



Banská Bystrica 28. 11. 2022
POZ1170-2021/N-119-2022

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 „Vespina“ do registra ochranných známok, prihláseného 23.4.2021 prihlasovateľom MELLAR s. r. o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika zastúpeným v konaní spoločnosťou Bukovinský & Chlípala, s. r. o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1170-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.5.2021, 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 takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Vespina“, číslo spisu POZ 1170-2021, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Vespina“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1170-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 25.8.2021 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 známok:

1. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná od 19.1.2004 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 11856879 s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná od 5.7.2014 pre služby v triedach 37, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
3. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „70 Vespa 1946 2016“ č. 1312993 s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná od 10.3.2017 pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;
4. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „DO YOU VESPA?“ č. 1239397 s právom prednosti od 22.1.2014, ktorá je zapísaná od 5.4.2016 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;
5. obrazovej ochrannej známky EÚ „Vespa“ č. 1317130 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná od 16.1.2004 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

6. obrazovej ochrannkej známky EÚ „Vespa 946“ č. 11774321 s právom prednosti od 26.4.2013, ktorá je zapísaná od 24.9.2013 pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
7. obrazovej medzinárodnej ochrannkej známky „Vespa FOR CHILDREN“ č. 1194372 s právom prednosti od 6.5.2013, ktorá je zapísaná od 8.1.2015 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. obrazovej ochrannkej známky EÚ „Vespa Vintage“ č. 2227452 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná od 11.7.2002 pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
9. slovnej ochrannkej známky EÚ „VESPAVINTAGE“ č. 2227395 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná od 19.7.2002 pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
10. slovnej ochrannkej známky EÚ „VESPA“ č. 8938458 s právom prednosti od 9.3.2010, ktorá je zapísaná od 24.8.2010 pre tovary a služby v triedach 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
11. obrazovej medzinárodnej ochrannkej známky „Vespa CAFÉ“ č. 1522481 s právom prednosti zo dňa 31.7.2019, ktorá je zapísaná od 21.9.2020 pre tovary a služby v triedach 12, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
12. obrazovej medzinárodnej ochrannkej známky „Vespa CAFFÉ“ č. 1522450 s právom prednosti zo dňa 31.7.2019, ktorá je zapísaná od 21.9.2020 pre tovary a služby v triedach 12, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
13. slovnej medzinárodnej ochrannkej známky „VESPINA“ č. 167414, ktorá je zapísaná od 27.2.1953, a ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej všetky aj staršie ochranné známky).

Namietateľ z vizuálneho hľadiska považoval zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými známkami z dôvodu zhodnosti začiatkovej časti „Vesp“ vo zverejnenom označení so začiatkovou časťou „Vesp/VESP“ starších ochranných známk, ako aj zhodnosti poslednej samohlásky „a/A“ na konci porovnávaných označení.

Namietateľ ďalej konštatoval, že zverejnené označenie je slovným označením, v ktorom slovný prvok „Vespina“ je napísaný malým písmom okrem začiatkového písmena „V“. Namietateľ tiež uviedol, že staršie ochranné známky sú slovnými i obrazovými označeniami, pričom vo všetkých je slovný prvok „Vespa/VESPA“ ich dominantným prvkom.

Podľa názoru namietateľa staršie ochranné známky sú zameniteľne podobné so zverejneným označením „Vespina“. 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, (resp. 42).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „Vespina“ sa skladá zo siedmich písmen, z ktorých prvé štyri písmená sú zhodné so zverejneným označením a v rovnakom poradí a zhodné je i posledné písmeno „a“ porovnávaných označení a ďalej poukázal na rozdiel, ktorý je len v dvoch písmenách „in“ umiestnených na piatej a šiestej pozícii vo zverejnenom označení. Podľa namietateľa sú staršie ochranné známky „VESPA“ celé obsiahnuté vo zverejnenom označení.

