

Banská Bystrica 14.08.2023
POZ 147-2022/N-68-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mercedes-Benz Group AG, Mercedesstraße 120 Abbey Road, Whitley, 70372 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Tobručská 6, 811 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia **^ I T O** do registra ochranných známk, prihláseného 26.1.2022 prihlasovateľom RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Unit c, 9/f Winning House, no. 72-76, Sheung wan, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República, Čína, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 147-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.8.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **^ I T O** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 147-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 10.11.2022 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých tovarov v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že namietateľ je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „VITO“ č. 647974 s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti od 27.6.1995 a s účinkami na území EÚ na základe územného rozšírenia od 25.5.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a slovnej medzinárodnej ochrannej známky „VITO TOURER“ č. 1187824 s účinkami na území EÚ a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami, a preto existuje pravdepodobnosť zámeny a asociácie alebo ich prepojenia u spotrebiteľskej verejnosti, a to aj vzhľadom na podobnosť prihlásených tovarov s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Pri vizuálnom porovnaní zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky namietateľ uviedol, že dominantným slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky je slovo „VITO“, pretože je prvým slovom v označení a spotrebiteľ má tendenciu označenia skracovať, a preto spotrebiteľ bude práve tento prvok porovnávať so zverejneným označením. Podľa namietateľa je zverejnené označenie tvorené jediným slovným prvkom „AITO“, resp. „VITO“, pretože prvé písmeno „A“ pripomína písmeno „V“ otočené hore nohami. Porovnaním zverejneného označenia so slovným prvkom „VITO“ starších ochranných známk namietateľ

dospel k záveru, že tieto sú v podstate tvorené zhodnými štyrmi písmenami (prvé písmeno zverejneného označenia pôsobí ako obrátené „V“) a spotrebiteľovi najmä s odstupom času ostane v pamäti iba celkový dojem označení, ktorý si bude vďaka celosvetovej známosti starších ochranných známok pamätať ako „VITO“. Z uvedených dôvodov namietateľ konštatoval vysoký stupeň vizuálnej podobnosti sporných označení.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bude spotrebiteľ vyslovovať ako „aito“ alebo „vito“ a staršie ochranné známky ako „vito“ a „vito tourer“, avšak slovu „vito“ budú v prípade druhej staršej ochrannej známky venovať výrazne vyššiu pozornosť, keďže sa číta zľava doprava. Rozdiel v úvodnej časti „ai“ vs. „vi“ má podľa namietateľa zanedbateľný vplyv na celkový dojem a nepostačuje na rozlíšenie zverejneného označenia od starších ochranných známok, pričom je nutné vziať do úvahy aj to, že spotrebiteľ napríklad pri počúvaní reklamy môže prepočítať tento drobný rozdiel na začiatku označení.

Zo sémantického hľadiska budú spotrebiteľia podľa namietateľa vnímať slovný prvok zverejneného označenia „AITO“ ako fantazijný a slovný prvok „VITO“ starších ochranných známok ako talianske meno alebo vo význame život odvodením od latinského slova „vita“. Slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „TOURER“ môže byť vnímaný na základe voľného prekladu z anglického jazyka ako auto, karavan alebo bicykel určený na turistiku alebo ako fantazijné slovo. Namietateľ vzhľadom na to, že prvé písmeno slovného prvku zverejneného označenia pôsobí ako obrátené „V“ skonštatoval vysoký stupeň podobnosti sporných označení zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 12 sú zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi „*pozemné vozidlá a ich časti (zahrnuté v tejto triede)*“ zapísanými pre obe staršie ochranné známky, pretože ich cieľom je uspokojiť identické potreby (dopravné prostriedky a ich časti), spĺňajú rovnaký účel (preprava osôb a vecí), sú zamerané na rovnakú skupinu spotrebiteľov (široká spotrebiteľská verejnosť) a sú ponúkané a poskytované na rovnakých miestach (autosalóny, autobazáre), čo môže vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti predstavu o vzájomnej spojitosti medzi prihlasovateľom a namietateľom. Podľa namietateľa môže vzhľadom na zameniteľnosť označení vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že vyššie uvedené tovary, pre ktoré sa prihlasovateľ domáha ochrany v triede 12, pochádzajú od majiteľa starších ochranných známok so skorším právom prednosti, prípadne že medzi ním a prihlasovateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia.

Pri celkovom posúdení namietateľ dospel k záveru, že vysoká miera podobnosti dominantných slovných prvkov sporných označení a zhodnosť, resp. podobnosť sporných tovarov spôsobuje vysokú mieru pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami ako aj pravdepodobnosť asociácie, preto by zverejnenému označeniu mala byť odmietnutá ochrana vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom v triede 12. Namietateľ dodal, že jej používanie by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršími ochrannými známkami, čím by prihlasovateľ mohol získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známok.

V ďalšej časti sa namietateľ venoval rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu prvej staršej ochrannej známky „VITO“, pričom skonštatoval, že registráciou zverejneného označenia by mohlo dôjsť k rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, čím by došlo k poškodeniu jej reklamnej funkcie.

Namietateľ sa odvolal na viaceré rozsudky alebo rozhodnutia EUIPO a dodal, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zameniteľný so staršou ochrannou známkou „VITO“ s dobrým menom kráčať v stopách tejto známky s cieľom využiť jej dobré meno a prestíž, a to bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie, pretože by nemusel vynakladať veľké investície do propagácie a budovania imidžu zverejneného označenia, čím by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena tovarov a služieb namietateľa, ku ktorého vytvoreniu prihlasovateľ sám žiadnym spôsobom neprispel, resp. by mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene, poškodeniu povesti starších ochranných známok, čo by viedlo k poklesu zisku namietateľa.

Podľa namietateľa je nebezpečenstvo asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou „VITO“ vysoké, preto spotrebiteľia môžu nadobudnúť dojem, že zverejnené označenie je ďalšou zo známok namietateľa alebo rozšírením značky namietateľa.

Namietateľ ďalej uviedol, že je celosvetovo známym výrobcom vozidiel, medzi ktoré patrí aj štandardná skriňová dodávka pre náklad, nazývaná VITO, ktorá sa začala vyrábať v rokoch 1996-2003 a predáva sa až do súčasnosti v rôznych variantoch (príloha č. 3 - výtlačok z internetovej stránky https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Vito), ako Vito Mixto, Vito Tourer, eVito a eVitoTourer (príloha č. 3 - výtlačok z internetovej stránky <https://www.mercedes-benz.sk/vans/sk/vito>).

Namietateľ upozornil aj na popularitu a známosť tovarov označených ako „VITO“ na celom svete vrátane Slovenska a odkázal na rôzne recenzie, rebríčky a hodnotenia (príloha č. 4).

V ďalších dôkazoch, ktorými sú výtlačky z internetových článkov (príloha č. 5) a výtlačky, resp. odkazy na videá na YouTube kanál (príloha č. 6), namietateľ poukázal na skutočnosť, že tovary s označením „VITO“ sa objavujú v rôznych článkoch a diskusiách, ako aj vo video recenziách.

