochranná známka EÚ č. 2227452,

- staršia ochranná známka EÚ č. 2227395

sú zapísané aj pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a podobné, resp. súvisiace s tovarmi a službami zverejneného označenia v triedach 30, 35 a 43.

Namietateľ považoval tovary zverejneného označenia za zhodné, podobné, resp. súvisiace s tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami a to na základe zhody predajných miest alebo distribučných kanálov a rovnakého pôvodu.

Namietateľ ďalej uviedol, že jeho talianska spoločnosť PIAGGIO & C. S.P.A. je svetoznáмым výrobcom motocyklov, ktorú založil v roku 1946 podnikateľ Enrico Piaggio a okrem motocyklov a ich príslušenstva produkuje aj veľmi široký sortiment iných tovarov, čo sú rôzne druhy oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy a kozmetických prípravkov, ako je zrejme z priložených výpisov starších ochranných známk. Podľa vyjadrenia namietateľa tiež podniká v oblasti reštauračných a kaviarenských služieb, v oblasti predaja kávy, pekárskech a cukrárskych výrobkov a ďalších tovarov v triede 30.

Podľa namietateľa by prihlasovateľ na základe zverejneného označenia neoprávnene ťažil z dobrého mena jeho starších ochranných známk. Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „Vespa“ je dominantným v starších ochranných známkach a ide o prvok, ktorý je základom jeho veľkej povesti a dobrého mena.

Podľa namietateľa sú porovnávané označenia zhodné, resp. podobné a v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami existuje nebezpečenstvo zámieny, resp. mylná predstava o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ v závere uviedol, že spotrebitelia budú zverejnené označenie považovať len za ďalší variant známkového radu tvoreného jeho staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „Vespa“, číslo spisu POZ 2390-2019, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 20.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadril.

### **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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri 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 „Vespa“, číslo spisu POZ 2390-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.10.2019 prihlasovateľom VCM s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.1.2020 pre tovary a služby v triedach 30, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25, I-56025 Pontedera (PI), Taliansko, je majiteľom:

- ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“);

- ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 11856879 s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 37, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“);



- medzinárodnej ochrannej známky č. 1312993 s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“);



- medzinárodnej ochrannej známky č. 1239397 s právom prednosti od 22.1.2014, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“);



- ochrannej známky EÚ č. 1317130 s právom prednosti od 21.9.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“);



- ochrannej známky EÚ č. 11774321 s právom prednosti od 26.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“);



- medzinárodnej ochrannej známky č. 1194372 s právom prednosti od 6.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“);



- ochrannej známky EÚ č. 2227452 s právom prednosti od 21.5.2001, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „ôsma staršia ochranná známka“);

- ochrannej známky EÚ „VESPAVINTAGE“ č. 2227395 s právom prednosti od 21.5.2001, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „deviata staršia ochranná známka“);

- ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 8938458 s právom prednosti od 9.3.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „desiata staršia ochranná známka“).

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

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených desiatich starších ochranných známkach. Vzhľadom na zhodnosť, resp. blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „Vespa“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou, šiestou a deviatou staršou ochrannou známkou (ochranná známka EÚ č. 1317171, ochranná známka EÚ č. 11774321 a ochranná známka EÚ č. 2227395).

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 30** – „káva; kávové nápoje; kávové príchute; kávové náhradky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zákusky, koláče; cukrovinky; sušienky, keksy; sendviče; obilninové chuťovky“,

**v triede 35** – „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami, kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami, kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; správa obchodných záležitostí franchisingových podnikov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a podujatí; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; marketing; reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom blogov“,

**v triede 43** – „kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; reštauračné (stravovacie) služby“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre tovary a služby:

**v triede 30** – „coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; aromatic preparations for food; bee glue [propolis] for human consumption; binding agents for edible ices; capers; essences for foodstuffs [except etheric essences and essential oils]; flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils; flavourings, other than essential oils, for beverages; glucose for food; gluten for food; malt extract for food; maltose; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; natural sweeteners; powder for edible ices; preparations for stiffening whipped cream; puddings; royal jelly for human consumption [not for medical purposes]; sandwiches; sausage binding materials; sea water [for cooking]; starch for food; starch products for food; sushi; thickening agents for cooking foodstuffs“ (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhrady; múka a výrobky z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (korenie); korenie; ľad; aromatické prípravky do jedla; včelí propolis na ľudskú konzumáciu; spojivový prípravok pre jedlé zmrzliny; kapary; esencie pre potraviny [s výnimkou éterických esencií a éterických olejov]; príchute [arómy] do koláčov, iné ako éterické oleje; arómy, iné ako éterické oleje; príchute, iné ako éterické oleje, do nápojov; glukóza do jedla; lepok do jedla; sladový výťažok do jedla; maltóza; zmäkčovače mäsa na použitie v domácnosti; mäta pre cukrovinky; prírodné sladidlá; prášok na jedlé zmrzliny; prípravky na stuženie šľahačky; pudinky; materská kašička na ľudskú konzumáciu [nie na lekárske účely]; sendviče; materiály na viazanie klobás; morská voda [na varenie]; škrob do jedla; škrobové výrobky do potravín; sushi; zahusťovadlá na varenie potravín);

**v triede 42** – „management of bars, restaurants, hotels, ballrooms, gymnasiums, beauty centres; services provided by businesses which undertake to obtain food and drink ready for consumption, catering services“ (vedenie barov, reštaurácií, hotelov, tanečných sál, telocviční, salónov krásy; služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu; kateringové služby).

Šiesta staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby:

**v triede 35** – „sale and commercial distribution via wholesale and retail in relation to clothing, footwear, headgear, motorcycles and motor vehicles and parts therefor, cosmetics, toiletries, jewellery, clocks and watches, stationery, books and magazines, optical goods, photographic goods, hi-fi goods, fabrics, luggage of leather, games and playthings, mugs, rings for keys, key rings, key cases, pillboxes, brooches, badges for wear, labels, trophies, objects of art of metal, ornaments of metal being parts of cars, spectacles, safety helmets, videos, telephones, mobile telephones, covers for mobile telephones, wireless kits for mobile telephones, CD-ROMs, computer games and video games, computer software, screen savers, mice for computers, mouse pads, portable computers, laptop computers, notebook computers, printers, computer

*monitors, barometers with digital screens, wireless weather stations, PDAs, large-screen apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds or images, television apparatus, photographic cameras, digital photographic cameras, digital projectors, paper, cardboard, printed matter, photography, stationery, playing cards, books, periodicals, office requisites (except furniture), calendars, flags, adhesives and adhesive labels, boxes for pens, albums, drawing kits, decorative photographs in large format, lithographs, posters, postcards, greetings cards, wrapping paper, small chalkboards, folders for documents, card cases, document files, postage stamps, writing and drawing instruments, trunks, suitcases, travelling bags, umbrellas, overnight bags, briefcases, pocket wallets, handbags, rucksacks, bags, bum bags, saddlery, vanity cases for travel“ (predajné služby a služby spojené s veľkoobchodnou a maloobchodnou distribúciou nasledujúcich výrobkov: odevy, obuv, pokrývky hlavy, motocykle, motorové vozidlá a ich časti, kozmetické prípravky, toaletné prípravky, šperky, hodiny a hodinky, papiernický tovar, knihy a časopisy, optické výrobky, fotografické výrobky, hi-fi výrobky, textilie, kožené kufre, hry a hračky, šálky, krúžky na kľúče, kľúčenky, puzdrá na kľúče, škatuľky na lieky, brošne, odznaky na odevy, etikety, trofeje, kovové umelecké predmety, kovové ozdoby pre časti automobilov, okuliare, bezpečnostné prilby, videá, telefóny, mobilné telefóny, obaly na mobilné telefóny, bezdrôtové súpravy pre mobilné telefóny, CD-ROM, počítačové hry a videohry, počítačový softvér, šetriče obrazovky, počítačové myši, podložky pod myši, prenosné počítače, laptopy, notebooky, tlačiarne, počítačové obrazovky, barometre s digitálnou obrazovkou, bezdrôtové meteorologické stanice, osobné digitálne pomocné zariadenie PDA, prístroje s veľkou obrazovkou na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, televízne prijímače, fotoaparáty, digitálne fotoaparáty, digitálne projektory, papier, kartón, tlačoviny, fotografie, papiernický tovar, hracie karty, knihy, periodiká, kancelárske potreby okrem nábytku, kalendáre, vlajky, lepidlá a samolepky, stojany na perá, albumy, kresliace súpravy, ozdobné veľkoformátové fotografie, litografie, plagáty, pohľadnice, blahoprajné pohľadnice, darčekový baliaci papier, malé tabule určené na písanie kriedou, obaly na doklady, puzdrá na karty, poriadače na voľné listy, poštové známky, písacie a rysovacie potreby, kufre, batožina, cestovné tašky, dáždniky, kufríky na doklady, kufríky, peňaženky, kabelky, ruksaky, tašky, bedrové tašky, postroje a sedlárske výrobky, cestovné kozmetické kufríky)*

Deviata staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby:

**v triede 35** – *„advertising; business management; business administration; office functions; Auctioneering; business investigations; business research; commercial information agencies; economic forecasting; evaluation of standing timber; evaluation of wool; import-export agencies; location of freight cars by computer; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales promotion; office machines and equipment rental; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; public relations; publicity material rental; rental of advertising space; rental of photocopying machines; shop window dressing; statistical information“* (reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; dražby; obchodný výskum; obchodný prieskum; obchodné informačné agentúry; ekonomické predpovede; hodnotenie stojaceho dreva; hodnotenie vlny; dovozno-vývozné agentúry; lokalizovanie nákladných automobilov pomocou počítača; marketingový výskum; marketingové štúdie; predvádzanie modelov pre reklamu alebo podporu predaja; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; organizácia veľtrhov na obchodné alebo reklamné účely; vzťahy s verejnosťou; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného priestoru; prenájom kopírovacích strojov; aranžovanie výkladov; štatistické informácie).

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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary *„káva; kávové náhrady; chlieb; cukrovinky; sendviče“* sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 30 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Tovary zverejneného označenia „kávové nápoje“ v triede 30 sú zhodné s tovarom prvej staršej ochrannej známky „káva“ v triede 30, keďže tieto môžu zhodne predstavovať hotové nápoje alebo tovary vo forme prášku ako instantné, či v podobe celých alebo mletých zrn, z ktorých si spotrebiteľ nápoj pripraví.

Pre nasledujúce tovary v triede 30 je rovnako možné konštatovať zhodu so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené tovary „pekárske výrobky“ a zapísané tovary „chlieb“,
- prihlásené tovary „cukrárske výrobky“ a zapísané tovary „cukrovinky“,
- prihlásené tovary „zákusky; koláče; sušienky; keksy“ a zapísané tovary „jemné pečivo“,
- prihlásené tovary „obilninové chuťovky“ a zapísané tovary „výrobky z obilnín“.

Prihlásené tovary „kávové príchute“ v triede 30 sú v nízkej miere podobné s tovarom „káva“ zapísaného v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože ich účel a distribučné kanály môžu byť rovnaké.

Prihlásené služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej priamej súvislosti a prepojenosti považovať za podobné so zapísanými tovarmi „káva; kávové náhrady“ v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku. Povaha a účel zapísaných tovarov preukazujú, že maloobchodné a veľkoobchodné služby poskytované aj v online obchodnom priestore sa s predmetnými tovarmi dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov.

Služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy“ sú zhodné so službami šiestej staršej ochrannej známky „predajné služby a služby spojené s veľkoobchodnou a maloobchodnou distribúciou nasledujúcich výrobkov: odevy, obuv, pokrývky hlavy, kozmetické prípravky“ v triede 35.

Služba „reklama“ je obsiahnutá v zozname služieb prihlásených v triede 35 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname služieb zapísaných v triede 35 pre deviatu staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodnú službu.

Pre nasledujúce služby v triede 35 je rovnako možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené služby „obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb“ a zapísané služby „obchodný manažment“ pre deviatu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené služby „odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo“ a zapísané služby „obchodná administratíva“ pre deviatu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené služby „obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; správa obchodných záležitostí franchisingových podnikov“ a zapísané služby „obchodný manažment“ pre deviatu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené služby „organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a podujatí“ a zapísané služby „organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely“ pre deviatu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené služby „marketing“ a zapísané služby „marketingový výskum; marketingové štúdie“ pre deviatu staršiu ochrannú známku,
- prihlásené služby „reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom blogov“ a zapísané služby „reklama; marketingový výskum; marketingové štúdie“ pre deviatu staršiu ochrannú známku.

Prihlásené „obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné v nízkej miere so zapísanou službou „obchodný manažment“ v triede 35 pre deviatu staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby môžu mať rovnaký konečný účel, osloviť rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Prihlásené služby „kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; reštauračné (stravovacie) služby“ v triede 43 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými službami „služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu, cateringové služby“ v triede 42 pre prvú staršiu ochrannú známku. Vo vzťahu k odlišnému zatriedeniu porovnávaných služieb je

potrebné uviesť, že v dôsledku revízie niceského triedenia v roku 2000 nastal presun služieb „služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu; kateringové služby“ z triedy 42 do triedy 43, pričom povaha týchto služieb sa nezmenila. Možno preto konštatovať, že zapísané služby „služby poskytovania jedla a nápojov a kateringové služby“, ako všeobecná kategória, zahŕňa aj konkrétne špecifické druhy prihlásených služieb súvisiacich s poskytovaním jedla a nápojov.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2390-2019)

Vespa

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 1317171)

VESPA

Šiesta staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 11774321)



Deviata staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 2227395)

VESPAVINTAGE

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 slovným označením a je tvorené slovným prvkom „Vespa“, začiatkové písmeno je veľké, ostatné písmená sú malé.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „VESPA“, napísaným veľkými písmenami.

Šiesta staršia ochranná známka je obrazovým označením. Slovný prvok „Vespa“ je dominantný a situovaný nad číslom „946“, oba prvky sú podčiarknuté, sú v bielom vyhotovení a orámované tenkou čiernou čiarou. Napísané sú štýlizovaným písmom.

Deviata staršia ochranná známka je slovná tvorená slovným prvkom „VESPAVINTAGE“, napísaným veľkými písmenami.

Ďalej je potrebné uviesť uplatňovanú zásadu, že v prípade slovných ochranných známok sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Vzhľadom na uvedené je možné bez ďalšieho porovnania uviesť, že zverejnené označenie je zhodné s prvou staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho aj fonetického.

**Z vizuálneho hľadiska** je možné uviesť, že šiesta staršia ochranná známka a zverejnené označenie obsahujú zhodné slovné prvky „Vespa“. Rozdiel medzi oboma označeniami je v čísle „946“ a v úprave písma v šiestej staršej ochrannej známke, ktoré však len čiastočne ovplyvňujú vizuálne vnímanie a spotrebiteľ jasne identifikuje prítomnosť dominantného slovného prvku „Vespa“. Zhoda v slovných prvkoch porovnávaných označení je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný oboma označeniami tak, že je možné konštatovať ich čiastočnú vizuálnu podobnosť.

Deviata staršia ochranná známka obsahuje na začiatku svojho slovného prvku päť písmen „VESPA-“, ktoré sú zhodné so zverejneným označením „Vespa“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je teda na konci



deviatej staršej ochrannej známky v písmenách tvoriacich prvok „-VINTAGE“. Uvedená odlišná slovná časť však nepotlačí vizuálne vnímanie zhodnej slovnej časti „Vespa“ v takej miere, aby bola spotrebiteľom prirodzene lepšie vnímajúcim začiatok označení prehlíadaná, a preto je možné konštatovať ich aspoň čiastočnú vizuálnu podobnosť.

**Z fonetického hľadiska** je možné uviesť, že v prípade šiestej staršej ochrannej známky bude jej zvuková reprodukcia spotrebiteľmi v podobe „ves-pa-de-vät'-šty-ri-šest“ alebo „ves-pa-de-vät'-sto-šty-ri-dsať-šest“ a zverejneného označenia ako „ves-pa“. Je veľmi pravdepodobné aj to, že pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia a šiestej staršej ochrannej známky zaznie zhodne len rovnaké slovo „vespa“, keďže spotrebiteľia majú tendenciu slovné spojenia skracovať a o šiestej staršej ochrannej známke sa budú vyjadrovať len prvým a dominantným slovným prvkom „vespa“ a číslo „946“ nevyslovia. Zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a šiestou staršou ochrannou známkou je teda podobný, resp. zhodný a porovnávané označenia tak možno zhodnotiť z fonetického hľadiska ako podobné, resp. zhodné.

Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie dvojslabičné slovo „ves-pa“, pri vyslovení deviatej staršej ochrannej známky zaznie päťslabičné slovo „ves-pa-vin-ta-ge“, resp. štvorslabičné „ves-pa-vin-tydž“ v anglickej výslovnosti. Avšak pri oboch označeniach spotrebiteľia budú na začiatku jasne počuť rovnaké zoskupenie písmen „ves-pa-“. Nutné je tiež uviesť, že spotrebiteľia síce zachytia pri deviatej staršej ochrannej známke aj koncovku „-vintage“, resp. „-vintydž“, avšak tento rozdiel nedokáže potlačiť zhodný zvukový vnem „vespa“ vo zverejnenom označení a deviatej staršej ochrannej známke na jeho začiatku, a teda porovnávané označenia možno hodnotiť ako čiastočne foneticky podobné.

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.

Čo sa týka zhodného slovného prvku zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, slovný prvok „vespa“ u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ho teda považovať za prvok fantazijný, prípadne časť spotrebiteľov identifikuje jeho význam pochádzajúci z taliančiny ako „osa“. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že zverejnené označenie a prvú staršiu ochrannú známku buď nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska alebo ich možno aj z tohto hľadiska považovať za zhodné.

Šiesta staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „Vespa“ a číslo „946“. Čo sa týka slovného prvku „Vespa“ platia rovnaké závery ako už boli uvedené, pričom číselnica „946“ je písomný grafický znak vyjadrujúci určitú číselnú hodnotu, ktorá podstatne nezmení významové vnímanie dominantného slovného prvku „Vespa“, a preto je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú významovo zhodné, resp. podobné.

Deviata staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „VESPAVINTAGE“, ktorý aspoň niektorí spotrebiteľia pri vyslovovaní alebo čítaní pravdepodobne rozdelia na slovnú časť „VESPA“ a „VINTAGE“. Slovný prvok „VESPA“ u spotrebiteľov, ako už bolo uvedené, buď nevyvolá žiadny významový vnem alebo ho preložia ako „osa“ a slovný prvok „VINTAGE“, ktorý je francúzskeho pôvodu a patrí aj do anglickej slovnej zásoby môže byť u časti spotrebiteľov spájaný s predmetmi, ktoré sú staré niekoľko desiatok rokov a napriek tomu sa stali opäť modernými. Na základe uvedeného je možné konštatovať aspoň čiastočnú sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

### **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 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 30, 35 a 43 široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary v triede 30 sú tovarmi bežnej spotreby a spotrebiteľ im bude venovať len nižšiu pozornosť, avšak služby v triede 35 a 43 si pri ich výbere vyžadujú stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa, ktorý môže variovať podľa ich špeciálneho zamerania od priemerného po vyšší.

Z porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky vyplynulo, že sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť tovarov zverejneného označenia je zhodná s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú naplnené v súvislosti s týmito prihlásenými tovarmi „káva; kávové nápoje; kávové náhradky; chlieb, pekárské a cukrárske výrobky; zákusky, koláče; cukrovinky; sušienky, keksy; sendviče; obilninové chuťovky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené tovary „kávové príchute“ v triede 30 boli posúdené v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky ako podobné v nízkej miere. Prihlásené služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchutami, kávovými náhradkami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchutami, kávovými náhradkami“ v triede 35 boli vyhodnotené ako podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodné, nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tieto tovary a služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a šiestej staršej ochrannej známky možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a šiestou staršou ochrannou známkou bola zistená čiastočná vizuálna podobnosť a podobnosť, resp. zhoda z hľadiska fonetického aj sémantického.

Zhodný slovný prvok porovnávaných označení „VESPA“ je v šiestej staršej ochrannej známke dobre postrehnuteľný a zapamätateľný. Spotrebiteľ si pri kontakte so službami „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy“ v triede 35, ktoré sú zhodné so službami zapísanými pre šiestu staršiu ochrannú známku, uvedomí prítomnosť slovného prvku „Vespa“, a preto nie je možné vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže zhodný prvok označení vyvolať mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a deviatej staršej ochrannej známky možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a deviatou staršou ochrannou známkou existuje aspoň čiastočná podobnosť zo všetkých troch hľadísk, založená na obsiahnutej začiatkovej časti slovného prvku deviatej staršej ochrannej známky, ktorá je zhodná so zverejneným označením.

Čo sa týka dotknutých služieb v triede 35, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v deviatej staršej ochrannej známke služby riadenia spoločnosti a obchodu, skupinu relevantnej verejnosti tvorí jednak odborná verejnosť, u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že relevantný spotrebiteľ je pri výbere služieb zameraných na obchodovanie a riadenie spoločnosti obozretnejší. Avšak vzhľadom na podobnosť označení nemôžeme ani pri zvýšenej miere pozornosti spotrebiteľov vylúčiť ich uvedenie do omylu, čo sa týka pôvodu dotknutých služieb. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že zverejnené označenie je skráteným označením pochádzajúcim od rovnakého subjektu ako deviatu staršia ochranná známka.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu

zverejneného označenia a prvej, šiestej a deviatej staršej ochrannej známky používaných na zhodných tovaroch a zhodných a podobných službách by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary a služby zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom starších ochranných známk, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Na základe uskutočneného posúdenia je možné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Zároveň úrad posúdením zistil, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú zhodné a sú prihlásené, resp. zapísané aj pre niektoré zhodné tovary, čo je naplnením dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach.

Keďže námietkam z dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach na základe prvej, šiestej a deviatej staršej ochrannej bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným uplatneným starším ochranným známkam, ako ani naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v 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

VCM s.r.o.  
Gorkého 6  
811 01 Bratislava-Staré Mesto