Namietateľ tiež dodal, že spotrebiteľ vníma začiatok slova prednostne a rozhodujúce je taktiež jeho zakončenie, takže podľa neho v prípade označení „VESPA“ vs „Vespina“ existuje vysoké nebezpečenstvo zámeny označení, resp. asociácie.

Podľa namietateľa dominantným prvkom starších obrazových ochranných známk je slovný prvok „Vespa/VESPA“, ktorý je zameniteľne podobný so zverejneným označením „Vespina“.

Grafické spracovanie slovného prvku „Vespa“, resp. pridanie ďalších slovných, numerických či grafických prvkov, nemôže podľa namietateľa zabezpečiť zverejnenému označeniu odlišiteľnosť od starších ochranných známk a spotrebiteľ bude pravdepodobne zverejnené označenie považovať len za ďalší variant známkového radu namietateľa.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie vyslovovať ako „vespina“ 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“, „VESPAVINTAGE“, „Vespa CAFÉ“ a „Vespa CAFFÉ“ 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“. Namietateľ zdieľal názor, že v prípade vylúčenia prvkov „caffé“, „Vintage“, „FOR CHILDREN“ a ďalších slovných či numerických prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti, ide o fonetickú zhodnosť, a preto konštatoval vysokú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Podľa namietateľa slovo „vespa“ znamená v talianskom jazyku „osa“ a predpokladal, že tento výraz nie je známy bežnému slovenskému spotrebiteľovi.

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. 1317130,
- staršia ochranná známka EÚ č. 2227452,
- staršia ochranná známka EÚ č. 2227395,
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1522481 a
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1522450 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 a služby zverejneného označenia za zhodné, podobné, resp. súvisiace s tovarmi a službami chránenými staršími ochrannými značkami a to na základe zhody predajných miest alebo distribučných kanálov a rovnakého pôvodu.

Namietateľ považoval zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými značkami z vizuálneho i fonetického hľadiska a za zhodný a podobný považoval i zoznam poskytovaných tovarov a služieb vo všetkých triedach 30, 35 a 43.

Podľa namietateľa dominantnou časťou zverejneného označenia je jeho začiatková časť „VESP“, ktorá je zhodná s podstatnou časťou staršej ochrannej známky „VESPA“, ktorú namietateľ považuje za ochrannú známku s vysokou povestou a dobrým menom, pričom zhodné je i posledné písmeno „A“ v porovnávaných označeniach. Z uvedených dôvodov je podľa namietateľa pravdepodobnosť zámeny označení veľmi veľká.

Namietateľ ďalej uviedol, že jeho talianska spoločnosť PIAGGIO & C. S.P.A. je svetoznámy výrobcom motocyklov, ktorú založil v roku 1946 podnikateľ Enrico Piaggio a v rovnakom roku mu bola zaregistrovaná prvá ochranná známka „VESPA“ pre motocykle. Namietateľ tiež podotkol, že okrem motocyklov a ich príslušenstva produkuje aj veľmi široký sortiment iných tovarov, resp. poskytuje rôzne služby zákazníkom, ako je zrejmé z priložených výpisov starších ochranných značiek, a to v oblasti reštauračných a kaviarenských služieb, v oblasti predaja kávy, pekárskeho a cukrárskeho výrobkov a ďalších tovarov v triede 30, namietateľ taktiež predáva aj rôzne druhy oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy a kozmetických prípravkov.

Namietateľ dodal, že označenie „VESPA“ si spotrebiteľia spájajú nie len s motocyklami, ale aj s výbornou kávou, ku ktorej neodmysliteľne patria aj sladké sušienky či keksy, ktoré sú jedinými z položiek v triede 30 zverejneného označenia.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky „VESPINA“ č. 167414 zapísanej pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18 a 19 a poukázal na to, že existencia tejto ochrannej známky naznačuje, že zverejnené označenie „Vespina“ nie je originálnym označením a navyše, označenie „Vespina“ predstavuje v talianskom jazyku zdobeninu slova „Vespa“ pre „malé Vespy“.