Namietateľ ďalej uviedol, že ochranná známka „VITO“ má na území Slovenskej republiky dobré meno, pričom odkázal na rozhodnutia úradu vo veci námietok proti zápisu označenia „VITOGAZ“ (číslo spisov POZ 671-2011, POZ 672-2011, POZ 673-2011, POZ 674-2011) do registra ochranných známok (príloha č. 7).

O popularite tovarov označených „VITO“ na Slovensku podľa namietateľa svedčí aj predaj rôznych variantov vozidiel „VITO“ s rôznym rokom výroby, čo doložil výtlačkami z internetových stránok autobazárov (príloha č. 8), výtlačkami z internetových portálov slovenských médií a stránok s recenziami (príloha č. 9) a odkazom na YouTube kanál „Mercedes-Benz“ s videom „Mercedes-Benz Vito – Pripravený na všetko“ (príloha č. 10).

Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že staršia ochranná známka „VITO“ s dobrým menom je známa širokej spotrebiteľskej verejnosti, preto by používanie podobného zverejneného označenia nepoctivo ťažilo z jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena alebo by jej bola na ujmu a zároveň by mohla byť ohrozená jej rozlišovacia spôsobilosť a došlo by k jej rozdrobeniu. Namietateľ dodal, že prihlasovateľ svojim úsilím či prostriedkami nijako neprispel k budovaniu dobrého mena staršej ochrannej známky „VITO“, ktorá je tak silná a známa verejnosti už dlhú dobu, pričom dodal, že hrozí nebezpečenstvo, že spotrebiteľia si zverejnené označenie spoja so staršou ochrannou známkou. Podľa namietateľa je zrejmé, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia, ktoré je veľmi podobné s označením s dobrým menom, kráčať v stopách starších ochranných známok s cieľom využiť ich dobré meno a prestíž bez toho, aby musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie.

Namietateľ ďalej uviedol, že nemôže preukázať negatívnu skutočnosť, ako je neexistencia náležitého dôvodu, preto je potrebné absenciu náležitého dôvodu predpokladať a dôkazné bremeno v takom prípade nesie prihlasovateľ.

V závere namietateľ zhrnul, že je majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky „VITO“, ktorá je platná v Slovenskej republike, a že existuje hrozba, že si spotrebiteľia prvú staršiu ochrannú známku spoja so zverejneným označením, čím by boli uvedení do omylu o pôvode tovarov označených „AITO“ z dôvodu podobnosti so staršou ochrannou známkou, preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia **A I T O**, číslo spisu POZ 147-2022, vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 15.12.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.




Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.2.2023 vyjadril nesúhlas s podanými námietkami a zdôraznil, že sporné označenia nie sú podobné, a teda neexistuje ani pravdepodobnosť ich zámény, ako ani predpoklad vzniku ujmy majiteľa ochrannej známky s dobrým menom.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že v prípade krátkych označení môže byť rozdiel len v jedinom písmene, navyše na prvom mieste, dostatočný na odlíšenie označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické hľadisko) a dodal, že namietateľ neuviedol, prečo by spotrebiteľ mal mať tendenciu otáčať prvé

písmeno zverejneného označenia. Podľa prihlasovateľa takýto postup z ničoho nevyplýva, a teda je veľmi skresľujúce tvrdiť, že prihlásené označenie je „AITO“ resp. „VITO“.



Prihlasovateľ dodal, že je majiteľom ochranných známkov EÚ č. 018525992 a č. 018525995, ktoré obsahujú prvok „AITO“ v rovnakej grafickej úprave ako zverejnené označenie a aj majiteľom národnej slovnej ochrannej známky č. 257981 „AITO“, ktorá má rovnaký dátum podania ako zverejnené označenie. Vzhľadom na uvedené nie je podľa prihlasovateľa žiadny reálny predpoklad, že by jeho zámerom malo byť prihlásenie označenia s otočeným prvým písmenom „V“, pričom poukázal na skutočnosť, že označenia je potrebné porovnávať v takej podobe ako sú prihlásené bez prípadného možného „otáčania“ celého označenia alebo jednotlivých písmen. Prihlasovateľ poukázal na bežné používanie štylizovaných písmen

v krátkych označeniach, ako napr. v platných ochranných známkach EÚ  ,  alebo  , kde je prítomné písmeno „A“ vytvorené rovnakým znakom ako vo zverejnenom označení. Podľa názoru prihlasovateľa si namietateľ v podaných námietkach otočenie prvého písmena zverejneného označenia umelo vytvoril, a tak prispôbil vo svoj prospech skutočnosti, ktoré však nie sú z hľadiska vnímania spotrebiteľom na trhu bežné a ani zaužívané.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že zverejnené označenie je obrazové a jeho grafická úprava, napriek tomu, že sa vzťahuje len na samotné písmená, nie je zanedbateľná.

K argumentu namietateľa, že spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že zverejneným označením si namietateľ len obmenil alebo doplnil svoj známkový rad založený na prvku „VITO“ prihlasovateľ uviedol, že jednak namietateľ nepreukázal žiadnu existenciu známkového radu „VITO“ a ani nepreukázal, že by bol majiteľom ochrannej známky vytvorenej zo slovného prvku „VITO“ s obmenou niektorého písmena alebo jeho rotáciou.

Podľa prihlasovateľa sú teda sporné označenia dostatočne odlišné z vizuálneho hľadiska a neexistuje medzi nimi ani fonetická podobnosť vzhľadom na odlišnú výslovnosť prvej slabiky „ai-to“, resp. „aj-to“ vs. „vi-to“, ktorá je výrazná a nie mierna, ako to tvrdil namietateľ.

Zo sémantického hľadiska sú sporné označenia podľa prihlasovateľa fantazijné, a preto posúdenie z tohto hľadiska nie je možné a neexistuje žiadna spojitosť, ktorá by mohla vzniknúť medzi porovnávanými označeniami.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že pravdepodobnosť zámeny na strane priemerného spotrebiteľa je napriek existencii podobnosti prihlásených tovarov so zapísanými tovarmi starších ochranných známkov vylúčená, pretože sporné označenia nie sú podobné z fonetického a sémantického hľadiska a z vizuálneho hľadiska sú podobné vo veľmi nízkej miere, keďže v prípade krátkych označení zhoda v troch písmenách nie je dostatočná.

K uplatnenému námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ skonštatoval, že nepodobné označenie nemôže ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ani byť na ujmu ochrannej známke, a to aj s prípadným dobrým menom, preto sa k ďalším dôkazom predloženým namietateľom nevyjadroval, pretože nebol preukázaný základný predpoklad na úspešné uplatnenie predmetného námietkového dôvodu.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra.

Na základe požiadavky namietateľa mu bolo doručené vyjadrenie prihlasovateľa, ku ktorému sa namietateľ vyjadril. Vo svojom dodatočnom podaní sa namietateľ vyjadroval k argumentom prihlasovateľa a opakovane potvrdzoval svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, pričom uviedol aj niektoré nové skutočnosti, na ktoré úrad, vzhľadom na koncentračnú zásadu konania o námietkach, nemôže prihliadať.

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.

Z odôvodnenia námietok vyplýva, že namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) citovaného zákona.

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.

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 **^ I T O**, číslo spisu POZ 147-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.1.2022 prihlasovateľom RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Unit c, 9/f Winning House, no. 72-76, Sheung wan, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República, Čína a zverejnená 10.8.2022 vo Vestníku úradu pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Mercedes-Benz Group AG, Mercedesstraße 120 Abbey Road, Whitley, 70372 Stuttgart, Spolková republika Nemecko je majiteľom:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „VITO“ č. 647974 s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti od 27.6.1995 a s účinkami na území EÚ na základe územného rozšírenia od 25.5.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka) a
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „VITO TOURER“ č. 1187824 s účinkami na území EÚ a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (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.

Vzhľadom na charakter starších ochranných známk v porovnaní so zverejneným označením a rozsah zapísaných a porovnávaných tovarov, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 12 – „*elektrické lokomotívy samočinne vyrábajúce elektrinu (dieseľelektrické lokomotívy); elektromobily; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); hybridné automobily; elektrické automobily; automobily; benzínové motory pre pozemné vozidlá; chrániče okien proti dažďu pre autá; stierače pre*

automobily; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; hydraulické obvody do automobilov; skrine na prevodovky automobilov; prístrojové dosky (ovládacie panely) pre automobily; dvere na dopravné prostriedky; spojkové mechanizmy pre automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; autonómne automobily; kolesá automobilov; motory do pozemných vozidiel; automobilové motory; mopedy; jednokolesové elektrické skútre s gyroskopickým systémom; elektrické jednokolky; dvojkolesové elektrické skútre s gyroskopickým systémom; elektricky poháňané skútre (vozidlá); vozidlá s gyroskopickým systémom; kolobežky; bicykle; jednokolky gyroskopickým systémom; elektrické invalidné vozíky; drony vybavené kamerou (nie hračky); drony vybavené kamerou; brzdy vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; poťahy na sedadlá automobilov; podvozky vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; radiace páky vozidiel; čelné sklá vozidiel“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 12 – „*land vehicles and parts thereof (included in this class)*“ (vozidlá na použitie na zemi a ich časti (zahrnuté v tejto triede)).

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 doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Aj bez podrobnejšej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*elektrické lokomotívy samočinne vyrábajúce elektrinu (dieselektrické lokomotívy); elektromobily; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); hybridné automobily; elektrické automobily; automobily; benzínové motory pre pozemné vozidlá; stierače pre automobily; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; hydraulické obvody do automobilov; skrine na prevodovky automobilov; prístrojové dosky (ovládacie panely) pre automobily; dvere na dopravné prostriedky; spojkové mechanizmy pre automobily; autonómne automobily; kolesá automobilov; motory do pozemných vozidiel; automobilové motory; mopedy; jednokolesové elektrické skútre s gyroskopickým systémom; elektrické jednokolky; dvojkolesové elektrické skútre s gyroskopickým systémom; elektricky poháňané skútre (vozidlá); vozidlá s gyroskopickým systémom; kolobežky; bicykle; jednokolky gyroskopickým systémom; elektrické invalidné vozíky; brzdy vozidiel; podvozky vozidiel; radiace páky vozidiel; čelné sklá vozidiel*“ prihlásené v triede 12 sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*vozidlá na použitie na zemi a ich časti (zahrnuté v tejto triede)*“, keďže prihlásené tovary spadajú pod širšiu, všeobecnú kategóriu zapísaných tovarov a ich súčastí.

Ďalšie tovary zverejneného označenia „*chrániče okien proti dažďu pre autá; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov (uvedené v zozname dva krát); vzduchové pumpy (výbava automobilov); bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel*“ sú podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*vozidlá na použitie na zemi a ich časti (zahrnuté v tejto triede)*“, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „*drony vybavené kamerou (nie hračky); drony vybavené kamerou*“ prihlásené v triede 12 nie sú podobné so žiadnymi z tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 12. Zapísané tovary predstavujú vozidlá spravidla s kolesami a pohybujúce sa po zemi slúžiace na iný účel ako prihlásené tovary, ktoré predstavujú bezpilotný vzdušný prostriedok (preprava osôb vs. monitorovanie zo vzduchu). Sporné tovary nie sú poskytované rovnakým výrobcom, ich distribučné kanály sú odlišné a uspokojujú odlišné potreby spotrebiteľov. Navyše tieto tovary nie sú doplnkové ani si navzájom nekonkurujú.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 147-2022)

Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 647974)

A I T O

VITO

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 prvej staršej slovnej ochrannej známky tvorenej slovným prvkom „VITO“ so zverejneným označením, ktoré je obrazové, tvorené slovným prvkom pozostávajúcím zo štyroch písmen vo zvláštnom vyhotovení. Je možné predpokladať, že v slovnom prvku zverejneného označenia bude prvé písmeno bežným spotrebiteľom vnímané ako veľké písmeno „A“ bez stredovej čiary, za ktorým nasledujú tri písmená „ITO“, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou bude bežný spotrebiteľ vo zverejnenom označení vizuálne vnímať najmä slovo „AITO“. Úprava, zväčšenie či iné zdôraznenie písmen slova sa v zvláštnych grafických úpravách vyskytuje pomerne často a v nadväznosti na to, že spotrebiteľ prednostne v označení očakáva nápis, názov, niet pochýb o tom, že bežný spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie ako slovo „AITO“. V predmetnom prípade mu bude pri vnímaní napomáhať aj fakt, že ďalšie tri písmená sú čitateľné bezpochyby ako písmená „ITO“, a teda si prirodzene pod graficky upraveným prvým písmenom vytvorí spoj s písmenom slovenskej abecedy. Pri vytváraní označení, reklamných nápisov či upútaviek je úplne bežné, že sa pri písaní používajú zjednodušené či graficky upravené formy veľkých tlačných, ale aj písaných písmen, ktoré svojím tvarom kopírujú, príp. napodobňujú aj nejaké iné tvary z okolitého prostredia (napr. písmeno „A“ – strecha) a napriek tomu sú reprodukované ako písmená z abecedy, resp. slov. Prvá staršia ochranná známka a zverejnené označenie sa síce zhodujú v ich väčšej časti, avšak odlišujú sa prvým písmenom, ktoré spotrebiteľ určite neprehliadne, a ktoré ovplyvní vizuálny vnem spotrebiteľa aj z dôvodu, že v slovenskom jazyku sa číta zľava doprava. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ide o krátke slovné prvky, ktoré spotrebiteľ pri bežnom vnímaní obsiahne ako celok a v takýchto krátkych označeniach má každé písmeno dôležitú úlohu. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že zverejnené označenie je čiastočne vizuálne podobné s prvou staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že spotrebiteľ si otočí prvé písmeno zverejneného označenia a bude ho vnímať ako „V“ je nutné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, akú si môže spotrebiteľ vytvoriť, a je dôvodné súhlasiť s prihlasovateľom že spotrebiteľ v tomto prípade nie je nijako motivovaný, aby si prvé písmeno/znak v slovnom prvku zverejneného označenia otáčal.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „aj-to“ a prvá staršia ochranná známka ako „vi-to“. Fonetika porovnávaných označení bude rovnako ako pri vizuálnom vnímaní ovplyvnená tým, že spotrebiteľ tak zrakom, ako aj sluchom bude vnímať označenia komplexne ako celky, keďže ide o krátke slová, pričom ich fonetiku odliší prvá slabika zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Vo zverejnenom označení zaznie slabika vytvorená z dvoch hlások „aj“ a v prvej staršej ochrannej známke bude mať zvuková stopa pre spotrebiteľa formu ako „vi“. Nemožno teda opomenúť skutočnosť, že rovnaká samohláska „i“ bude vyslovená rozdielnym spôsobom, keďže vo zverejnenom označení nasleduje za samohláskou „a“ a bude vyslovená ako „j“, pričom je dôležité dodať, že v slovenskom jazyku sa bežne nevyskytujú slová začínajúce takouto kombináciou samohlások, a v prvej staršej ochrannej známke nasleduje za znelou spoluhláskou „v“, a teda sa vysloví zreteľne ako „i“ a bude dobre vysloviteľná aj počuteľná. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že fonetické rozdiely sú síce pre priemerného spotrebiteľa dostatočne výrazné a vnímateľné, avšak vzhľadom na zhodnú druhú slabiku je porovnávaným označeniam možné priznať určitú fonetickú podobnosť.

Zo sémantického hľadiska bude priemerný spotrebiteľ najpravdepodobnejšie vnímať slovný prvok prvej staršej ochrannej známky ako fantazijný prvok, t. j. bez konkrétneho významu. Aj keď namietateľ poukázal na to, že VITO môže byť vnímané ako talianske meno alebo vo význame život odvodením od latinského slova

„vita“, nemožno predpokladať, že slovo „VITO“ bude v slovenskom prostredí prvotne chápané ako talianske meno. Označované tovary nijakým spôsobom nie sú spôsobilé usmerniť vnímanie spotrebiteľskej verejnosti tak, aby slovo „VITO“ vnímali spotrebiteľia jednoznačne vo význame vlastného mena. Je však možné pripustiť asociáciu so slovom život na základe prekladu z latinského jazyka pre časť spotrebiteľskej verejnosti. Slovný prvok zverejneného označenia „AITO“ nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Vzhľadom na uvedené možno porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním, že sémantické porovnanie nie je možné a nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti označení. V prípade priradenia významu slovnému prvku „VITO“ prvej staršej ochrannej známky spotrebiteľmi, je výsledkom porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou konštatovanie, že nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov zverejneného označenia, ako sú napr. „*automobily; elektrické lokomotívy; motory; invalidné vozíky*“ odborná aj laická verejnosť. Pri prvej staršej ochrannej známke spotrebiteľa predstavuje taktiež odborná aj laická verejnosť, ktorá sa zaujíma o motorové vozidlá a ich diely. Keďže ale vo všeobecnosti ide pri kolíznych tovaroch o produkty vyššej cenovej kategórie (motorové vozidlá), ktoré spotrebiteľ nenakupuje bežne, stupeň pozornosti spotrebiteľa bude vyšší.

Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „VITO“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, a teda prvá staršia ochranná známková celok dosahuje priemernú vnútornú rozlišovacou spôsobilosť. V danej súvislosti nemožno obísť fakt, že namietateľ konštatoval, že jeho prvá staršia ochranná známková „VITO“ nadobudla dobré meno, teda jej rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. Tvrdenie namietateľa je potrebné dôkladne preskúmať, keďže pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné vziať do úvahy aj mieru rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje.

V súvislosti s uvedeným namietateľ predložil nasledujúce doklady:

- výtlačok z internetovej encyklopédie wikipedia.org zo 6.11.2022 s údajmi o automobile Mercedes-Benz Vito, ktorého prvá generácia bola uvedená na trh v roku 1996 a od roku 2014 sa vyrába tretia generácia, pričom na str. 11 je uvedené, že predaj tretej generácie začal v Nemecku v máji 2014 a v Európe v júni 2014 a vozidlo bolo predstavené na výstave International Commercial Vehicles show v tom istom roku (príloha č. 3);

- pdf súbor výtlačku z internetovej stránky Mercedes-Benz © 2022 s prehľadom série modelov skriňových vozidiel Vito, vrátane vozidiel označených ako „Vito“ a „Vito Tourer“, spolu s odkazom na slovenskú verziu domovskej stránky namietateľa <https://www.mercedes-benz.sk/vans/sk/vito> (príloha č. 3).

Predmetné výtlačky boli síce vytlačené až po relevantnom časovom období (po 9.6.2021), avšak napriek tomu, že neboli doložené žiadne dôkazy o obsahu predmetných internetových stránok z relevantného obdobia pred dátumom priority prihlášky zverejneného označenia, a že úrad nemôže sám relevantné informácie vyhľadávať a musí vychádzať len z predložených dôkazov, je možné ich na základe informácií v nich uvedených (história produkcie vozidiel Vito, vybavenie daných vozidiel, ich prednosti a komfort) považovať za podporné dôkazy svedčiace o ponuke vozidiel s označením „Vito“ spoločnosťou namietateľa.

Namietateľ ďalej predložil výtlačky z piatich internetových stránok rôznych subjektov zaoberajúcich sa hodnotením vozidiel s dátumom rovnako nespádajúcim do relevantného obdobia, z ktorých však dva možno na základe informácií v nich uvedených považovať za relevantné z časového hľadiska (príloha č. 4). Konkrétne ide o:

- výtlačok z internetovej stránky <https://www.drive.com.au/reviews/2017-mercedes-benz-vito-119-crew-cab-review/> publikovanou 18.9.2017, s recenziou vozidla s označením „Mercedes-Benz Vito“, ktoré dostalo hodnotenie 7,1 z 10, pričom sú tu opísané výhody a nevýhody vozidla a jeho porovnanie s konkurenciou. Recenzia bola spísaná jednou osobou, pánom Tomom F. a recenziu komentovalo 8 čitateľov;
- výtlačok z internetovej stránky <https://www.topgear.com/car-reviews/mercedes-benz/vito> s nezávislou recenziou vozidla s označením „Mercedes-Benz Vito“ publikovanou z 8.9.2020, kde vozidlo, van tretej generácie, dostalo hodnotenie 8 z 10.

Ďalšie tri výtlačky s recenziou vozidla spoločnosti namietateľa s označením „Vito“ nespádajúce do relevantného obdobia predstavujú recenzie, ktoré boli publikované až po dátume priority prihlášky zverejneného označenia. Ide o:

- výtlačok z internetovej stránky <https://www.carexpert.com.au/car-reviews/2021-mercedes-benz-vito-review> s recenziou publikovanou 13.6.2021;
- výtlačok z internetovej stránky www.euroncap.newsmarket.com s recenziou publikovanou 16.2.2022;
- výtlačok z internetovej stránky <https://www.drive.com.au/showrooms/mercedes-benz/vito/> s recenziou z roku 2022.

Ďalej namietateľ na preukázanie dobrého mena prvej staršej ochrannej známky predložil výtlačky piatich článkov publikovaných prostredníctvom rôznych spravodajských internetových portálov, ktoré boli vytlačené po relevantnom období (príloha č. 5), pričom na troch z nich je viditeľný dátum ich publikovania, ktorý spadá do relevantného obdobia pred dátumom priority prihlášky zverejneného označenia (9.6.2021). Predložené články informujú o dodávke spoločnosti namietateľa s označením „Vito“.

Ide o nasledujúce články:

- „Mercedes starts taking e-Vito orders in Germany“ zverejnený 20.11.2017 na internetovej stránke <https://www.just-auto.com/news/mercedes-starts-taking-e-vito-orders-in-germany/>. V článku sa informuje o tom, že spoločnosť namietateľa plánuje v Nemecku ponúkať všetky svoje modelové rady úžitkových dodávok s elektrickým pohonom, počnúc vozidlom eVito strednej veľkosti, ktoré je teraz k dispozícii na objednávku, pričom k dispozícii budú v druhej polovici roka 2018. Ponuka ďalších modelov začne v roku 2019.
- „Mercedes-Benz debuts its Vito and eVito vans -- akathe European Metris –online“ zverejnený 20.11.2017 na internetovej stránke <https://www.cnet.com/roadshow/news/mercedes-benz-vito-evito-metris-van-electric-diesel-euro/>. V článku sa informuje, že dodávka Mercedes-Benz Metris má v Európe názov „Vito“, pričom ďalej sú uvedené technické špecifikácie pre model 2021 Mercedes-Benz Vito a jeho elektrického bratranca eVito.
- „Mercedes-Benz Vito: ‘More than just a van‘“ zverejnený 19.8.2018 na internetovej stránke <https://www.theguardian.com/technology/2018/aug/19/mercedes-benz-vito-more-than-just-a-van>. V článku je prezentovaná skúsenosť jednej osoby s testovaním dodávky Mercedes-Benz Vito 119 Sport Crew.

V ďalších dvoch výtlačkoch vytlačených až po relevantnom dátume je poskytnutá informácia, že model dodávky 2018 Mercedes-Benz Vito sa vyrába v Španielsku a následne sa dodáva do Austrálie, resp. že model dodávky 2021 Mercedes-Benz Vito sa vyrába v Nemecku a následne sa dodáva do Austrálie, avšak ani na jednom výtlačku nie je dostupný dátum zverejnenia článkov. Ide o nasledujúce články:

- „2018 Mercedes-Benz Vito“ z internetovej stránky <https://www.carexpert.com.au/mercedes-benz/vito/2018> a
- „2021 Mercedes-Benz Vito“ z internetovej stránky <https://www.carexpert.com.au/mercedes-benz/vito/2021>.

Namietateľ ďalej predložil internetové odkazy na stránky YouTube kanála s videami o testoch dodávky Mercedes Vito a Mercedes Vito Tourer, ku ktorým doložil aj printscreeny stránok (príloha č. 6). Dve z uvedených videí nespádajú do relevantného časového obdobia, keďže z printscreenu aj z odkazu na dané video vyplýva, že tieto boli videné po dátume priority prihlášky zverejneného označenia. Ide o:

- printscreen označený ako „VITO youtube 1.pdf, na ktorom je video s názvom „2021 Mercedes Vito - Exterior and Interior Review“ a dátum uvedený pri počte videní je 10.8.2021, pričom po kliknutí na priložený internetový odkaz v prílohe č. 6 sa otvorí stránka s videom s nepresným údajom, keďže je pri počte videní uvedený časový údaj pred 1 rokom;

- printscreen označený ako „VITO youtube 3.pdf, na ktorom je video s názvom „Mercedes Vito Tourer 119 CDI 4x4 - Geheimtipp für Familien bei Großraumlösungen | Test – Review“ a dátum uvedený pri počte videní je 21.8.2021, pričom po kliknutí na priložený internetový odkaz v prílohe č. 6 sa otvorí stránka s videom s nepresným údajom, keďže je pri počte videní uvedený časový údaj pred 1 rokom.

Iba printscreen označený ako „VITO youtube 2.pdf, na ktorom je video s názvom „Mercedes Vito Tourer 124 CDI (239 PS) 2020: Alternative zur V-Klasse? Review, Test, Fahrbericht“ a dátum uvedený pri počte videní 222 254 je 24.7.2020, spadá do obdobia pred dátumom priority prihlášky zverejneného označenia, pričom 1200 spotrebiteľov označilo, že sa im video páčilo. Zároveň je nutné dodať, že z predmetného videa nie je zrejмый obsah videa, pričom po kliknutí na priložený internetový odkaz v prílohe č. 6 sa otvorí stránka s videom s nepresným údajom, keďže je pri počte videní uvedený časový údaj pred 2 rokmi, teda nie je možné na základe neho s určitosťou povedať, aký bol obsah videa v deň, ktorý je uvedený na predloženom printscreeene.

Na preukázanie dobrého mena a popularity ochrannej známky „VITO“ na území Slovenskej republiky namietateľ predložil výtlačky z internetových stránok rôznych autobazárov (príloha č. 8). Ide o výtlačky z nasledujúcich internetových stránok z 2.11.2022, teda nespádajúce do relevantného časového obdobia:

- [https://auto.bazar.sk/mercedes/vito/;](https://auto.bazar.sk/mercedes/vito/)
- <https://auto.bazos.sk/?hledat=mercedes+vito&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&order=3;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.sk/?p%5Border%5D=3&p%5Bimported%5D=1&gclid=EAIaIQobChMIjvX1raOP-wIVGkaRBROKGQX3EAAYAiAA...;>
- [https://mercedes-vito.autobazar.sk/?p\[order\]=3&p\[imported\]=1&gclid=EAIaIQobChMIjvX1raOP-wIVGkaRBROKGQX3EAAYAiAAEgL41vD_BwE&p...;](https://mercedes-vito.autobazar.sk/?p[order]=3&p[imported]=1&gclid=EAIaIQobChMIjvX1raOP-wIVGkaRBROKGQX3EAAYAiAAEgL41vD_BwE&p...;)
- [https://www.autovia.sk/osobne-auta/mercedes-vito/;](https://www.autovia.sk/osobne-auta/mercedes-vito/)
- <https://www.autovia.sk/osobne-auta/mercedes-vito/?p%5Bpage%5D=2;>
- <https://www.autovia.sk/osobne-auta/mercedes-vito/?p%5Bpage%5D=3;>
- <https://kuptoauto.sk/predaj/Mercedes/Vito;>
- <https://kuptoauto.sk/predaj/Mercedes/Vito?page=1;>
- <https://kuptoauto.sk/predaj/Mercedes/Vito?page=2;>
- <https://kuptoauto.sk/predaj/Mercedes/Vito?page=3;>
- <https://kuptoauto.sk/predaj/Mercedes/Vito?page=4;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.eu;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.eu/?page=2;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.eu/?page=3;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.eu/?page=4;>
- <https://mercedes-vito.autobazar.eu/?page=5;>

Namietateľ predložil aj výtlačky z rôznych internetových portálov slovenských médií a stránok s recenziami, vytlačenými 3.11.2022, teda až po relevantnom dátume (príloha č. 9), ako aj internetový odkaz na portál YouTube kanála „Mercedes-Benz Slovakia“ s videom o teste dodávky Mercedes-Benz Vito, ku ktorému doložil aj printscreen stránky (príloha č. 10). Ide o:

- článok s názvom „Mercedes Benz e-Vito Tourer. Dost' bolo CO 2 ainteriérového dizajnu !“ zverejnený 20.10.2021 (teda po dátume priority prihlášky zverejneného označenia) na stránke <https://auto.rodinka.sk/auto/testy/mercedes-benz-e-vito-tourer-dost-bolo-co-2-a-interieroveho-dizajnu/>;
- článok s názvom „Mercedes uvádza v Európe Vito s pohonom 4x4“ zverejnený 12.2.2015 na stránke <https://auto.sme.sk/c/7642196/mercedes-uvadza-v-europe-vito-s-pohonom-4x4.html>, kde je stručne predstavená nová dodávka s pohonom 4x4 spolu s informáciou, že bude na nemeckom trhu dostupná od 36 120 eur a slabšie verzie s výkonom 136 a 160 koní sa na trh dostanú s odstupom času;
- článok s názvom „Mercedes-Benz Vito spoľahlivým partnerom už 25 rokov“ zverejnený 29.3.2021 na stránke <https://transport.sk/spravy/cestna-doprava/mercedes-benz-vito-spolahlivym-partnerom-uz-25-rokov/>, kde je uvedené, že od uvedenia prvej generácie na trh v roku 1996 bolo celkovo predaných viac ako 1,8 milióna kusov dodávky Vito a k 25. výročiu uvedenia na trh si teraz možno Mercedes-Benz Vito objednať s rozšírenými bezpečnostnými asistentmi, ako aj to, že model Vito bol v roku 2020 modernizovaný z technického aj optického hľadiska, sú tu opísané technické parametre všetkých generácií daného modelu, pričom celkovo sa od roku 2014 predalo viac ako 600 000 vozidiel zo všetkých aktuálnych variantov modelu Vito;
- článok s názvom „Test: Mercedes-Benz e-Vito – galéria“ zverejnený na stránke <https://automagazin.sk/2019/01/16/test-mercedes-benz-e-vito-galeria/> s údajom o poslednej aktualizácii z 2.12.2020 a informáciou, že test vozidla sa dá nájsť v časopise Auto magazín 9.2019;
- článok s názvom „Test Mercedes-Benz Vito 114 XL: Modráveľryba“ zverejnený 10.11.2016 na stránke <https://autogrip.sk/test-mercedes-benz-vito-114-xl-modra-velryba/>, s recenziou automobilu Mercedes Vito;
- článok s názvom „Test Mercedes-Benz Vito Marco Polo Activity“ zverejnený 9.10.2016 na stránke <https://mixmotor.eu/17905/test-mercedes-benz-vito-marco-polo-activity>, s recenziou automobilu Mercedes-Benz Vito Marco Polo Activity;
- printscreen označený ako „VITO_Youtube SK.pdf, na ktorom je video s názvom „Mercedes-Benz Vito - Pripravený na všetko“ a dátum uvedený pri počte videní 208 614 je 6.9.2017.

V nadväznosti na predložené dôkazné materiály je nutné uviesť, že hoci sa všetky týkajú spoločnosti namietateľa a jeho vozidla s označením „Vito“, resp. „eVito“ alebo „Vito tourer“, podmienku relevantnosti z časového hľadiska spĺňajú dve recenzie vozidla Mercedes-Benz Vito z roku 2017 a 2020 (príloha č. 4), ktoré boli publikované na zahraničných webových stránkach špecializujúcich sa na testovanie a prezentáciu vozidiel (www.drive.com.au a www.topgear.com). Z daných výtlačkov alebo aj odkazov na webové stránky však nie je možné zistiť návštevnosť stránok, na ktorých boli články publikované. Údaje o tom, koľko spotrebiteľov sa v skutočnosti dostalo k ďalším trom, z časového hľadiska relevantným dôkazom, a to článkom zverejneným na zahraničných webových stránkach www.just-auto.com, www.cnet.com a www.theguardian.com, nie sú známe. V predmetných článkoch z rokov 2017, 2018 a 2019 (príloha č. 5) boli poskytnuté informácie o technických parametroch vozidiel ako aj o tom, že spoločnosť namietateľa plánuje v Nemecku ponúkať všetky svoje modelové rady úžitkových dodávok alebo bola v článku prezentovaná skúsenosť s testovaním dodávky Mercedes-Benz Vito 119 Sport Crew. Ďalšie štyri články (príloha č. 9) zverejnené na slovenských portáloch špecializujúcich sa na prezentovanie a testovanie vozidiel informujú o tom, že spoločnosť namietateľa ponúkne na nemeckom trhu vozidlo Vito s pohonom 4x4 (www.auto.sme.sk), že test vozidla eVito sa dá nájsť v časopise Auto magazín 9.2019 (www.automagazin.sk), resp. ponúkajú recenziu vozidla Vito (www.autogrip.sk) a vozidla Vito Marco Polo Activity (www.mixmotor.eu).

Informácia, že spoločnosť namietateľa ponúka vozidlá s označením „Vito“ je prezentovaná v rôznych videách predložených namietateľom, pričom dve z nich sú časovo relevantné, a to video z prílohy č. 10, ktoré videlo približne dvesto tisíc spotrebiteľov, a ktoré predstavuje 20 sekundovú prezentáciu vozidla Vito a printscreen stránky YouTube s videom s názvom „Mercedes Vito Tourer 124 CDI (239 PS) 2020: Alternative zur V-Klasse? Review, Test, Fahrbericht“ (príloha č. 6), ktoré videlo tiež približne dvesto tisíc spotrebiteľov, avšak z printscreenu nie je zrejmy obsah daného videa.

Na základe posúdenia uvedených dokladov možno uviesť, že všetky poukazujú na vozidlá spoločnosti namietateľa označované „Vito“, prípadne je slovný prvok „Vito“ uvádzaný s ďalším slovným prvkom alebo písmenom (napr. „eVito“, „Vito tourer“, „Vito Marco Polo Activity“, „ Vito 114 XL“). Niektoré doklady, ako výtlačok z internetovej stránok Mercedes-Benz obsahujúci prehľad série modelov skriňových vozidiel Vito, vrátane vozidiel označených ako „Vito“ a „Vito Tourer“ a výtlačok z internetovej encyklopédie wikipedia, sú z obdobia po podaní, resp. dátume priority prihlášky zverejneného označenia, avšak v spojení s relevantnými dôkazmi dokresľujú situáciu v segmente trhu automobilového priemyslu a informujú o tom, že od roku 1996, kedy bola uvedená na trh prvá generácia automobilu Mercedes-Benz Vito, výroba a predaj ďalších generácií pokračuje kontinuálne až do súčasnosti. Uvedené vyplýva aj z článku zverejneného v relevantnom dátume (29.3.2021) s názvom „Mercedes-Benz Vito spoľahlivým partnerom už 25 rokov“, kde je uvedené, že od uvedenia prvej generácie na trh v roku 1996 bolo celkovo predaných viac ako 1,8 milióna kusov dodávky Vito a k 25. výročiu uvedenia na trh si teraz možno Mercedes-Benz Vito objednať s rozšírenými bezpečnostnými asistentmi, ako aj to, že model Vito bol v roku 2020 modernizovaný z technického aj optického hľadiska, sú tu opísané technické parametre všetkých generácií daného modelu, pričom celkovo sa od roku 2014 predalo viac ako 600 000 vozidiel zo všetkých aktuálnych variantov modelu Vito. Z výtlačkov z internetových autobazárov (príloha č. 8) je zrejmé, že slovenská spotrebiteľská verejnosť sa stretáva na trhu s označením „Vito“ pre skriňové vozidlo. Napriek tomu, že výtlačky z internetových autobazárov (príloha č. 8) možno považovať len za podporné dôkazy, keďže sú z obdobia po dátume priority prihlášky zverejneného označenia (pod niektorými inzerátmi sú uvedené dátumy, pravdepodobne dátumy pridania inzerátu, tieto nespádajú do relevantného obdobia až na dva inzeráty zo 17.5.2018), je z nich zrejmé, že slovenská spotrebiteľská verejnosť sa stretáva na trhu s označením „Vito“ pre skriňové vozidlo, a že vozidlá Mercedes-Benz Vito boli v ponuke na území Slovenskej republiky v relevantnom období, keďže v ponuke autobazárov sa nachádzajú modely Mercedes-Benz Vito s rôznym rokom výroby (napr. 2013, 2015, 2019, 2008, 2006, 2014).

Hoci namietateľ nepredložil doklady preukazujúce umiestnenie staršej ochrannej známky v rebríčku ochranných známk v danom segmente na trhu v Slovenskej republike, ani zrejme doklady svedčiace o jej hodnote, či vynaložených prostriedkoch na jej propagáciu, z predložených dokladov je bez pochybností zrejmé, že ochrannou známkou „VITO“ označené automobily sa stretávajú s priaznivým ohlasom u širokej spotrebiteľskej verejnosti nie len na území Slovenska, ktorá túto ochrannú známku a ňou označované tovary pozná a spája si ich s namietateľom. Z dokladov je tiež zrejmé, že ide o cenovo náročný automobil, ktorý nie je dostupný bežnému spotrebiteľovi.

Po vyhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno vyvodíť záver, že ochranná známka „VITO“ a s ňou spájané tovary sú slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne známe. Z dokladov vyplýva, že ide o úžitkové vozidlo typu dodávky určené pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá potrebuje rozmernejšie vozidlo pre pracovné alebo aj súkromné účely. Podľa zistených okolností príslušná spotrebiteľská verejnosť spája dané vozidlá s vysokou kvalitou a komfortom, o čom svedčia pasáže z predložených článkov, resp. recenzií ktoré sú datované pred dátumom priority prihlášky zverejneného označenia. Predložené dôkazové materiály preukazujú aj to, že namietateľ stále pracuje na skvalitňovaní dodávky VITO, čo taktiež prispieva k obrazu kvality v rámci vnímania prvej staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom. Aj keď predaj týchto automobilov na Slovensku nebol namietateľom podporený dôkazmi, pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky nie je rozhodujúcim faktorom len množstvo predaných automobilov, ale predovšetkým fakt, že vysoká kvalita a jedinečnosť daných automobilov opísaných v predložených dokladoch, ktorú prihlasovateľ nespochybnil, keďže sa k dôkazom ani nevyjadril, vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s automobilmi „VITO“.

Možno teda konštatovať, že predložené dôkazy preukazujú dlhodobé a rozsiahle používanie prvej staršej ochrannej známky „VITO“ pre tovary, ktorými sú skriňové, resp. úžitkové vozidlá, a teda bolo preukázané nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena prvej staršej ochrannej známky „VITO“ pre zapísané tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú z pohľadu priemerného spotrebiteľa v určitej miere podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a sémantické hľadisko buď nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti alebo pri priradení významu slovnému prvku „VITO“ bolo




konštatované, že sporné označenia nie sú podobné. Zároveň je potrebné uviesť, že dĺžka predmetných označení môže ovplyvňovať účinky odlišností medzi nimi. Kým v prípade dlhých označení si verejnosť menej uvedomuje odlišnosti medzi nimi, kratšie označenia je schopná vnímať podstatne ľahšie. Malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu, čo môže byť dostačujúce na konštatovanie nepodobnosti označení. Napriek tomu, že slovné prvky prvej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia sa zhodujú v troch písmenách „-ITO“, použitím prvej odlišnej hlásky, ktoré sú rozdielne aj spôsobom ich grafického zobrazenia, boli vytvorené odlišné prvé slabiky v označeniach, čo vedie k odlišnosti aj z hľadiska ich zvukovej realizácie a ovplyvní to aj ich vizuálne vnímanie ako celku najmä z dôvodu, že písmená „ITO“ v oboch označeniach nie sú v žiadnom prípade vnímané ako samostatný, či z nejakého dôvodu vyčleniteľný prvok porovnávaných označení, ktorý by si spotrebiteľ pri ich vnímaní uvedomoval.


Uvedené vedie k záveru, že nie je pravdepodobné, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť najmä pri vyššej miere pozornosti mohla byť uvedená do omylu tak, aby považovala tovary posúdené v danom prípade ako zhodné alebo podobné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného alebo bola uvedená do omylu o obchodnom pôvode takto označených tovarov. Nie je dôvodné ani predpokladať, že by spotrebiteľ priradil zverejnené označenie k namietateľovým ochranným známkam, pretože porovnávané označenia neobsahujú zhodný prvok, ktorý by mohol vyvolať asociáciu medzi nimi.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že nebolo na prvej staršej ochrannej známke zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

Namietateľ síce nešpecifikoval, či sú uplatnené námietky založené na ustanovení bodu 1 alebo 2 uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ale z posúdenia predmetného prípadu vo vzťahu k § 7 písm. a) bod 2. vyplynulo, že ani podmienky § 7 písm. a) bod 1. by neboli splnené, keďže dané ustanovenie vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti označení a zároveň aj zhodnosti tovarov a služieb, a preto je možné bez podrobnejšieho posúdenia konštatovať, že aj námietky z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú nedôvodné.

K rozhodnutiam vo veci námietok proti zápisu označenia „VITOGAZ“ do registra ochranných známk (príloha č. 7), na ktoré poukázal namietateľ, je nutné uviesť, že v nich bola konštatovaná pravdepodobnosť zámeny

zverejnených označení POZ 671-2011 , POZ 672-2011 , POZ 673-2011  a POZ 674-2011

 so staršou ochrannou známkou namietateľa „VITO“, vo vzťahu k podobným tovarom v triede 12 a službám v triede 39, týkajúcim sa dopravy a prenájmu vozidiel. Vo vzťahu k druhému uplatnenému dôvodu v zmysle § 7 písm. b) bolo síce konštatované, že namietateľ preukázal dobré meno staršej ochrannej známky „VITO“, avšak aj to, že namietateľ dostatočne neodôvodnil a nepreukázal, ako by použitie predmetných zverejnených označení spoločnosti VITOGAZ S.A. nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti, či dobrého mena staršej ochrannej známky namietateľa a námietkam uplatneným z tohto dôvodu nebolo vyhovené. Je nutné podotknúť, že proti predmetným rozhodnutiam nebol podaný rozklad a 22.08.2014 nadobudli právoplatnosť. Zároveň je nutné zdôrazniť, že zverejnené označenie má iné právo prednosti i zoznam tovarov, je stvárnené úplne odlišným spôsobom a boli predložené aj odlišné dôkazy, preto posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ako aj dobrého mena nie je založené na úplne rovnakých okolnostiach.

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

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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk EÚ, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Tam uvedené zistenia sú rovnako platné aj v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) tohto zákona.

Dobré meno

Doklady predložené namietateľom preukazujú nadobudnutie statusu dobrého mena prvej staršej ochrannej známky „VITO“ pre tovary zapísané v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to v období predchádzajúcom dátumu priority prihlášky zverejneného označenia (9.6.2021). Predložené doklady boli detailne preskúmané a vyhodnotené v predchádzajúcej časti rozhodnutia v súvislosti so skúmaním zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky „VITO“ a sú rovnako platné aj pre predmetné ustanovenie.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so skoršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod skoršou ochrannou známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade označenia nesú určitú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti, založenú na skutočnosti, že zverejnené označenie **A I T O** a prvá staršia ochranná známka „VITO“ obsahujú

v slovnom prvku tri zhodné písmená „ITO“ z celkového počtu štyroch písmen. Uvedené však neznamena, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si medzi nimi vytvorí súvislosť. V skutočnosti, a to napriek tvrdeniu namietateľa, že spotrebiteľ si otočí prvý znak/hlásku v slovnom prvku zverejneného označenia a bude ho vnímať ako obrátené písmeno „V“, je potrebné zopakovať, že spotrebiteľ prednostne v označení očakáva nápis, názov, a preto niet pochyb o tom, že bežný spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie ako slovo „AITO“. Zverejnené označenie a aj prvá staršia ochranná známka budú spotrebiteľmi vnímané ako celok, a keďže ide o krátke slovné prvky, v ktorých zhodné tri písmená nie sú žiadnym spôsobom zvýraznené a spotrebiteľ ich nebude umelo vyčleňovať, aj rozdiel v jedinom písmene, a to najmä na začiatku slovného prvku, bude mať výrazný vplyv na to, že spotrebiteľmi budú sporné označenia vnímané odlišne a vznik súvislosti medzi nimi nemožno dôvodne predpokladať. Nie je pravdepodobné, aby spoločné tri písmená označení, ktoré netvorí žiadnu ich zmysluplnú časť, ktorú by mohol spotrebiteľ vnímať samostatne a zapamätať si ju, vyvolali v mysli spotrebiteľa pri vnímaní zverejneného označenia predstavu prvej staršej ochrannej známky. Odlišnosť v prvom písmene v krátkych označeniach, ako aj grafická úprava zverejneného označenia je v tomto prípade zásadná a spôsobilá bezpečne vylúčiť riziko, že by si spotrebiteľia asociovali, či akokoľvek inak spájali zverejnené označenie s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je používaná na tovaroch predstavujúcich automobily, resp. s nimi spojené tovary, na ktorých je na príslušnom trhu štandardom používať ich vždy aj s logom spoločnosti namietateľa.

Z uvedeného vyplýva, že napriek preukázanému dobrému menu prvej staršej ochrannej známky a zhode alebo podobnosti časti prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými, je nepravdepodobné, aby v mysli spotrebiteľov vzniklo akékoľvek mentálne prepojenie medzi spornými označeniami, a tak je vylúčené, aby došlo k vytvoreniu súvislosti medzi nimi.

Vzhľadom na skutočnosť, že predpoklad vytvorenia súvislosti medzi dotknutými označeniami nebol konštatovaný, nie je možné predpokladať, že by používaním zverejneného označenia došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej staršej ochrannej známky, prípadne by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti, pričom ani namietateľ neuviedol žiadne relevantné argumenty, na základe ktorých by úrad mohol dospieť k odlišným záverom.

K argumentom namietateľa o pravdepodobnosti zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena prvej staršej ochrannej známky len poukázaním na skutočnosť, že jeho staršia ochranná známka dosiahla vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, čo môže mať za následok vznik asociácie so zverejneným označením, resp. s tovarmi ním označovanými, čím môže dôjsť k rozdrobeniu jej rozlišovacej spôsobilosti, poškodeniu jej reklamnej funkcie a neoprávnenému ťaženiu z jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena alebo by jej bola na ujmu, úrad považuje za potrebné uviesť nasledujúce odôvodnenie.

Argumenty namietateľa predstavujú len elementárne tvrdenie o možnej existencii zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, či spôsobenia ujmy prvej staršej ochrannej známke. Namietateľ svoju požiadavku týkajúcu sa konkrétnej formy zásahu do jeho práv musí aj relevantne podložiť a musí preukázať v akej situácii a akým spôsobom by mohlo k zásahu do jeho práv naozaj dôjsť. Namietateľ svoje tvrdenie a odôvodnenie námietok nepodložil relevantnou analýzou, či určitou logickou dedukciou, ako by používaním zverejneného označenia na zapísaných tovaroch mohlo dochádzať k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jeho staršej ochrannej známky. Naopak, sám namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že nemôže preukázať negatívnu skutočnosť, ako je neexistencia náležitého dôvodu, preto je potrebné absenciu náležitého dôvodu predpokladať a dôkazné bremeno v takom prípade nesie prihlasovateľ. V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že je len na namietateľovi, aby v odôvodnení námietok uviedol skutočnosti vedúce k záveru o ujme na dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo o nepoctivom ťažení z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena.

Navyše je v tomto prípade nevyhnutné zdôrazniť, že namietateľ vedel o tom, že pri uplatnení dôvodu v zmysle § 7 písm. b) cit. zákona nepostačuje svoje tvrdenia o možnej existencii zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky len uviesť, ale že je nutné ich ďalej podložiť, keďže takýto záver bol prezentovaný aj v rozhodnutiach o námietkach proti zverejneným označeniam „VITOGAZ“ (POZ 671-2011, POZ 672-2011, POZ 673-2011 a POZ 674-2011), na ktoré paradoxne poukázal sám namietateľ.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nebolo na základe prvej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na slovnej medzinárodnej ochrannej známke EÚ „VITO TOURER“ č. 1187824 s účinkami na území EÚ a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8.5.2013 (druhá staršia ochranná známka), ktorá je okrem rovnakých tovarov v triede 12 zapísaná aj pre tovary „*modely vozidiel (miniatúry)*“ v triede 28, ktoré je však možné aj bez podrobnej analýzy považovať za nepodobné s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie v triede 12. Navyše druhá staršia ochranná známka obsahuje ďalší slovný prvok „TOURER“, ktorý napomáha jej odlíšeniu od zverejneného označenia. Vzhľadom na uvedené sa úrad bližšie jej porovnaním so zverejneným označením nezaoberal, keďže ani jej detailné porovnanie nemôže ovplyvniť konečný výsledok už vykonaného posúdenia rozsahu zhodných, podobných, resp. nepodobných prihlásených tovarov, a teda ani výsledok posúdenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

K poukázaniu ako prihlasovateľa, tak aj namietateľa na rozhodnutia a rozsudky iných štátov je potrebné uviesť, že napriek snahe o harmonizáciu rozhodovacej praxe aj v podobných prípadoch je každé konanie individuálne a pri rozhodovaní úradov sú vždy zohľadňované konkrétne faktory tej ktorej veci, pričom úrad v predmetnom rozhodnutí dôsledne rešpektoval všetky zásadné princípy európskej praxe aj praxe samotného úradu, ktorá vychádza aj z citovaných rozsudkov. Každé konanie pred úradom je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohráva úlohu právna úprava a rad konkrétnych skutkových okolností daného prípadu, ktoré musia byť zbrané do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov naplnené neboli, a preto 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:

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobručská 6, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika