



Banská Bystrica 25. 10. 2022

MOZ1619893/N-108-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Hermann Hartje KG, Deichstrasse 120-122, 27318 Hoya, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Považanovou, Elišky Peškové 15, 150 00 Praha – Smíchov (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1619893 „VICTORIA MOTORRAD“ majiteľa Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd., Zonghan Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang, Čína, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 21.10.2021, 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 v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1619893 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre tovary „*electric tricycles; electric vehicles; motorized tricycles; vehicles for locomotion by land; motorcycles; electric motorcycles; motorcycle saddles; motorcycle frames; motorcycle engines*“ [elektrické trojkolky; elektrické dopravné prostriedky; motorizované trojkolky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi; motocykle; elektrické motocykle; sedadlá na motocykle; motocyklové rámy; motocyklové motory] v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „*vehicles for locomotion by air, water and rail, automobiles*“ [dopravné prostriedky na pohyb vo vzduchu, po vode a po koľajniciach; osobné automobily] v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej slovnej ochrannej známke „VICTORIA MOTORRAD“ č. 1619893 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 1.2.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je výrobcom a predajcom bicyklov a elektrických bicyklov svojej značky „VICTORIA“ a tiež je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 947789 „VICTORIA“ s účinkami na území Slovenskej republiky (ďalej aj staršia ochranná známka) so skorším právom prednosti, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ zdôraznil, že zverejnená známka obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a preto z hľadiska vizuálneho sú podobné vo vysokej miere. Druhý slovný prvok „MOTORRAD“ v zverejnenej známke nepostačuje na ich bezpečné odlišenie z vizuálneho hľadiska, a preto existuje pravdepodobnosť zámeny alebo pravdepodobnosť asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania kolíznych ochranných známok, a musí sa preto spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý mu zostal v pamäti po ich vzhladnutí. Zároveň priemerný spotrebiteľ bude s predmetnými ochrannými známkami konfrontovaný v dlhších časových intervaloch, počas ktorých si nebude schopný vybaviť ich presné znenie či vyhotovenie. Konštatovanie podobnosti kolíznych ochranných známok z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere je ovplyvnené tým, že zhodný slovný prvok, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka, je umiestnený na začiatku zverejnenej známky.

Namietateľ odkázal na ustálenú prax, v zmysle ktorej je skutočnosť, že staršia ochranná známka je ako celok obsiahnutá v inom označení, zásadná pri posudzovaní zameniteľnosti označení, keďže spotrebiteľ si medzi nimi môže vytvoriť spojenie.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa podobné vo vysokej miere, a to z toho dôvodu, že odlišnosť v reprodukcii posledných troch slabík zverejnenej známky možno prepočítať, pričom prvé štyri slabiky kolíznych označení sú foneticky zhodné.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ podotkol, že slovenskí spotrebiteľia si nebudú slovný prvok „VICTORIA“ staršej ochrannej známky a ani slovné prvky „VICTORIA MOTORRAD“ spájať so žiadnym konkrétnym významom, ale ich budú chápať ako fantazijné slová. V rámci sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že postup označovania výrobkov spojením značky a modelovej série sa bežne používa pri označovaní dopravných prostriedkov, napr. namietateľ vyrába a predáva bicykle značky VICTORIA a modelové série – Trekking, Urban, Retro, Classic, eTrekking, eUrban, eRetro atď. (predložené webové stránky namietateľa).

Namietateľ vyjadril obavu, že spotrebiteľia môžu vnímať slovné spojenie „VICTORIA MOTORRAD“ tvoriace zverejnenú známku ako nový dopravný prostriedok namietateľa, t. j. ako nový model značky „VICTORIA“, čo by následne viedlo spotrebiteľov k vytvoreniu spojenia medzi tovarmi označovanými zverejnenou známkou a namietateľom, resp. tovarmi chránenými staršou ochrannou známkou „VICTORIA“.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov zverejnenej známky v triede 12, t. j. *rôznych druhov dopravných prostriedkov* a tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku *bicykle* v triede 12, namietateľ uviedol, že ide o tovary podobné. Jeho tvrdenie vplynulo zo skutočnosti, že tovary sú určené na uspokojovanie rovnakých potrieb (osobná preprava), plnia rovnaký účel (presun osôb), zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a sú poskytované prostredníctvom rovnakých alebo podobných obchodných kanálov).

Aj medzi tovarmi *sedadlá na motocykle; motocyklové rámy; motocyklové motory* v triede 12 zverejnenej známky a tovarmi *bicykle* zapísanými pre staršiu ochrannú známku v zhodnej triede 12 namietateľ skonštatoval spojenie na základe toho, že tovary zverejnenej známky predstavujú súčasti používané výhradne s motocyklami, t. j. osobnými kolesovými dopravnými prostriedkami určenými na uspokojovanie rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a majú tiež podobné obchodné kanály.

Uvedené skutočnosti v konečnom dôsledku môžu vyvolať u spotrebiteľov predstavu o vzájomnej spojitosti medzi prihlasovateľom zverejnenej známky a namietateľom, t. j. vlastníkom staršej ochrannej známky. Vzhľadom na podobnosť označení môže vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že predmetné tovary, pre ktoré sa prihlasovateľ domáha ochrany v triede 12, pochádzajú od namietateľa, prípadne že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo k nejakej forme spojenia.

Namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na vysokú podobnosť označení spôsobenú tým, že zverejnená známka obsahuje celú staršiu ochrannú známku a tiež vzhľadom na podobnosť tovarov zverejnenej známky s tovarmi staršej ochrannej známky bude dochádzať k nebezpečenstvu zámeny z hľadiska pôvodu tovarov. Zdôraznil, že v predmetnom prípade existuje aj možnosť vzniku asociácie, ktorá je vyvolaná prítomnosťou zhodného slovného prvku „VICTORIA“ v zverejnenej známke a tiež aj rovnakou oblasťou pôsobenia prihlasovateľa aj namietateľa. Spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že ide o výrobky z novej modelovej rady výrobkov namietateľa.

S ohľadom na všetky skutočnosti namietateľ vyjadril presvedčenie, že zverejnená ochranná známka nie je schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlíšiť tovary na trhu. Pokiaľ by došlo k zápisu zverejnenej známky prihlasovateľa pre územie Slovenskej republiky, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámeny na trhu, ale ako zdôraznil namietateľ, zároveň by sa tým poskytla ochrana zneužitiu tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom pre prihlasovateľa.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.7.2022 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa a skonštatoval, že ochranné známky sa musia porovnávať v takej podobe, v akej sú chránené. V predmetnom prípade ide o porovnanie staršej jednoslovnej ochrannej známky „VICTORIA“ so zverejnenou dvojslovnou známkou „VICTORIA MOTORRAD“. Z vizuálneho hľadiska sa tak ochranné známky líšia počtom písmen, počtom slov a slabík, a preto možno konštatovať ich vizuálnu nepodobnosť.

Pri fonetickom hľadisku prihlasovateľ skonštatoval, že v ochranných známkach síce zaznie rovnaké slovo „VICTORIA“ na ich začiatku, avšak iný prízvuk a znelosť dodávajú ochranným známkam rozlišovaciú spôsobilosť, teda zhodnosť označení v jednej časti neznamena automaticky zhodnosť celého označenia.

Prihlasovateľ pri porovnaní o sémantického hľadiska uviedol, že obe ochranné známky s obsiahnutým slovným prvkom *victoria* vyjadrujú ženské meno (výpis z wikipédie). Avšak druhý slovný prvok zverejnenej známky *motorrad*, ktoré v preklade do nemeckého jazyka znamená *motocykel jej dodáva iný význam*. Na základe uvedeného považoval prihlasovateľ zo sémantického hľadiska ochranné známky za odlišné.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viac na rozlišovacie a dominantné prvky, pretože na ich základe je možné rozlíšiť označenia od iných, ktoré sú už známe na relevantnom trhu. V rámci sémantického porovnania prihlasovateľ podotkol, že spotrebiteľ vníma s väčšou pozornosťou časť označenia, ktorá má najsilnejší prízvuk, a preto si ju jasnejšie pamätá, čo znamená, že slabo znelé označenie „VICTORIA“ spotrebiteľ dokáže odlíšiť od označenia „VICTORIA MOTORRAD“ s výrazným prízvukom na druhom slove.

Prihlasovateľ predložil zoznam ochranných známok viažucich sa na územie Slovenskej republiky so slovným prvkom VICTORIA a týkajúcich sa tovarov zapísaných v triede 12, na základe čoho skonštatoval, že slovo „VICTORIA“ je bežným známkovotvorným prvkom v triede 12. Označenie „VICTORIA“ tak podľa názoru prihlasovateľa nie je výlučným právom na označenie pre namietateľa.

Čo sa týka porovnania tovarov v triede 12 ako podobných, prihlasovateľ vyjadril svoje nesúhlasné stanovisko a zdôraznil, že tovary napriek tomu, že sú z rovnakej triedy 12 nie sú zhodné ani podobné, pretože sa pre spotrebiteľa nevyskytujú zvyčajne v rovnakom čase na rovnakom mieste, a teda pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne pre nákup bicykla alebo motorky, musí navštíviť rozdielne predajne.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ navrhol zamietnuť námietky v celom rozsahu a zverejnenej známke priznať ochranu na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná slovná ochranná známka č. 1619893, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd., Zonghan Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang, Čína a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 21.10.2021, s právom prednosti od 24.8.2021 a s účinkami pre územie Slovenskej republiky, pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Hermann Hartje KG, Deichstrasse 120-122, 27318 Hoya, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 947789, zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 7.2.2008, s právom prednosti od 28.11.2007 a s účinkami pre územie Európskej únie, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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.

Porovnanie tovarov:

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 12 – „*electric tricycles; electric vehicles; motorized tricycles; vehicles for locomotion by land, water and rail, motorcycles; electric motorcycles; motorcycle saddles; motorcycle frames; motorcycle engines; automobiles*“ [elektrické trojkolky; elektrické dopravné prostriedky; motorizované trojkolky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu, po vode a po koľajniciach; motocykle; elektrické motocykle; sedadlá na motocykle; motocyklové rámy; motocyklové motory; osobné automobily].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 12 – „*bicycles*“ [bicykle].

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 doplňujúci 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.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 12 pre tovary „*elektrické trojkolky; motorizované trojkolky; motocykle; elektrické motocykle*“, ktoré možno považovať na základe podobného charakteru, účelu, predajného miesta a spotrebiteľa za podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku „*bicykle*“ v triede 12, a to z toho dôvodu, že prihlásené tovary predstavujú dvojkoľosové jednostopové vozidlá na prepravu osôb, prípadne športové účely, rovnako ako v prípade bicyklov ide o dvojkoľosové vozidlá, pričom súčasný neustále napredujúci trend elektromobility vplýva na to, že tovary môžu byť predávané na rovnakých obchodných miestach a nemožno vylúčiť ani rovnakých výrobcov týchto tovarov. Vzhľadom na to, že kolízne tovary zhodne slúžia na rovnaký účel – presun či prepravu osôb, si tieto tovary môžu aj vzájomne konkurovať.

Prihlásené tovary „*elektrické dopravné prostriedky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi*“ v triede 12 možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*bicykle*“ v zhodnej triede pre staršiu ochrannú známku. Uvedené vyplýva z toho, že zverejnená známka je prihlásená pre širšiu kategóriu výrobkov, do ktorej možno zahrnúť aj zapísané tovary „*bicykle*“ pre staršiu ochrannú známku. Majú tak rovnaký charakter, rovnaký účel, zhodných výrobcov a distribučné kanály, a môžu mať aj rovnakého konečného spotrebiteľa.

Podobnosť možno nájsť medzi prihlásenými tovarmi „*sedadlá na motocykle; motocyklové rámy; motocyklové motory*“ v triede 12 a zapísanými tovarmi „*bicykle*“, pretože v tomto prípade diely a príslušenstvo k uvedeným tovarom, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, sa často vyrábajú a/alebo predávajú v rámci rovnakého podniku (rovnaký výrobca), v ktorom sa vyrába aj konečný výrobok, a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov ako v prípade doplnkových či náhradných dielov. Spotrebiteľská verejnosť tak môže očakávať, že súčiastku či doplnkový diel vyrába výrobca tovaru, ktorého je súčasťou alebo doplnkom.

Ostatné tovary „*dopravné prostriedky na pohyb vo vzduchu, po vode a po koľajniciach, osobné automobily*“ prihlásené v triede 12 pre zverejnenú známku možno považovať za nepodobné so zapísanými tovarmi „*bicykle*“ pre staršiu ochrannú známku. Len zhodný účel týchto tovarov – presun osôb či jednotlivca nestačí na konštatovanie ich podobnosti. Ich povaha je odlišná, ako aj výrobcovia a spotrebiteľia týchto tovarov sú rozdielni.

Porovnanie prihlasovaných tovarov s tovarmi staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že niektoré prihlasované tovary v triede 12 sú zhodné alebo podobné tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 12. Tovary „*dopravné prostriedky na pohyb vo vzduchu, po vode a po koľajniciach, osobné automobily*“ prihlasované v triede 12 sú nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12 „*bicykle*“.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ 1619893)

VICTORIA MOTORRAD

Staršia ochranná známka (MOZ 947789)

VICTORIA

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných ochranných známk, pričom zverejnená známka pozostáva z dvoch slovných prvkov „VICTORIA“ a „MOTORRAD“ a staršia ochranná známka z jedného slovného prvku „VICTORIA“, všetky slovné prvky sú vyhotovené veľkými tlačnými písmenami. To znamená, že porovnávané označenia sa na jednej strane zhodujú v spomínanom slovnom prvku „VICTORIA“, na druhej strane sa odlišujú tým, že zverejnená známka obsahuje slovo „MOTORRAD“, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádza a vďaka ktorému je odlišná dĺžka porovnávaných označení. Na začiatku slovného spojenia zverejnenej ochrannej známky je umiestnený prvok „VICTORIA“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané ochranné známky sa zhodujú v slovnom prvku, resp. že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý v zverejnenej známke a umiestnený na prvom, zrakom intenzívnejšie vnímanom a priamo identifikovateľnom mieste, t. j. vzhľadom na vnímanie označení spotrebiteľskou verejnosťou zľava doprava upúta pozornosť spotrebiteľa ako prvý, pretože začiatok označení je spravidla

intenzívnejšie vnímaný. Porovnávané ochranné známky sa síce líšia prítomnosťou slovného prvku „MOTORRAD“ v zverejnenej známke, avšak ten nie je spôsobilý úplne prekryť zrakom vnímané zhodné slovné prvky umiestnené na ich začiatku.

Z uvedeného je zrejmé, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý v zverejnenej známke, a preto možno vizuálne porovnanie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním existencie ich čiastočnej vizuálnej podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že zverejnená známka bude v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukovaná ako „vi-kto-ri-ja mo-tor-rad“. Slovný prvok staršej ochrannej známky bude v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukován zhodne ako prvý slovný prvok zverejnenej známky, t. j. ako „vi-kto-ri-ja“. Hláska „c“ v zhodnom slovnom prvku „victoria“ zverejnenej známky aj staršej ochrannej známky bude zvukovo realizovaná v súlade so zásadami slovenskej ortoepie ako hláska „k“. V zverejnenej známke za zhodným slovným prvkom zaznie ďalší slovný prvok, ktorý sa v staršej ochrannej známke nenachádza, a preto bude dĺžka fonetickej reprodukcie porovnávaných označení odlišná. Napriek tomu je však potrebné konštatovať, že vďaka zhodnému slovnému prvku „victoria“, ktorý predstavuje celú staršiu ochrannú známku a zároveň začiatočnú časť zverejnenej známky, na ktorú sa pri fonetickej reprodukcii kladie väčší dôraz, a ktorá je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie sluchom vnímaná, budú porovnávané označenia ako celky pre priemerného spotrebiteľa aj z fonetického hľadiska čiastočne podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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 predmetnom prípade spotrebiteľ v zverejnenej známke, ako aj v staršej ochrannej známke identifikuje slovo „VICTORIA“, ktorému spotrebiteľ pripíše význam ženského mena známeho v jeho upravenej podobe aj v slovenskom jazyku – Viktoria. Časť spotrebiteľskej verejnosti si môže spájať slovo „victoria“ aj s významom *víťazstvo*, a to podľa slova v anglickom jazyku „victory“, prípadne pre spotrebiteľov ovládajúcich španielsky jazyk bude slovo „victoria“ tiež spájané s významom *víťazstvo*. Možno pripustiť, že aj spotrebiteľ neovládajúci cudzie jazyky môže vnímať toto slovo vo význame *víťazstvo*, a to z dôvodu používania slovného prvku *victory* pri prezentácii rôznych športových súťaží či lotérií.

Druhý slovný prvok zverejnenej známky „motorrad“ v preklade z nemeckého jazyka znamená „*motocykel*“, a k prihláseným tovarom v triede 12 má tento slovný prvok opisný charakter, čiže ho možno považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto bude tento prvok zohrávať z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti menej dôležitú rolu.

Zároveň nemožno vylúčiť, že slovenský spotrebiteľ môže v druhom slovnom prvku zverejnenej známky „motorrad“ identifikovať časť „motor“ a tú následne spájať s jeho zrejším významom – hnací stroj meniaci dodanú energiu na mechanickú silu. Slovný prvok „motor“ potom možno identifikovať ako prvú časť mnohých slovenských slov z bežnej slovnice súvisiacich s motorizmom (motocykel, motorka, motorista, motorček), a preto mu možno prisúdiť určitú evokačnú silu odkazujúcu na rôzne tovary motoristickej povahy.

Porovnaním zverejnenej známky a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska môžeme dospieť k záveru, že obe označenia obsahujú slovný prvok „VICTORIA“ s rovnakou sémantickou asociáciou a zároveň zverejnená známka obsahuje opisný prvok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 12, a preto

ich porovnávané označenia možno vyhodnotiť ako podobné do tej miery, že obe označenia obsahujú slovný prvok „VICTORIA“.

Vzhľadom na uvedené porovnanie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska sa nemožno stotožniť s názorom namietateľa, že slovné prvky tvoriace kolízne známky sú bez konkrétneho významu.

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 zámeny 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 zámeny 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 charakter námietkami dotknutých tovarov v triede 12 spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej potreby, ale o technicky a finančne náročnejšie tovary (tr. 12).

Medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou bola konštatovaná určitá podobnosť z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, ktorá bola založená na obsiahnutí zhodného slovného prvku „VICTORIA“, ktorý predstavuje jediný slovný prvok staršej ochrannej známky. Zároveň tento zhodný slovný prvok možno vo zverejnenej známke považovať za prvok rozlišujúci, keďže druhý slovný prvok „MOTORRAD“ bol vyhodnotený vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12 ako prvok opisný. K slovnému prvku „MOTORRAD“ je nutné uviesť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, rozlišujúcimi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

V posudzovanom prípade možno tiež fonetické hľadisko vyhodnotiť ako ovplyvňujúce vizuálne a sémantické porovnanie, a to z toho dôvodu, že v čase nákupu tovarov sa pravdepodobne uskutoční ústna diskusia o vlastnostiach tovarov a zároveň tieto tovary je možné propagovať ústne v rádiu, v televízii alebo aj prostredníctvom komunikácie medzi inými spotrebiteľmi. V tomto prípade je nepopierateľný fakt, že zhodný slovný prvok „VICTORIA“ má vo vzťahu k tovarom v triede 12 dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a priemerný spotrebiteľ ho bude vnímať v súvislosti so zhodnými a podobnými tovarmi pri zvýšenej pozornosti, ktorú im venuje, ako podstatný a charakterizujúci pôvod tovarov, a teda nie je možné vylúčiť to, že verejnosť by mohla veriť, že tovary, ktoré sú takto označené, aj napriek minimálnym odlišnostiam (opisný slovný prvok „MOTORRAD“), pochádzajú od rovnakého subjektu alebo hospodársky prepojených subjektov. Významný je aj ten argument, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať priamo označenia vedľa seba, a preto sa spolieha len na zachovanú nejasnú predstavu o označeniach v pamäti.

Z uvedeného tak vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou je zo strany spotrebiteľa na trhu vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom reálna, a to aj pri zohľadnení existencie pravdepodobnosti asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, založenej na zhodnom slovnom prvku „VICTORIA“, ktorý vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že slabo znelé označenie „VICTORIA“ dokáže spotrebiteľ odlíšiť od označenia „VICTORIA MOTORRAD“ s prízvukom na druhom slove. K uvedenému je nutné uviesť, že v konkrétnom posudzovanom prípade možno zhodný slovný prvok „VICTORIA“ vyhodnotiť ako prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 12. Druhý slovný prvok zverejnenej známky „MOTORRAD“ síce obsahuje netypicky v slovenskom jazyku umiestnenú zdvojenú spoluhlásku „RR“, napriek tomu však nemožno v slovnom prvku prehliadnúť časť „MOTOR“, ktorá vo vzťahu k prihláseným tovarom evokuje vlastnosť tovarov, na čo upozornil samotný prihlasovateľ v rámci fonetiky, keď podotkol, že spotrebiteľ bude slovný prvok „MOTORRAD“ reprodukovat ako motor- rad. Takýto prvok spotrebiteľovi nenapomáha pri orientácii na trhu a identifikácii tovarov ním označovaných, práve naopak obsiahnutie zhodného slovného prvku „VICTORIA“ môže spotrebiteľa viesť pri orientácii na trhu k presvedčeniu, že ide o označenia, ktoré majú rovnakého majiteľa, resp. že ide o obchodne prepojených majiteľov.

Zároveň je nutné uviesť, že konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou niektorých tovarov zverejnenej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky, miera pozornosti

relevantnej verejnosti bola síce konštatovaná ako vyššia, t. j. spotrebiteľ venuje nákupu tovarov vyššiu pozornosť, avšak aj po zvážení všetkých skutočností je nutné, a to aj pri konštatovanej vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení považovať za reálne.

Zároveň je nutné podotknúť, že prihlasovateľ pri voľbe svojho označenia siahol po slovnom prvku, ktorý ako jediný tvorí staršiu ochrannú známku na označenie rovnakých a podobných tovarov. Je pritom na prihlasovateľovi, ktorý má široké možnosti spracovania a tvorby svojej prihlášky ochrannej známky, aby sa jednoznačne odlišil od existujúcich platných ochranných známok, najmä ak označujú tovary rovnaké alebo podobné, kde by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že ide o tovary toho istého výrobcu, predajcu alebo dodávateľa tovaru. Vo vzťahu k staršej ochrannej známke je zároveň možné zdôrazniť aj to, že táto má dátum prednosti niekoľko desaťročí pred dátumom prednosti zverejnenej známky.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tiež poukázal na zoznam ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „VICTORIA“ platných na území Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa osvedčujú, že môžu paralelne existovať ochranné známky obsahujúce slovný prvok „VICTORIA“ a nie je možné spájať slovný prvok „VICTORIA“ výhradne len s namietateľom. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že existencia niekoľkých zápisov ochranných známok nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že dôkazy predložené prihlasovateľom nepreukazujú, že spotrebiteľia sa pasívne s označeniami iných majiteľov ako namietateľa obsahujúcimi slovný prvok „VICTORIA“ reálne na trhu stretli a ako tieto označenia vnímajú, a ani nevytvorili o tom, že takéto označenia nie sú podobné.

Rovnako tak je nutné podotknúť, že v predložených prípadoch ide o známky obrazové, s výraznými slovnými a obrazovými prvkami, ktorých celkový dojem je odlišný. Dve ochranné známky EÚ zo zoznamu prihlasovateľa boli slovné „VICTORIA“, z toho pri OZEÚ č. 018144374 prebieha námietkové konanie a OZEÚ č. 005677786 je v triede 12 zapísaná pre odlišné tovary. V daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Namietateľ v podaných námietkach pri hodnotení sémantického hľadiska argumentoval aj tým, že postup označovania výrobkov spojením značky a modelovej série sa bežne používa pri označovaní dopravných prostriedkov a aj namietateľ vyrába a predáva bicykle značky VICTORIA a modelové série – Trekking, Urban, Retro, Classic, eTrekking, eUrban, eRetro atď (predložené stránky z webu namietateľa). Vyjadril obavu, že spotrebiteľia môžu vnímať slovné spojenie „VICTORIA MOTORRAD“ tvoriace zverejnenú známku ako nový dopravný prostriedok namietateľa, t. j. ako nový model značky „VICTORIA“, čo by následne viedlo spotrebiteľov k vytvoreniu spojenia medzi tovarmi označovanými zverejnenou známkou a namietateľom, resp. tovarmi chránenými staršou ochrannou známkou „VICTORIA“. K uvedenému úrad uvádza, že v prípade uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa posudzuje existencia pravdepodobnosti zámery a vykonáva sa porovnanie označení a tovarov alebo služieb, pričom označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Skutočné alebo prípadné využitie ochranných známok v inej podobe nie je pri porovnaní označení podstatné. Z tohto pohľadu možno predmetnú argumentáciu namietateľa v tomto konaní pokladať za irelevantnú.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov a služieb aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená pre niektoré tovary prihlasované v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných tovarov zverejnenej známky v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola nájdená podobnosť s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov len pre niektoré prihlasované tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 Brezňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Andrea Kús Považanová, advokátka, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Belička Ivan, Švermova 1820/21, Banská Bystrica, Slovenská republika