Podľa namietateľa sa v talianskom jazyku na vytvorenie zdobneniny používa koncová prípona -ino alebo -ina, ktorou sa nahradí koncová samohláska „a“, napr. mamma/mamma (mama/mamička), tastiera/tastierina (klávesnica/klávesnička), visita/visitina (návšteva/krátka návšteva), casetta/casettina (chata/chatka), ministra/ministrina (polievka/vývar), catena/catenina (reťaz/retiazka).

Ďalej namietateľ uviedol, že prihlasovateľ zrejme nevytvoril náhodou označenie „Vespina“, keď okrem označenia „Vespina“, si prihlásil aj označenia „Vespetta“ (POZ č. 1172- 2021) a „Vespaccia“ (POZ č. 1176-2021) a dodal, že všetky tri koncovky „-ina“, „-etta“ a „-uccia“ predstavujú koncovky zdobnenín podstatných mien v talianskom jazyku.

Podľa názoru namietateľa zverejnené označenie by tak neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk „Vespa/VESPA“.

Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ si budú zverejnené označenie „Vespina“ zamieňať so staršími ochrannými známkami, resp. ho budú považovať len za ďalší variant známkového radu a výrobky a služby takto označené budú spájať s namietateľom, a preto existuje reálne nebezpečenstvo, že pri súbežnom používaní porovnávaných označení by dochádzalo k ich vzájomnej zámene, resp. k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „Vespina“, číslo spisu POZ 1170-2021, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 21.9.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola dňa 19.11.2021 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania starších ochranných známk.

Úrad listom z 25.11.2021 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie starších ochranných známk, na ktoré sa táto zákonná povinnosť vzťahuje.

Namietateľ nepredložil žiadne dôkazy na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk.

Listom úradu z 25.4.2022 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k námietkam vyjadril. Prihlasovateľ v stanovenej lehote na výzvu nereagoval.

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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní starších ochranných známk, na ktorých sú námietky založené a na ktoré sa táto zákonná povinnosť vzťahuje.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach môže byť staršia ochranná známka predmetom žiadosti o preukázanie skutočného používania len v prípade, ak bola ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia alebo ku dňu vzniku jej práva prednosti zapísaná najmenej päť rokov.

V predmetnom prípade bola prihláška zverejneného označenia podaná dňa 23.4.2021. Staršia obrazová medzinárodná ochranná známka „Vespa CAFÉ“ č. 1522481 bola zapísaná 21.9.2020 a staršia obrazová medzinárodná ochranná známka „Vespa CAFFÉ“ č. 1522450 bola zapísaná 21.9.2020. Keďže obe uvedené staršie medzinárodné ochranné známky neboli ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia zapísané päť rokov, nie je potrebné, aby namietateľ preukazoval ich skutočné používanie.

Zákonná povinnosť predloženia dôkazov o skutočnom používaní starších ochranných známk, na ktorých sú námietky založené sa týka:

1. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná od 19.1.2004 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 11856879 s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná od 5.7.2014 pre služby v triedach 37, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
3. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „70 Vespa 1946 2016“ č. 1312993 s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná od 10.3.2017 pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;
4. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „DO YOU VESPA?“ č. 1239397 s právom prednosti od 22.1.2014, ktorá je zapísaná od 5.4.2016 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;
5. obrazovej ochrannej známky EÚ „Vespa“ č. 1317130 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná od 16.1.2004 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
6. obrazovej ochrannej známky EÚ „Vespa 946“ č. 11774321 s právom prednosti od 26.4.2013, ktorá je zapísaná od 24.9.2013 pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
7. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „Vespa FOR CHILDREN“ č. 1194372 s právom prednosti od 6.5.2013, ktorá je zapísaná od 8.1.2015 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. obrazovej ochrannej známky EÚ „Vespa Vintage“ č. 2227452 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná od 11.7.2002 pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
9. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPAVINTAGE“ č. 2227395 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná od 19.7.2002 pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
10. slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 8938458 s právom prednosti od 9.3.2010, ktorá je zapísaná od 24.8.2010 pre tovary a služby v triedach 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
11. slovnej medzinárodnej ochrannej známky „VESPINA“ č. 167414, ktorá je zapísaná od 27.2.1953, a ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že uvedené staršie ochranné známky boli zapísané ku dňu podania zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Výzva na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 26.11.2021.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podľa § 32 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak je staršia ochranná známka jediným právom uplatneným namietateľom, úrad námietky zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o námietkach neprihliada.

Namietateľ v zákonom stanovenej lehote nepredložil žiadne dôkazy o používaní uvedených starších ochranných známkach ani nepreukázal oprávnené dôvody na ich nepoužívanie, preto podľa § 32 ods. 4 citovaného zákona úrad na tieto ochranné známky nebude v predmetnom konaní o námietkach prihliadať.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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 slovnej ochrannej známky „Vespina“, číslo spisu POZ 1170-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.4.2021 prihlasovateľom MELLAR s. r. o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 26.5.2021 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:

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „Vespa CAFÉ“ č. 1522481 s právom prednosti zo dňa 31.7.2019, ktorá je zapísaná od 21.9.2020 pre tovary a služby v triedach 12, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka);

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „Vespa CAFFÉ“ č. 1522450 s právom prednosti zo dňa 31.7.2019, ktorá je zapísaná od 21.9.2020 pre tovary a služby v triedach 12, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 30 – „sušienky, keksy; káva“,

v triede 35 – „subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach“,

v triede 43 – „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál“.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú zapísané pre rovnaké tovary a služby:

v triede 12 – „two, three, four wheeled vehicles; electrically powered scooters; bodies for vehicles; brakes for vehicles; caps for land vehicle gas tanks; luggage nets for vehicles; seat covers for vehicles; shock absorbing springs for vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; vehicle chassis; vehicle seats; pneumatic tires; casings for pneumatic tires; non-skid devices for vehicle tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; tire pumps for bicycles and motorcycles; repair outfits for inner tubes, namely, tire repair patches; rims for vehicle wheels; valves for vehicle tires; air bags in the nature of safety devices for automobiles; electric cigarette lighters for land vehicles; anti-theft devices for vehicles; antitheft alarms for vehicles; horns for vehicles; safety seats for children for vehicles; bells for cycles; stands for bicycles and motorcycles as parts of bicycles and motorcycles; mudguards; direction signals for vehicles; frames for bicycles and motorcycles; luggage carriers for vehicles; pedals for bicycles and motorcycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles and motorcycles; saddlebags adapted for bicycles and motorcycles; saddles for bicycles and motorcycles; engines for land vehicles; electric motors for land vehicles; bag specially adapted for motorcycles, namely tank bags, sissy bar bags, tail bags, side hardbags, top cases“ (dvoj, troj, štvorkolesové vozidlá; elektricky poháňané skútre; karosérie pre vozidlá; brzdy pre vozidlá; uzávery plynových nádrží pozemných vozidiel; siete na batožinu do vozidiel; poťahy sedadiel pre vozidlá; pružiny tlmiace nárazy pre vozidlá; odpružené tlmiče pre vozidlá; podvozok vozidla; sedadlá vozidiel; pneumatiky; plášte pneumatík; protišmykové zariadenia pre pneumatiky vozidiel; lepiace gumené záplaty na opravu duší; pumpy na pneumatiky pre bicykle a motocykle; súpravy na opravu duší, menovite záplaty na opravu pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; ventily pre pneumatiky vozidiel; airbagy v podobe bezpečnostných zariadení pre automobily; elektrické zapaľovače cigariet pre pozemné vozidlá; zariadenia proti krádeži pre vozidlá; poplašné zariadenia proti krádeži pre vozidlá; klaksóny pre vozidlá; bezpečnostné sedačky pre deti do vozidiel; zvončeky na bicykle; stojany na bicykle a motocykle ako časti bicyklov a motocyklov; blatníky; smerovky pre vozidlá; rámy pre bicykle a motocykle; nosiče batožiny pre vozidlá; pedále pre bicykle a motocykle; spätné zrkadlá; poťahy na sedlá pre bicykle a motocykle; sedlové tašky prispôsobené na bicykle a motocykle; sedlá pre bicykle a motocykle; motory pre pozemné vozidlá; elektrické motory pre pozemné vozidlá; taška špeciálne prispôsobená pre motocykle, menovite tašky na nádrž, tašky na operadlo, zadné tašky, bočné pevné tašky, vrchné kufre),

v triede 35 – „direct mail advertising; providing business information via a web site; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; sales promotion for others; commercial intermediation services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; wholesale and retail services of chemical substances for use in the automotive industry and lubricants, perfumery, cosmetics and toiletries, eyewear, protective clothing for motorcyclists, protective helmets, computers, computer software, electric accumulators, electric batteries, external batteries, sirens, apparatus for recharging electric accumulators, portable chargers, flashing safety lights, radio sets, vehicles' speed control apparatus, speedometers for vehicles, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images and accessories thereof, vehicles, parts and fittings thereof, watches and jewellery, stationery and writing instruments, printed matters, leatherware, household and kitchen utensils, clothing and accessories thereof, footwear, headwear, games and playthings, machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles)” (priama poštová reklama; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webovej stránky; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov pri výbere produktov a služieb; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prezentácia tovarov v komunikačných médiách na maloobchodné účely; podpora predaja pre klientov; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie online trhoviska pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb; veľkoobchodné a maloobchodné služby v oblasti chemických látok na použitie v automobilovom priemysle a mazív, parfumérie, kozmetiky a toaletných potrieb, okuliarov, ochranných odevov pre motocyklistov, ochranných prilieb, počítačov, počítačového softvéru, elektrických akumulátorov, elektrických batérií, externých batérií, sirén, prístrojov na dobíjacie elektrické akumulátory, prenosné nabíjačky, zábleskové bezpečnostné svetlá, rádiá, prístroje na kontrolu rýchlosti vozidiel, rýchlomery pre vozidlá, prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku a obrazu a ich príslušenstvo, vozidlá, ich časti a súčasti, hodinky a šperky, papiernictvo a písacie potreby, tlačoviny, kožený tovar, domáce a kuchynské potreby, odevy a doplnky k nim, obuv, pokrývky hlavy, hry a hračky, obrábacie stroje, motory (okrem pre pozemné vozidlá), spojky a prevodové súčasti (okrem pozemných vozidiel)),

v triede 41 – „organizing meetings, conferences, conventions, exhibitions and fairs in the fields of culture and education for non-business and non-commercial purposes; motor vehicle fan clubs, organizing and operating clubs for enthusiasts of two-, three and four wheeled vehicles, namely scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles, motor vans, automobiles, trucks; education services, namely, providing seminars and workshops in the field of sport and safe driving; providing of personal training services in the field of motor vehicle repair, sport and safe driving; entertainment in the nature of motor vehicle races; organizing entertainment clubs for owners of motor vehicles; organizing motor vehicle racing exhibitions and competitions for sporting purposes; entertainment in the nature of ongoing television programs in the field of motor vehicles and motor vehicle races; providing entertainment information in the field of motor vehicle products and accessories and providing entertainment information in the field of motor vehicle races via a satellite; sports training services in the field of driving motor vehicles, sport motor vehicles and racing motor vehicles; entertainment in the nature of amusement parks and theme park services” (organizovanie stretnutí, konferencií, kongresov, výstav a veľtrhov v oblasti kultúry a vzdelávania na neobchodné a nekomerčné účely; fankluby motorových vozidiel, organizovanie a prevádzkovanie klubov pre nadšencov dvoj, troj a štvorkolesových vozidiel, menovite skútrov, motocyklov, mopedov, motorových bicyklov, dodávkových automobilov, automobilov, nákladných áut; vzdelávacie služby, menovite poskytovanie seminárov a workshopov v oblasti športu a bezpečnej jazdy; poskytovanie osobných tréningových služieb v oblasti opravy motorových vozidiel, športu a bezpečnej jazdy; zábava v podobe pretekov motorových vozidiel; organizovanie zábavných klubov pre majiteľov motorových vozidiel; organizovanie pretekov a súťaží motorových vozidiel na športové účely; zábava v podobe televíznych programov na pokračovanie v oblasti motorových vozidiel a pretekov motorových vozidiel; poskytovanie zábavných informácií v oblasti produktov a príslušenstva motorových vozidiel a poskytovanie zábavných informácií v oblasti pretekov motorových vozidiel prostredníctvom satelitu; služby športového výcviku v oblasti riadenia motorových vozidiel, športových motorových vozidiel a pretekárskych motorových vozidiel; zábava v podobe zábavných parkov a služby zábavných parkov),

v triede 43 – „accommodation bureaux; day-nurseries; cafés; cafeterias; retirement homes; tourist homes; providing campground facilities; rental of temporary accommodation; canteens; rental of lighting apparatus other than for theatrical sets or television studios; rental of cooking apparatus; rental of transportable buildings; rental of drinking

water dispensers; rental of meeting rooms; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents; boarding houses; hotel reservations; temporary accommodation reservations; boarding house bookings; restaurants; self-service restaurants; hotels; bar services; holiday camp services; food and drink catering; motels; snack-bars; boarding for animals“ (ubytovacie kancelárie; denné jasle; kaviarne; bufety; domovy dôchodcov; turistické domy; poskytovanie kempingových zariadení; prenájom dočasného ubytovania; jedálne; prenájom osvetľovacích zariadení s výnimkou osvetľovacích zariadení pre divadelné súpravy alebo televízne štúdiá; prenájom zariadení na varenie; prenájom prenosných budov; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zasadacích miestností; prenájom stoličiek, stolov, obrusov, skleneného tovaru; prenájom stanov; penzióny; hotelové rezervácie; rezervácie dočasného ubytovania; rezervácie penziónov; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; barové služby; služby prázdninových táborov; zásobovanie jedlom a nápojmi; motely; snack bary; stravovanie pre zvieratá).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Zverejnené označenie je v triede 35 prihlásené pre služby „*obchodné sprostredkovateľské služby*“, ktoré sú zhodné so službami „*obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35, pre ktoré je zapísaná prvá a druhá staršia ochranná známka.

Prihlásené služby „*subdodávateľské služby (obchodné služby)*“ v triede 35 sú podobné s „*obchodnými sprostredkovateľskými službami*“ zapísanými pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby majú rovnaký charakter, môžu mať rovnakých poskytovateľov, sú poskytované rovnakým zákazníkom a môžu mať rovnaké distribučné kanály.

Zverejnené označenie je v triede 43 prihlásené pre služby „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál*“, ktoré sú zhodné so službami „*zásobovanie jedlom a nápojmi; kaviarne; reštaurácie; snack bary; barové služby; prenájom stoličiek, stolov, obrusov, skleneného tovaru; prenájom zariadení na varenie*“ v triede 43, pre ktoré je zapísaná prvá aj druhá staršia ochranná známka. Ide o tovary zhodné.

Prihlásené tovary „*sušienky, keksy; káva*“ v triede 30 možno na základe ich vzájomnej priamej súvislosti a prepojenosti považovať za podobné v nízkej miere so zapísanými službami „*kaviarne*“ v triede 43 pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku. Kaviarenské služby sa s predmetnými prihlásenými tovarmi dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov. V kaviarňach je bežné, že zákazník spolu s kávou dostane aj sušienku alebo keks, ktoré sú zabalené v obale s rovnakým označením ako obsahuje šálka s kávou a kaviareň.

Prihlásené služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou*“ v triede 35 sú podobné so službami „*zásobovanie jedlom a nápojmi; kaviarne*“ v triede 43 prvej a druhej staršej ochrannej známky. V uvedenom prípade ide rovnako o predaj/poskytovanie nápoja, resp. ingrediencie kávy a v dôsledku toho, uvedené služby majú podobnú povahu, môže ich poskytovať rovnaký podnik alebo prepojené podniky, majú rovnaké distribučné kanály a tiež môžu mať rovnakých zákazníkov.

Zostávajúce služby „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 zverejneného označenia sú súvisiace so službami „*poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webovej stránky; obchodné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov pri výbere produktov a služieb*“ v triede 35 prvej a druhej staršej ochrannej známky. Zbieranie informácií a údajov do databáz, ktoré môžu byť aj obchodného charakteru a ich zoraďovanie v databázach úzko súvisí s ich ďalším využitím ako je ich poskytovanie napríklad aj prostredníctvom webových stránok a ktoré môžu byť poskytované ako obchodné informácie pri výbere produktov a služieb. Porovnávané služby môžu mať rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov, a preto sú podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1170-2021)

Vespina

Prvá staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka č. 1522481)



Druhá staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka č. 1522450)



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.

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

Prvá staršia ochranná známka je obrazovým označením. Slovný prvok „Vespa“ je podčiarknutý, napísaný štylizovaným hrubým písmom a je situovaný nad slovným prvkom „CAFÉ“ napísaným obyčajným veľkým písmom. Slovný prvok „Vespa“ je vďaka svojmu centrálnemu postaveniu v označení a svojej veľkosti dominantným prvkom. Oba prvky sú v čiernom vyhotovení a orámované čiernym štvorcem.

Druhá staršia ochranná známka sa od prvej staršej ochrannej známky líši len tým, že slovný prvok „CAFFÉ“ má dva „F“ zatiaľ čo v prvej staršej ochrannej známke má tento slovný prvok len jedno „F“.

Z **vizuálneho hľadiska** je možné uviesť, že prvá aj druhá staršia ochranná známka obsahuje na začiatku dominantného slovného prvku štyri písmená „Vesp-“, ktoré sú zhodné s prvými štyrmi písmenami „Vesp-“ zverejneného označenia. Rozdiel medzi týmito slovnými prvkami je v písmenách „-in-“ na piatej a šiestej pozícii zverejneného označenia a v grafickej úprave písma slovného prvku starších ochranných známk. Obidva tieto slovné prvky sa zároveň končia rovnako na písmeno „a“. Staršie ochranné známky obsahujú navyše slovný prvok „CAFÉ/CAFFÉ“ a čierny rámik. Uvedené odlišnosti síce vplývajú na vizuálny dojem z označení, avšak treba zdôrazniť, že spotrebiteľ aj v obrazových označeniach s väčšou pozornosťou vníma práve slovné prvky a nie grafické prvky, a preto existujúce odlišnosti si síce uvedomí, avšak tieto nepotlačia vizuálne vnímanie zhodnej slovnej časti „Vesp-“ v takej miere, aby bola spotrebiteľom prirodzene lepšie vnímaným začiatok dominantného slovného prvku starších ochranných známk a zverejneného označenia prehliadnutá, a preto je možné konštatovať ich aspoň určitú aj keď nižšiu vizuálnu podobnosť.

Z **fonetického hľadiska** je možné uviesť, že v prípade prvej a aj druhej staršej ochrannej známky bude jej zvuková reprodukcia spotrebiteľmi v podobe „ves-pa-ka-fé“ a zverejneného označenia ako „ves-pi-na“. Pri všetkých označeniach spotrebiteľa, prirodzene venujúci pozornosť práve začiatku označenia, zaregistrujú pri reprodukcii rovnakú prvú slabiku „ves“, ako aj zhodu začiatku druhej slabiky „pa“ vs „pi“ a rovnaké zakončenie na samohlásku „a“. Rozdiel pri reprodukcii starších ochranných známk je v strede ich dominantného prvku a pri vyslovení aj druhého slovného prvku „CAFÉ/CAFFÉ“. Je však pravdepodobné, že druhý slovný prvok starších ochranných známk spotrebiteľa ani nevyslovia, keďže majú prirodzenú snahu označenia skracovať a vyslovovať len dominantný a rozlišujúci prvok, t. j. v prípade starších ochranných známk len slovo „vespa“. Uvedené rozdiely v slovných prvkoch porovnávaných označení však nedokážu potlačiť zhodný zvukový vnem vznikajúci pri reprodukcii prvku „vespa“ vs „vespina“ v kolíznych označeniach na ich začiatkoch, a teda porovnávané označenia možno hodnotiť ako čiastočne foneticky 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 a služieb.

Čo sa týka dominantného slovného prvku prvej a druhej 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“. Ďalšie slovo „CAFÉ“ a „CAFFÉ“ prvej a druhej staršej ochrannej známky budú spotrebiteľa spájať s kávou alebo kaviarňou, avšak uvedené slovné prvky sú bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k viacerým kolíznym tovarom a službám. Mierna grafická úprava prvkov prvej a druhej staršej ochrannej známky nebude vnímaná ako nositeľ konkrétneho významu, ide čisto o dekoratívne prvky.

Čo sa týka slovného prvku zverejneného označenia „Vespina“, tento nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem.

Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné, vzhľadom na to, že zverejnenému označeniu nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 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 priemerný stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná nižšia vizuálna a čiastočná fonetická podobnosť. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené ako nepodobné z dôvodu, že zverejnenému označeniu nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam. Avšak slovná časť, ktorá ich sémanticky odlišuje predstavuje ďalšie slovo „CAFÉ“ a „CAFFÉ“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktoré budú spotrebiteľia spájať s kávou alebo kaviarňou, takže uvedené slovné prvky sú bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k viacerým kolíznym tovarom a službám, a preto nebudú slúžiť na odlíšenie označení na trhu.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou nie je možné na strane spotrebiteľa s nižšou, resp. aj priemernou mierou pozornosti úplne vylúčiť. V tomto prípade ide o porovnanie obrazových označení a slovného označenia, kde vnímanie spotrebiteľa bude sústredené hlavne na dominantné slovné prvky „Vespa“ prvej a druhej staršej ochrannej známky a slovného prvku „Vespina“ zverejneného označenia. Slovný prvok zverejneného označenia a dominantné slovné prvky prvej a druhej staršej ochrannej známky obsahujú rovnaký slovný základ „Vesp-“, pričom ide o zhodu v prvých štyroch písmenách, ktorú spotrebiteľ s istotou zaregistruje, lebo označenie vníma zľava doprava. Prítomnosť koncovky „-ina“, ktorá má aj koncové písmeno „a“ zhodné s koncom dominantného slovného prvku prvej a druhej staršej ochrannej známky, zásadne neovplyvní celkový vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením a tiež neprekoná konštatovanú zhodu ostatnej časti slovných prvkov, ktorá sa prejaví vo vizuálnom a vo fonetickom hľadisku, pričom hlavné riziko vzniku ich zámeny pramení v tom, že slovo „Vespina“ bude spotrebiteľ vnímať ako odvodené od slova „Vespa“ a zverejnené označenie považovať len za variant starších ochranných známkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno dôvodne uviesť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a porovnávaných starších ochranných známkov pre prihlásené tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné a to najmä na základe pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary a služby, nebolo potrebné vykonať podrobné posúdenie splnenia

podmienok uplatnenie ďalšieho námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Len pre úplnosť možno uviesť, že namietateľ musí v prípade uplatnenia námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach musí preukázať nadobudnutie dobrého mena jeho starších ochranných známk predložením dôkazov, pričom namietateľ nepredložil žiadne dôkazy na podporu naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu.

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

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 40, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika