



Banská Bystrica 24. 5. 2021

D 27905/I-21-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot Colorado, 805 03, Spojené štáty americké zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz dizajnov D3 a D5 zo zapísaného zaniknutého dizajnu č. 27905 s názvom „Celoročná obuv na voľný čas“ majiteľa Zhan Yong, Vlárka 172/2, 911 05 Trenčín - Orechové (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov takto:

**Dizajn D3 a D5 zapísaného dizajnu č. 27905 sa vymazáva z registra dizajnov.**

**Kaucia sa podľa § 39 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 24.6.2013 doručený návrh na výmaz dizajnov D3 a D5 zo zapísaného dizajnu č. 27905 s názvom „Celoročná obuv na voľný čas“ (ďalej „napadnutý/é dizajn/y“). Navrhovateľ podaný návrh uplatnil podľa § 36 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dizajnoch“).

Navrhovateľ uviedol, že v napadnutých dizajnoch je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti zapísaného dizajnu poskytovalo navrhovateľovi, ako majiteľovi tohto označenia, právo domáhať sa zákazu používať toto označenie. Zároveň uviedol, že napadnutý dizajn nespĺňa podmienky na zápis do registra, a to novosť a osobitý charakter.

Navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky EÚ č. 6543516 (ďalej aj „namietaná ochranná známka“) zapísanej 18.12.2008, ktorá je trojrozmerná a majiteľom dizajnu Spoločenstva č. 257001-0001 (ďalej aj „namietaný dizajn“). Konštatoval, že vzhľadom na skoršie právo prednosti namietanej ochrannej známky mu vzniklo právo domáhať sa zákazu používať toto označenie ešte pred vznikom práva prednosti napadnutého dizajnu. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva z 26.2.2009, podľa ktorého má jej majiteľ právo zabrániť tretím osobám používať v obchodnom styku akékoľvek označenie v prípade, ak vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou EÚ a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou EÚ a označením, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa je teda ako majiteľ namietanej ochrannej známky oprávnený zakázať použitie akéhokoľvek označenia v prípade, ak sa označenie používa na identických výrobkoch alebo službách ako výrobkoch a službách ako namietaná ochranná známka, ak existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti tohto označenia a namietanou ochrannou známkou.

Navrhovateľ uviedol, že tovary chránené namietanou ochrannou známkou sú „*ortopedická obuv*“ v triede 10 a „*obuv, topánky, sandále, atletické topánky, topánky na loď, plážové topánky a dreváky*“ v triede 25. Poukázal na to, že napadnuté dizajny sú takisto určené pre obuv, resp. topánky, čo indikuje aj ich názov: „*Celoročná obuv na voľný čas*“. Z uvedeného je zrejmé, že druh tovarov, pre ktoré navrhovateľ používa namietanú ochrannú známku a majiteľ napadnutého dizajnu svoj dizajn sú identické. Ďalej konštatoval, že vzhľadom na to, že v tomto prípade nie sú prítomné žiadne sluchové ani koncepčné znaky, je pri posudzovaní podobnosti rozhodujúci vizuálny dojem najdôležitejších znakov.

Podľa navrhovateľa je podobnosť znakov evidentná, keďže v prípade napadnutého dizajnu D3 v porovnaní s namietanou ochrannou známkou je podobný štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti dizajnu, tvar podrážky vnútra napadnutého dizajnu D3 je identický, napadnutý dizajn má remienok topánky upevnený podobným nitom (plochým gombíkom) a má rovnaký tvar stielky topánky.

K porovnaniu napadnutého dizajnu D5 s namietanou ochrannou známkou navrhovateľ uviedol, že majú podobný štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti napadnutého dizajnu, otvory na bočnej strane napadnutého dizajnu sú podobné, napadnutý dizajn má remienok topánky umiestnený podobným nitom (plochým gombíkom).

Navrhovateľ konštatoval, že pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná globálne s ohľadom na všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu, predovšetkým sa musí posúdiť celkový dojem, majúci na pamäti dominantné a rozlišovacie znaky ochrannej známky [C-251/95 *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 1997]. Celkový dojem, ktorý vyvolávajú napadnuté dizajny a namietaná ochranná známka je vysoko podobný a napadnuté dizajny sa s ňou nepochybne podobajú, a aj keď sú medzi nimi rozdiely, tak sú iba vedľajšie a neprevážia nad celkovým podobným dojmom. Podľa navrhovateľa pravdepodobnosť zámény je reálna a verejnosť môže veriť, že produkty vyrobené na základe napadnutých dizajnov sú produktmi navrhovateľa alebo s ním ekonomicky prepojeného podniku. Tiež podľa neho vzniká aj riziko asociácie, keďže spotrebiteľia môžu vnímať obuv vyrobenú na základe napadnutého dizajnu ako alternatívu alebo novú verziu produktov vyrobených na základe namietanej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej odôvodnil návrh na výmaz podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch tým, že dizajny nespĺňajú podmienky zápisu do registra, a to podmienku novosti a osobitého charakteru. Uviedol, že namietaný dizajn bol zapísaný 8.2.2005. Poukázal na to, že napadnuté dizajny sú zhodné s namietaným dizajnom, odlišujú sa len v nepodstatných detailoch, preto nie sú nové, pričom namietaný dizajn bol verejnosti sprístupnený skôr ako vzniklo právo prednosti k napadnutým dizajnom. Navrhovateľ tiež uviedol, že napadnuté dizajny nemajú osobitý charakter, pretože celkový dojem, ktorý vyvolávajú u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý vyvoláva namietaný dizajn, pričom odkázal na porovnanie obrázkov napadnutých dizajnov s jeho namietaným dizajnom.

V závere navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnuté dizajny D3 a D5 vymazal na základe § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch, pretože v oboch je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti poskytovalo majiteľovi tohto označenia právo domáhať sa zákazu jeho používania a zároveň uviedol, že napadnuté dizajny môžu byť vymazané aj z dôvodu, že nespĺňajú podmienky na zápis do registra v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch.

Listom úradu z 19.7.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 25.9.2013 k podobnosti znakov napadnutého dizajnu D3 uviedol, že štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti dizajnu sú riešené tak, aby výrazne neovplyvňovali celkový vzhľad dizajnu, na tmavom povrchu sú nenápadným riešením odvetrania obuvi, povrch dizajnu nie je doplnený rebrovými drážkami, ktoré v namietanej ochrannej známke tvoria tvarovo smerodajný prvok vyvolávajúci dojem štihlosti. Poukázal ďalej na to, že v napadnutom dizajne D3 tvar podrážky vnútra obuvi je tvarovo odlišný drážkovaním vnútorného dezénu a použitá červená farba vytvára úplne odlišný celkový dojem v porovnaní s vnemom, ktorý vyvoláva namietaná ochranná známka. Majiteľ zdôraznil, že použitie nitu na upevnenie remienka nevedie na celkový dojem zameniteľnosti napadnutého dizajnu D3 a namietanej ochrannej známky, pretože nit v nej je svetlý s viditeľným logom, kým v napadnutom dizajne je nit v tmavom vyhotovení, čo spôsobuje, že jeho prítomnosť v napadnutom dizajne bežný spotrebiteľ nevníma a podľa neho tento prvok prispieva k zvýšeniu odlišnosti. Majiteľ uviedol, že tvar stielky obuvi v namietanej ochrannej známke nie je evidentný a v dizajne D3 nie je použitá stielka a nevedie to na celkový tvarový dojem.

Majiteľ konštatoval, že napadnutý dizajn D3 a namietaná ochranná známka sú tvarovo odlišné, líšia sa v celkovom dojme a tvarovými prvkami situovanými v podrážke dizajnu a v jej bočnej časti, a to rozličným drážkovaním dezénu podrážky, výraznými nárazníkovými vložkami v bočnej časti podrážky napadnutého dizajnu D3 a zalisovanou bočnou líniou podrážky v namietanej ochrannej známke. Celkový dojem výrazne ovplyvňuje aj celkové farebné vyhotovenie napadnutého dizajnu v kombinácii tmavej farby s výrazne červenou podrážkou a prvkami na boku podrážky. Podľa majiteľa celkový vzhľad napadnutého dizajnu D3 vyvoláva u spotrebiteľa úplne iný dojem, ktorý je dostatočný na jeho rozlíšenie od namietanej ochrannej známky a pravdepodobnosť ich asociácie je takmer nulová.

Uviedol, že aj v prípade napadnutého dizajnu D5 sú štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti dizajnu riešené tak, aby výrazne neovplyvňoval celkový vzhľad dizajnu, na tmavom povrchu sú nenápadným riešením odvetrania obuvi, povrch dizajnu nie je doplnený rebrovými drážkami, ktoré v namietanej ochrannej známke tvoria tvarovo smerodajný prvok vyvolávajúci dojem štíhlosti. V prípade vetracích bočných otvorov v napadnutom dizajne je evidentná snaha o tvarovo nenápadné a nevýrazné integrovanie tohto technického prvku do bočnej steny tak, aby nemalo vplyv na celkový tvarový dojem, čo je podporené výraznou tmavou farbou povrchu dizajnu. Aj v tomto prípade majiteľ zdôraznil, že použitie nitu na upevnenie remienka neovplyvňuje na celkový podobný dojem napadnutého dizajnu D5 a namietanej ochrannej známky, pretože nit v nej je svetlý s viditeľným logom, kým v napadnutom dizajne je nit v tmavom vyhotovení, čo spôsobuje, že jeho prítomnosť v napadnutom dizajne bežný spotrebiteľ nevníma a podľa neho tento prvok prispieva k zvýšeniu odlišnosti. Majiteľ vyzdvihol, že napadnutý dizajn D5 a namietaná ochranná známka sú tvarovo odlišné, líšia sa tvarovými prvkami situovanými v podrážke dizajnu a jeho bočnej časti, jednak rozličným drážkovaním dezénu podrážky, taktiež výrazným perforovaním podrážkovej časti prechádzajúcim zo spodnej do bočnej časti podrážky v dizajne D5 v porovnaní so zalisovanou bočnou líniou lišty podrážky v namietanej ochrannej známke, teda vytvárajú odlišný celkový dojem. Poukázal aj na to, že v dizajne D5 je navyše podrážková časť výrobku kontrastne farebne odlišená od vrchnej časti. Celkový dojem tiež výrazne ovplyvňuje farebné vyhotovenie napadnutého dizajnu, a to kombinácia tmavej vrchnej časti s kontrastne svetlým vyhotovením podrážky a perforačných prvkov na boku podrážky. Podľa majiteľa celkový vzhľad napadnutého dizajnu D5 vyvoláva u spotrebiteľa úplne iný dojem, ktorý je dostatočný na jeho rozlíšenie od namietanej ochrannej známky a pravdepodobnosť jeho asociácie s ochrannou známkou je takmer nulová.

Majiteľ vyslovil pochybnosť o relevantnosti dokladu predloženého na preukázanie tvrdení navrhovateľa, keďže ide o ochrannú známku, pričom existencia ochrannej známky podľa neho nemusí predstavovať dostatočné naplnenie požiadavky zákona dané v ustanovení § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch (sprístupnenie verejnosti). Tiež pokladal za sporné, ako možno posudzovať vzhľad výrobku a celkový dojem z neho vo vzťahu k ochrannej známke, ktorá je určená na rozlíšenie rovnakých tovarov navzájom, nie na definovanie tvaru výrobku. Majiteľ poukázal aj na to, že viaceré vytýkané zhodné alebo zameniteľné prvky, ktoré navrhovateľ označil, majú charakter technického riešenia, ktoré by mali podliehať ochrane úžitkovým vzorom. Majiteľ vyzdvihol, že pri koncepcii svojej obuvi stelesnenej v napadnutých dizajnoch sa snažil nekopírovať známe tvarové prvky, ale vytvoriť vlastné tak, aby jeho výrobok spĺňal požiadavku osobitosti charakteru, ktorý je vytvorený celkovým dojmom.

Majiteľ k podobnosti znakov napadnutého dizajnu D3 a namietaného dizajnu uviedol, že štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti napadnutého dizajnu sú riešené tak, aby výrazne neovplyvňoval jeho celkový vzhľad, na tmavom povrchu sú nenápadným riešením odvetrania, jeho povrch nie je doplnený rebrovými drážkami, ktoré v namietanom dizajne tvoria smerodajný prvok, v napadnutom dizajne D3 je použité iba postranné spevňovacie rebrovanie situované mimo priestoru vetracích otvorov, čo v súlade s výrazne tmavou farbou povrchu vytvára úplne odlišný tvarový vnem v porovnaní s namietaným dizajnom. Podľa majiteľa je tvar podrážky vnútri obuvi napadnutého dizajnu odlišný výrazným obrazcom v porovnaní s namietaným dizajnom a použitá červená farba vytvára odlišný celkový dojem. Tiež zdôraznil, že použitie nitu na upevnenie remienka v napadnutom dizajne D3 neovplyvňuje na vytvorenie podobného celkového dojmu s namietaným dizajnom, pretože nit v ňom je svetlý s viditeľným logom, pravdepodobne reprodukciou jeho ochrannej známky. V napadnutom dizajne D3 je nit tmavý a jeho použitie v napadnutom dizajne D3 bežný spotrebiteľ nevníma, preto zväčšuje odlišnosti. Podľa majiteľa je napadnutý dizajn D3 v porovnaní s namietaným dizajnom vďaka uvedeným rozdielom tvarovo odlišný a celkový dojem výrazne ovplyvňuje aj farebné vyhotovenie napadnutého dizajnu v kombinácii tmavej farby s výrazne červenou podrážkou a prvkami na boku podrážky, ako aj zalisovaná bočná línia lišty podrážky v namietanom dizajne. Majiteľ zdôraznil, že celkový vzhľad výrobku stelesneného v napadnutom dizajne D3 vyvoláva u zákazníka úplne iný dojem, ktorý je dostatočný na jeho rozlíšenie od výrobku stelesneného v namietanom dizajne, pretože opísané detaily dávajú dizajnu D3 osobitý charakter.

K podobnosti znakov napadnutého dizajnu D5 a namietaného dizajnu uviedol, že štýl a usporiadanie otvorov v hornej časti napadnutého dizajnu výrazne neovplyvňuje jeho celkový vzhľad, na tmavom povrchu sú otvory nenápadným riešením odvetrania, povrch dizajnu D5 nie je doplnený rebrovými drážkami, ktoré v namietanom dizajne tvoria smerodajný prvok, vyvolávajúci dojem šťhlosti. Konštrukcia a tvarové usporiadanie napadnutého dizajnu D5 v súlade s výrazne tmavou farbou povrchu vytvárajú úplne odlišný tvarový vnem. Poukázal na ďalší odlišný detail, a to na ornamentálne zdobenie na vrchnej časti výrobku stelesneného v namietanom dizajne, ktoré nie je použité v napadnutom dizajne. Uviedol, že otvory v bočnej stene napadnutého dizajnu D5 nie sú určujúcim prvkom vplyvujúcim na celkový vzhľad výrobku, je evidentná snaha majiteľa dizajnu D5 o tvarovo nenápadné a nevýrazné integrovanie bočných vetracích otvorov, ako technického prvku, do bočnej steny tak, aby to nemalo vplyv na celkový dojem, čo je podporené výrazne tmavou farbou jeho povrchu v hornej časti. Tiež zdôraznil, že použitie nitu na upevnenie remienka neovplyvňuje na celkový dojem, pretože nit v namietanom dizajne je svetlý s viditeľným označením loga, ktoré navrhovateľ používa na označovanie svojich výrobkov, kým v napadnutom dizajne je upevňovací nit striktné tmavý, čo spôsobuje, že bežný spotrebiteľ ho nevníma a prispieva tak k zvýšeniu odlišnosti vo vzťahu k namietanému dizajnu.

Majiteľ zdôraznil, že napadnutý dizajn D5 a namietaný dizajn sú tvarovo odlišné, líšia sa tvarovými prvkami situovanými v podrážke napadnutého dizajnu a jej bočnej časti, rozličným drážkovaním a výrazným perforovaním prechádzajúcim zo spodnej do bočnej časti v porovnaní so zalisovanou bočnou líniou lišty podrážky namietaného dizajnu, čím vytvárajú úplne iný celkový dojem. Celkový dojem tiež výrazne ovplyvňuje farebné vyhotovenie napadnutého dizajnu, a to kombinácia tmavej farby vrchnej časti s kontrastne svetlou podrážkou a perforačných prvkov na boku podrážky. Na základe uvedeného majiteľ uviedol, že napadnutý dizajn D5 vyvoláva u zákazníka úplne iný dojem, ktorý je dostatočný na jeho rozlíšenie od výrobku stelesneného v namietanom dizajne.

Majiteľ v závere navrhol, aby úrad na základe uvedeného rozhodol o zamietnutí návrhu na výmaz napadnutých dizajnov D3 a D5.

Listom úradu z 19.11.2013 bolo účastníkom konania oznámené, že voči namietanej ochrannej známke bolo pred EUIPO začaté konanie o jej neplatnosti. Ďalej bolo zistené, že i v prípade namietaného dizajnu prebiehalo pred EUIPO konanie o výmaze. Účastníci boli vzhľadom na to, že rozhodnutia vydané v predmetných konaniach mohli mať zásadný vplyv na rozhodnutie vo veci podaného návrhu na výmaz, oboznámení, že úrad bude vo veci konať až po ukončení predmetných konaní pred EUIPO.

Napadnutý dizajn zanikol 28.6.2017 uplynutím doby jeho platnosti.

Listom úradu z 2.2.2018 bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie návrhu na výmaz napadnutého dizajnu o preukázanie právneho záujmu vo veci podaného návrhu z dôvodu zániku napadnutého dizajnu.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 5.3.2018 doplnil návrh na výmaz a uviedol, že napadnutý dizajn s poukazom na dôvody uvedené v návrhu na výmaz nemohol nadobudnúť právo prednosti a ochranu vyplývajúcu z jeho zápisu. Navrhovateľ poukázal na to, že návrh na výmaz bol podaný v čase, keď napadnutý dizajn bol platný a teda kolidujúci s jeho namietaným dizajnom, preto trval na tom, aby sa vo veci návrhu na výmaz konalo a návrhu sa vyhovel. Navrhovateľ žiadal o výmaz napadnutého dizajnu aj z dôvodu právnej istoty a s cieľom predísť možným komplikáciám v budúcnosti, kedy by si či už bývalý majiteľ chcel spätne uplatňovať akékoľvek možné nároky, prípadne iní porušovatelia v budúcnosti mohli poukazovať na platný zápis tohto sporného dizajnu a využiť jeho vtedajšiu platnosť, či celkovo zneužiť status riadneho zápisu dizajnu. Navrhovateľ ako majiteľ namietanej ochrannej známky a namietaného dizajnu opätovne poukázal na obsah svojho návrhu, ktorý podľa neho preukazuje oprávnenosť požadovať výmaz napadnutého dizajnu.

Dňa 27.3.2018 bol účastníkom konania odoslaný list o tom, že úrad bude v konaní o návrhu na výmaz napadnutého dizajnu ďalej konať aj po jeho zániku. Súčasne v ňom bolo uvedené, že vo veci bude vydané rozhodnutie až po ukončení konaní o neplatnosti namietanej ochrannej známky a o výmaze namietaného dizajnu pred EUIPO, ktoré v tom čase stále ešte prebiehali.

Konanie vo veci neplatnosti namietanej ochrannej známky pred EUIPO bolo ukončené a namietaná ochranná známka je platná, pričom zápis ukončenia konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti namietanej ochrannej známky bol do registra EUIPO vyznačený 20.1.2021. Konanie vo veci návrhu výmazu namietaného dizajnu

pred EUIPO bolo ukončené, namietaný dizajn je platný a zápis ukončenia konania o návrhu bol do registra EUIPO vykonaný 13.1.2021.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o dizajnoch úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § 10.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak je v zapísanom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti (§32) zapísaného dizajnu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo domáhať sa zákazu používať toto označenie.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 zákona o dizajnoch návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. d) a e) je oprávnená podať osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o dizajnoch pri výmaze zapísaného dizajnu z registra platí, že k zápisu dizajnu do registra nedošlo.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 zákona o dizajnoch ak preukáže navrhovateľ právny záujem, výmaz je možné vykonať aj po zániku zapísaného dizajnu.

V konaní o výmaze bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 27905 s názvom „Celoročná obuv na voľný čas“ majiteľa Zhan Yong, Vlárská 172/2, 911 05 Trenčín - Orechové s dátumom prednosti od 28.6.2012, bol zapísaný do registra dizajnov 11.3.2013. Zápis dizajnu č. 27905 v triede 02/04.04 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 3.5.2013 vo Vestníku úradu č. 05/2013. Ďalej bolo zistené, že napadnutý dizajn zanikol 28.6.2017 podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch uplynutím doby jeho platnosti.

Vyobrazenie napadnutého dizajnu D3:



Predmetom napadnutého dizajnu D3 „Celoročná obuv na voľný čas“ podľa jeho vyobrazenia a určenia je obuv, určená na celoročné použitie a má tieto vonkajšie znaky:

- obuv má širokú zaoblenú časť špičky, otvorenú pätu, hrubšiu podrážku a plochý opäťok,
- je čiernej farby s červeným remienkom, červenou vnútornou stielkou, červenými pásmi umiestnenými na bokoch podrážky a na plochom opäťku,
- remienok slúžiaci na uchytenie päty je pohyblivý, pripevnený k zvršku dvomi čiernymi nitmi,
- horná časť obuvi je pravidelne perforovaná kruhovými otvormi, ktoré sú pravidelne rozmiestnené,
- vo vrchnej časti zvršku obuvi je bočné rebrovanie nasmerované šikmo, zužuje sa smerom k priehlavku,
- vnútorná stielka obuvi je červená, tvarovaná, je v nej naznačený obrys odtlačku chodidla, znázornený viacerými bodkovanými čiarami,
- po bokoch hrubšej podrážky aj na opäťku sú integrované červené pásy,
- medzi červenými pásmi na bokoch podrážky je z vonkajšej strany obuvi umiestnený otvor v tvare zaobleného obdĺžnika,
- podošva obuvi je profilovaná s výstupkami a nízkym dezénom, v strede je po bokoch vybratie v oblasti klenby z vnútornej strany, menej výrazné z vonkajšej strany, ktoré oddeľuje plochý opäťok od prednej časti podrážky.

Vyobrazenie napadnutého dizajnu D5:



Predmetom napadnutého dizajnu D5 „Celoročná obuv na voľný čas“ podľa jeho vyobrazenia a určenia je obuv, určená na celoročné použitie a má tieto vonkajšie znaky:

- obuv má širokú zaoblenú časť špičky, otvorenú pätu a hrubšiu profilovanú podrážku,
- zvršok je tmavej, resp. podľa názvu čiernej farby s kontrastnou bielou podrážkou,
- remienok slúžiaci na upevnenie päty je pohyblivý, pripevnený k zvršku dvomi čiernymi nitmi,
- horná časť zvršku obuvi je zvrchu pravidelne perforovaná rovnakými kruhovými otvormi, ktoré sú pravidelne rozmiestnené, a je olemovaná pásom s drobným bodkovaným dezénom,
- pás s bodkovaným dezénom lemuje prednú časť chodidla nad podrážkou a sú v ňom umiestnené otvory v tvare zaobleného obdĺžnika,
- vnútorná stielka obuvi je tvarovaná, je v nej naznačený obrys odtlačku chodidla, znázornený viacerými bodkovanými čiarami,
- podošva je výrazne profilovaná s vyšším dezénom, čo je viditeľné z boku, kde vytvára výraznejšie výstupky.

V zmysle § 37 ods. 2 zákona o dizajnoch je možné výmaz zapísaného dizajnu vykonať aj po jeho zániku. Toto ustanovenie môže byť pre osobu, ktorá podala návrh na výmaz dizajnu až po jeho zániku, resp. o ktorej návrhu sa rozhoduje po zániku zapísaného dizajnu, čo je tento prípad, významné práve z hľadiska okamihu nadobudnutia účinkov výmazu (ex tunc). V oboch prípadoch osoba, ktorá podala návrh na výmaz musí preukázať právny záujem, teda ak dôjde k zániku dizajnu po podaní návrhu na jeho výmaz, ale pred rozhodnutím úradu o tomto návrhu, úrad bude pokračovať v konaní o návrhu na výmaz až potom, čo navrhovateľ preukáže právny záujem. Možno doplniť, že v prípade zániku dizajnu, takýto dizajn istú dobu (tzn. odo dňa jeho zápisu po deň jeho zániku) existoval v registri dizajnov ako platný a jeho majiteľ má právo na jeho základe domáhať sa ochrany svojich práv. Naproti tomu, v prípade výmazu zapísaného dizajnu z registra sa na takýto dizajn hľadí, akoby k jeho zápisu do registra vôbec nedošlo (§ 37 ods. 1 zákona o dizajnoch), teda majiteľ si z neho nemôže odvodzovať žiadne výlučné práva.

Navrhovateľ v odôvodnení právneho záujmu na ďalšom konaní o návrhu uviedol, že napadnutý dizajn nenaplnil atribúty novosti a osobitého charakteru, preto nikdy nemohol nadobudnúť právo prednosti a ochranu vyplývajúcu z jeho zápisu, pričom jeho cieľom je predísť možným komplikáciám v budúcnosti, kedy by si či už bývalý majiteľ, mohol spätne uplatňovať akékoľvek možné nároky, alebo prípadne iní porušovatelia v budúcnosti by mohli poukazovať na platný zápis tohto sporného dizajnu a využiť jeho vtedajšiu platnosť, či celkovo zneužiť status riadneho zápisu dizajnu.

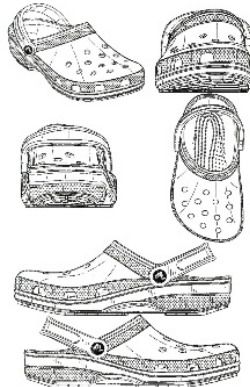
V nadväznosti na uvedené možno považovať snahu navrhovateľa chrániť si svoje práva a záujmy podaním návrhu na výmaz a zotrvaním na tom, aby sa vo veci konalo aj po jeho zániku, za opodstatnené. Možno totiž uviesť, že hoci napadnutý dizajn zanikol uplynutím doby jeho platnosti, istý čas bol platný a majiteľovi tak naďalej umožňuje za tento čas uplatniť si z neho práva.

### **Uplatnený dôvod § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch**

Navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ č. 6543516, zapísanej 4.8.2008, na základe čoho mu ešte pred vznikom práva prednosti napadnutého dizajnu vzniklo právo domáhať sa zákazu používať toto označenie. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva z 26.2.2009, podľa ktorého má jej majiteľ právo zabrániť tretím osobám používať v obchodnom styku akékoľvek označenie v prípade, ak vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou EÚ a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou EÚ a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa je teda ako majiteľ ochrannej známky EÚ oprávnený zakázať použitie akéhokoľvek označenia, v prípade, ak sa označenie používa na identických výrobkoch alebo službách ako výrobkoch a službách pokrytých ochrannou známkou, ak existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou tohto označenia a ochrannou známkou.



Z návrhu bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom trojrozmernej ochrannej známky EÚ č. 6543516 s právom prednosti od 24.12.2007, ktorá je zapísaná pre tovary „*ortopedická obuv*“ v triede 10 a pre tovary „*obuv; topánky; sandále; atletická obuv; lodná obuv; plážová obuv; dreváky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia. Ochranná známka EÚ bola zverejnená 4.8.2008 (Bulletin 2008/031) a zapísaná do registra 18.12.2008 v čiernobielym vyhotovení:



Možno považovať za preukázané, že namietaná ochranná známka, keďže jej vyobrazenie bolo oficiálne publikované vo vestníku EUIPO, bola sprístupnená verejnosti. Z porovnania dátumov práva prednosti ochrannej známky navrhovateľa a napadnutého dizajnu vyplýva, že namietaná ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutý dizajn.

Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch je výmaz dizajnu, ktorý neoprávnene obsahuje staršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou tretej osoby. Starším právom je právo, ktoré vzniklo pred dňom práva prednosti zapísaného dizajnu a na základe tohto dôvodu sa výmazu môže domáhať len osoba, ktorej práva sú dotknuté. Typicky ide o neoprávnené zásahy do práv k ochrannej známke, obchodnému meniu alebo inému označeniu s rozlišovacou spôsobilosťou. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch sa teda predpokladá, že ak je označenie zapísanou ochrannou známkou a ochranná známka je v platnosti, ide o „označenie s rozlišovacou spôsobilosťou“. Preto aj napriek výhradám majiteľa voči možnosti posudzovania vzhľadu výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený a celkového dojmu z neho vo vzťahu k ochrannej známke, je nutné uviesť, že v prípade uplatnenia ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch dotknutou osobou je posudzovanie podobnosti dizajnu so staršou ochrannou známkou legitímne a odôvodnené.

Pri posúdení naplnenia podmienok na výmaz dizajnu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) je rozhodujúce zistiť, či napadnutý dizajn má všetky charakteristické vonkajšie znaky staršej ochrannej známky. Uplatnený dôvod pritom nepredpokladá len detailné prevzatie staršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v plnom rozsahu v neskoršom napadnutom dizajne. Hoci by niektoré prvky označenia v napadnutom dizajne chýbali alebo naopak iné prvky boli pridané, môže ísť o použitie tohto označenia v dizajne, predovšetkým vtedy, ak nezahrnuté alebo pridané prvky v neskoršom dizajne majú druhoradý význam. Za charakteristické znaky je nutné považovať znaky podstatné, ktoré dodávajú daným výrobkom osobitý výzor, preto pri porovnaní ich podobnosti je rozhodujúca hlavne zhodnosť podstatných znakov, nepodstatné znaky sa môžu líšiť. Je totiž nutné zohľadniť, že relevantná verejnosť si zapamätá len nedokonalý obraz zapísaných ochranných známk, ktorý sa jej uchová pri strete s ochrannou známkou v pamäti. Možno ďalej upozorniť, že majiteľ staršej ochrannej známky EÚ má právo zakázať používanie neskoršieho dizajnu nielen v prípade, že v napadnutom dizajne je používané označenie totožné so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje napadnutý dizajn a staršia ochranná známka, sú totožné, ale aj v prípade, že v dotknutom dizajne je použité označenie dosahujúce so staršou ochrannou známkou takú podobnosť, že s prihliadnutím k totožnosti alebo podobnosti tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje dotknutý dizajn, existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti.

Návrh na výmaz bol podaný v roku 2013 a navrhovateľ pri preukázaní oprávnenia zakázať používanie označenia, v ktorom je jeho staršia ochranná známka použitá, poukázal na článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva z 26.2.2009. V zmysle tohto článku je majiteľ oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámény verejnosťou; pravdepodobnosť zámény zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou.

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva z 26.2.2009 platilo do 30.9.2017, teda v čase podania návrhu bolo účinné. Predmetný predpis bol zrušený a bol nahradený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14.6.2017 o ochrannej známke Európskej únie a v článku 9 ods. 2 písm. b) je premietnuté znenie pôvodného článku 9 ods. 1 písm. b), na ktoré sa odvolal navrhovateľ.

Navrhovateľ predložením výpisu namietanej ochrannej známky z registra ochranných známok EUIPO preukázal platnosť práv k ochrannej známke EÚ č. 6543516, ktoré nadobudol pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu, čím možno považovať za preukázané jeho právo dovoliť sa týmto práv. S ohľadom na uvedené je nutné staršiu ochrannú známku navrhovateľa považovať za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch a navrhovateľ ako jej majiteľ, má v zmysle článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14.6.2017 o ochrannej známke Európskej únie právo zakázať iným osobám používať toto označenie.

### Porovnanie tovarov

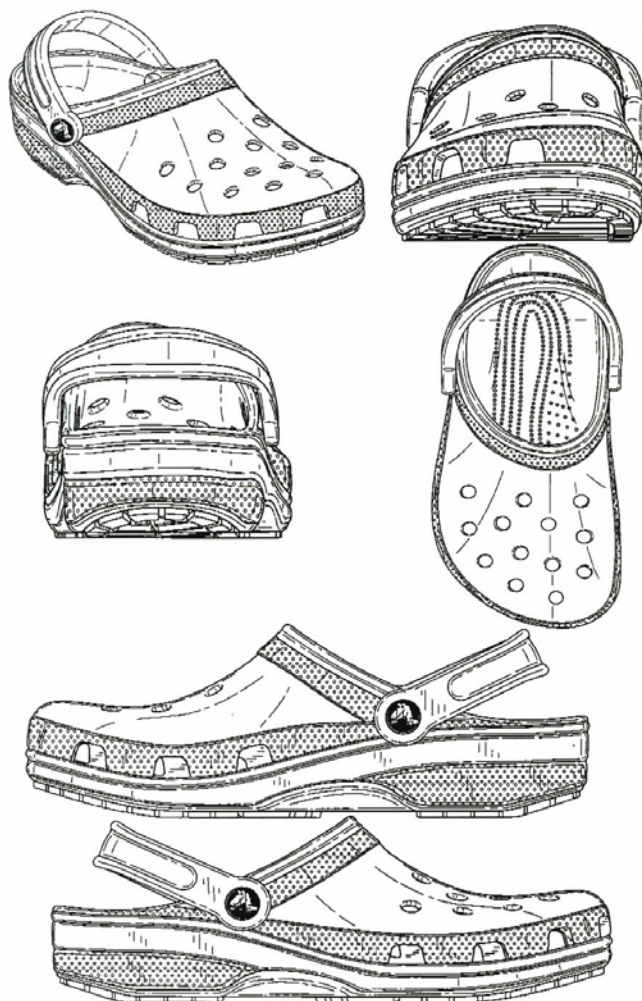
Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre tovary „obuv; topánky; sandále; atletická obuv; lodná obuv; plážová obuv; dreváky“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutý dizajn sa už podľa samotného názvu „Celoročná obuv na voľný čas“ vzťahuje na tovar - obuv. Súčasne to vyplýva aj z určenia výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, podľa ktorého „Výrobky stelesnené v prihlasovaných dizajnoch sú určené ako obuv na celoročné použitie do interiérov aj exteriérov. Možno teda konštatovať, že tovary v triede 25, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a výrobky, na ktorých je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, sú zhodné.

### Porovnanie napadnutého dizajnu a namietanej ochrannej známky

Napadnutý dizajn D3 (D 27905)



Ochranná známka EÚ č. 6543516







Pri možnom konflikte dizajnu so staršou ochrannou známkou je potrebné zistiť, či napadnutý dizajn má všetky jej charakteristické vonkajšie znaky, teda je nutné posúdiť ich vzájomnú podobnosť. Pri posudzovaní ich podobnosti je nutné uplatniť rovnaké zásady porovnania označení, ako v prípade posudzovania pravdepodobnosti zámeny ochranných známk. Musia sa teda 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.

Ochranná známka EÚ je trojrozmerná, čiernobiela, zobrazuje vo viacerých pohľadoch obuv so širokou okrúhlyou špičkou, otvorenou pätou, pohyblivým remienkom, hrubšou podrážkou a plochým opätkom. Jej vrchná časť je pravidelne perforovaná kruhovými otvormi, po jej bokoch je tmavými okrúhlymi plochými nitmi uchytený pohyblivý remienok. Na nitoch je umiestnené svetlé logo so štylizovaným krokodíľom, ktoré je v porovnaní s ostatnými prvkami označenia výrazne menšie a ťažko rozpoznateľné. Zvršok je olemovaný pásom s drobným bodkovaným dezénom, ktorý lemuje aj celú prednú časť chodidla nad podrážkou a sú v ňom umiestnené viaceré otvory v tvare zaobleného obdĺžnika. Na vnútornej stielke obuvi je naznačený obrys odtlačku chodidla pomocou viacerých bodkovaných čiar. Pri pohľadoch spredu a zozadu v namietanej ochrannéj známke je sčasti viditeľná aj podošva, ktorá je profilovaná, čo je viditeľné aj na náhľadoch z boku. Pri náhľadoch z boku je tiež viditeľné vybratie podošvy v strednej časti po bokoch v oblasti klenby, ktoré oddeľuje plochý opätok od prednej časti.

Napadnuté dizajny D3 a D5 sú stelesnené na výrobku, ktorý je určený ako obuv na celoročné použitie do interiérov aj exteriérov a ich vonkajšie znaky boli opísané skôr.

**Z vizuálneho hľadiska** ide v prípade napadnutého dizajnu D3 o porovnanie trojrozmernej ochrannej známky s dizajnom, ktoré zhodne zobrazujú obuv s okrúhrou širokou špičkou, otvorenou pätou, hrubou podrážkou s plochým opätkom a pohyblivým remienkom. Je zjavné, že ich vonkajší tvar je takmer identický, resp. veľmi podobný. Možno uviesť, že v oboch označeniach je vrchná časť zvršku obuvi perforovaná rovnakými kruhovými otvormi, ktoré sú pravidelne rozmiestnené a hoci ich počet nie je v označeniach zhodný, ide o detail, ktorý nie je badateľný a je zistiteľný len pri dôkladnom porovnávaní výrobkov vedľa seba. Obe označenia obsahujú rovnako tvarovaný remienok, uchytený na rovnakých miestach okrúhlymi plochými nitmi, v napadnutom dizajne je tento prvok zreteľný kvôli vytvoreniu kontrastu s červeným podkladom remienka. Hoci nity sú v oboch označeniach rovnakého tvaru a tmavé, líšia sa v zobrazení loga so štylizovaným krokodíлом v namietanej ochrannej známke, ktorý je ťažko postrehnuteľný a v napadnutom dizajne obsiahnutý nie je. Na vnútornej stielke obuvi je v oboch označeniach veľmi podobne viacerými bodkovanými čiarami naznačený obrys odtlačku chodidla. Obe označenia majú hrubšiu podrážku a plochý opätok, ktorý je vybratím podošvy v oblasti klenby oddelený. Napadnutý dizajn jasne zobrazuje aj spodnú časť podošvy, kým v namietanej ochrannej známke je jej spodná časť viditeľná len sčasti vo vyobrazení obuvi spredu, zozadu aj zboku, a nie je tak viditeľný celý jej vzor. Aj z týchto náhľadov je možné usudzovať, že podrážka je v nej tak ako v napadnutom dizajne profilovaná, s určitým vzorom s nízkym dezénom. Napadnutý dizajn sa od namietanej ochrannej známky, ktorá je zapísaná ako čiernobiela, líši farebným vyhotovením, keďže je stvárnený v čiernej farbe s kontrastnými červenými prvkami. Tiež sa od namietanej ochrannej známky líši dvoma bočnými rebrovými drážkami na prednej časti obuvi. Rozdiel v napadnutom dizajne je aj na bokoch podrážky v tom, že je na nej umiestnený len jeden otvor v tvare zaobleného obdĺžnika, v porovnaní s namietanou ochrannou známkou, v ktorej sú v tejto časti pravidelne rozmiestnené viaceré otvory v tvare zaoblených obdĺžnikov. S ohľadom na zistenú podobnosť podstatných znakov je nutné konštatovať, že napriek zisteným rozdielom vo farebnom vyhotovení napadnutého dizajnu, rozdielu s umiestnením červených pásov a len jedným otvorom po bokoch podrážky, niekoľkým odlišnými detailmi v ňom (bočné rebrové drážky, počet okrúhlych otvorov) aj s prihliadnutím na sotva rozpoznateľné logo stvárňujúce krokodíla v namietanej ochrannej známke, ktoré naopak napadnutý dizajn neobsahuje, uvedené odlišnosti nie sú spôsobilé potlačiť fakt, že kolízne označenia majú spoločné takmer všetky vonkajšie tvarové znaky, a teda možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť.

Pri porovnaní napadnutého dizajnu D5 s trojrozmernou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení, ktoré zhodne zobrazujú obuv s okrúhrou širokou špičkou, otvorenou pätou, hrubou podrážkou a pohyblivým remienkom. Je zjavné, že ich vonkajší tvar je veľmi podobný, ďalej je v oboch označeniach vrchná časť zvršku obuvi perforovaná rovnakými kruhovými otvormi, ktoré sú v nich identicky pravidelne rozmiestnené. Obe označenia obsahujú rovnako tvarovaný remienok na uchytenie päty, pripevnený na rovnakých miestach tmavými okrúhlymi plochými nitmi. Hoci nity sú v oboch označeniach rovnakého tvaru a tmavé, líšia sa v zobrazení loga so štylizovaným krokodíлом v namietanej ochrannej známke, ktorý je ťažko postrehnuteľný a v napadnutom dizajne chýba. V oboch označeniach je zvršok olemovaný pásom s bodkovaným dezénom, v ktorom sú umiestnené otvory veľmi podobného až zhodného tvaru po celej prednej časti pripojenej k podrážke. V napadnutom dizajne je tento pás pri nitoch o niečo širší v porovnaní s namietanou ochrannou známkou, avšak tento rozdiel je viditeľný len pri podrobnom porovnávaní vedľa seba. Na vnútornej stielke obuvi je v oboch označeniach veľmi podobne naznačený obrys odtlačku chodidla. Napadnutý dizajn jasne zobrazuje spodnú časť podošvy, ktorá je výrazne tvarovaná a pri pohľade zboku podrážky vytvára výraznejšie členenie. V porovnaní s namietanou ochrannou známkou, v ktorej je jej spodná časť viditeľná len sčasti vo vyobrazení obuvi spredu, zozadu aj zboku, možno konštatovať badateľný rozdiel v tomto prvku, pretože v namietanej ochrannej známke je podrážka profilovaná s nízkym dezénom. Napadnutý dizajn sa od namietanej ochrannej známky líši aj farebným vyhotovením, resp. kontrastom medzi vrchnou tmavou časťou a bielou podrážkou. Z uvedeného porovnania je zrejmé, že napadnutý dizajn stvárňuje väčšinu charakteristických znakov namietanej ochrannej známky, ktoré zahŕňajú rovnaký tvar prednej širokej časti s identickými kruhovými otvormi v hornej časti, zvršok olemovaný pásom s bodkovaným dezénom, v ktorom sú umiestnené otvory veľmi podobného až zhodného tvaru po celej prednej časti pripojenej k podrážke, remienkom na uchytenie päty, umiestneným na tom istom mieste a uchyteným totožne dvomi tmavými nitmi, vzorom na vnútornej stielke. Napadnutý dizajn v podstate kopíruje celú hornú časť namietanej ochrannej známky a líši sa len v kontrastnom zobrazení podrážky, ktorá je výraznejšie profilovaná, s väčšími výstupkami a nemá plochý opätok. S ohľadom na zistenú podobnosť je nutné konštatovať, že napriek zisteným rozdielom, aj s prihliadnutím na sotva rozpoznateľné logo stvárňujúce krokodíla v namietanej ochrannej známke, ktoré naopak napadnutý dizajn neobsahuje, uvedené rozdiely nie sú spôsobilé potlačiť fakt, že kolízne označenia majú spoločnú väčšinu vonkajších znakov, a teda možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť.

**Z fonetického hľadiska** je možné hodnotiť podobnosť označení len pokiaľ môžu byť vyslovené, teda ak obsahujú nejaký slovný prvok. V tomto prípade ide o hodnotenie podobnosti trojrozmernej ochrannej známky a dizajnov, ktoré sú tvorené výlučne zobrazením výrobku, neobsahujú však žiadny slovný prvok, ktorý by mohli spotrebiteľia reprodukovať a vysloviť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že tieto označenia nepodliehajú hodnoteniu podobnosti z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický obsah obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutý dizajn D3 a D5 aj namietaná ochranná známka zhodne vyobrazujú obuv, takže pre spotrebiteľov vyjadrujú rovnaký význam neformálnej obuvi pripomínajúcej tvar drevákov. Obrazový prvok štylizovaného krokodíla v namietanej ochrannej známke budú spotrebiteľia vnímať s konkrétnym významom v súlade s obsahom, ktorý zobrazuje, avšak s ohľadom na jeho veľkosť v označení nie je pravdepodobné, že ho spotrebiteľia postrehnú, a preto mu nemožno pripisovať vplyv na vnímanie spotrebiteľov. Nie však možné úplne vylúčiť, že spotrebiteľia logo stvárňujúce krokodíla za istých okolností v namietanej ochrannej známke postrehnú a v takom prípade možno porovnávané označenia zo sémantického hľadiska považovať za veľmi podobné. V tomto prípade je však pravdepodobnejšie, že spotrebiteľia logo vôbec nepostrehnú, a v takom prípade sú označenia sémanticky zhodné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

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

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

Bolo zistené, že tovary, pre ktoré je namietaná ochranná známka zapísaná a výrobky, na ktorých je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý sú zhodné. Relevantnou skupinou verejnosti, z hľadiska ktorej by sa malo posúdenie vykonať, je široká verejnosť, pretože tovary, pre ktoré je namietaná ochranná známka zapísaná, sú určené širokej verejnosti a napadnutý dizajn je stelesnený na obuvi určenej na voľný čas, to znamená, že ide o tovar hromadnej spotreby takisto učený širokej spotrebiteľskej verejnosti. Stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa bude s ohľadom na uvedené pri ich výbere priemerný.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti namietanej ochrannej známky, možno konštatovať, že má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Hoci majiteľ poukázal na to, že niektoré prvky v nej majú charakter technického riešenia, je nutné pripomenúť, že namietaná ochranná známka je platná a zapísaná a v tomto konaní nie je možné spochybňovať jej rozlišovaciu spôsobilosť, ani rozlišovaciu spôsobilosť jej jednotlivých vonkajších znakov, navyše pri zohľadnení, že hoci niektoré jej prvky môžu v označení zastávať určitú funkčnosť, táto nemusí nevyhnutne byť daná ich tvarom.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny napadnutého dizajnu D3 s namietanou ochrannou známkou, pri ich porovnaní bolo zistené, že napadnutý dizajn je s ňou vizuálne podobný, z fonetického hľadiska nie je možné hodnotiť ich podobnosť a z hľadiska sémantického ich spotrebiteľia budú vnímať najpravdepodobnejšie rovnako. Na základe vizuálneho porovnania možno konštatovať, že spotrebiteľia pravdepodobne budú vnímať napadnutý dizajn len ako mierne pozmenenú verziu namietanej ochrannej známky, pretože obsahuje takmer všetky jej vizuálne významné prvky, a to širokú prednú časť s okrúhlymi otvormi, otvorenú päť, remienok na uchytenie päty, okrúhle tmavé ploché nity, ktorými je prichytený, s veľmi podobným obrazcom na vnútornej stielke, hrubšiu podrážku s plochým opätkom. Vizuálne rozdiely v jeho celkovom vzhľade v porovnaní s namietanou ochrannou známkou vznikli v podstate hlavne kvôli farebnému stvárneniu a pridaniu červených pásov na bokoch podrážky a na plochom opätku. Vynechanie prvku malého loga krokodíla na tmavých nitoch aj ostatné zistené rozdiely sú detailné a zistiteľné len pri podrobnom porovnávaní označení, pričom je potrebné uviesť, že spotrebiteľ zväčša takúto možnosť nemá. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že farbe napadnutého dizajnu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny s namietanou ochrannou známkou, ktorá je trojrozmerná a jej účelom je predovšetkým ochrana tvaru, nemožno preto pripisovať určujúcu úlohu. Majiteľ argumentoval, že štýl a usporiadanie okrúhlych otvorov v hornej časti obuvi v napadnutom dizajne sú riešené tak, aby výrazne neovplyvňovali jeho vzhľad, avšak ide o jeden z jeho vonkajších znakov, ktorý je veľmi podobný s jedným z charakteristických prvkov namietanej ochrannej známky. Možno pritom uviesť, že aj keď počet okrúhlych otvorov nie je v označeniach zhodný, ide o detail, ktorý je zistiteľný len pri dôkladnom porovnávaní označení vedľa seba. Je zjavné, že vzor, ktorý okrúhle otvory vytvárajú v hornej časti označení, je veľmi podobný a významne vplýva na ich celkový dojem, ktorý u spotrebiteľa vyvolávajú. Majiteľ tiež upriamoval pozornosť na rozdiel v rebrových drážkach v namietanej ochrannej známke, ktoré označil za jej tvarovo smerodajný prvok vyvolávajúci dojem štíhlosti. Možno poznamenať, že tieto prvky nie je dôvodné považovať za dôležité a charakteristické pre namietanú ochrannú známkou, ani ich nemožno považovať za také, ktoré jej dodávajú dojem štíhlosti. Podľa náhľadov na namietanú ochrannú známkou skôr možno usudzovať, že nejde o drážky, či rebrovanie, ale len o čiary, ktorými sa v kresbe malo dosiahnuť lepšie znázornenie trojrozmernosti výrobku. Podľa majiteľa ani použitie nitu na upevnenie remienka v napadnutom dizajne neovplyvňuje na podobný celkový dojem. Tento argument nemožno považovať za opodstatnený, pretože z vyobrazenia napadnutého dizajnu je zrejmé, že okrúhle tmavé ploché nity sú umiestnené na kontrastnej červenej farbe remienka, čím sa stávajú výraznými a majú vplyv na celkový dojem. Aj napriek tvrdeniu majiteľa, že nity v namietanej ochrannej známke sú svetlej úpravy, náhľady na ňu jednoznačne preukazujú, že nity sú tmavé, ale obsahujú malé svetlé logo štylizovaného krokodíla, ktoré je však sotva rozpoznateľné a v napadnutom dizajne chýba. Pri porovnaní tohto prvku v napadnutom dizajne v porovnaní s namietanou ochrannou známkou, keďže ide o prvok, ktorý je v ňom rovnako tvarovaný, okrúhly a plochý, tmavý a umiestnený na tej istej pozícii ako v namietanej ochrannej známke, možno konštatovať, že ide o prvok veľmi podobný a vynechanie loga v inak zhodnom prvku nespôsobí jeho odlišnosť. Čo sa týka argumentu majiteľa, že tvar podrážky v napadnutom dizajne je tvarovo odlišný výrazným obrazcom, je nutné uviesť, že tento prvok v ňom v porovnaní s namietanou ochrannou známkou nemožno považovať za výrazne odlišný, pretože aj namietaná ochranná známka má podrážku profilovanú. Navyše je tento prvok v predmetných označeniach potrebné považovať za druhoradý s ohľadom na to, akú pozornosť takémuto prvku v označeniach bežne venuje spotrebiteľ. Obvykle totiž pri výbere dotknutého tovaru, ktorý stvára namietaná ochranná známka a v ktorom je stelesnený dizajn, spotrebiteľia prednostne venujú pozornosť skôr hornej časti, ktorá je pre nich podstatnejšia pri vizuálnom vnímaní výrobku z estetického hľadiska. Možno teda konštatovať, že aj napriek uvedeným rozdielom napadnutý dizajn jednoznačne pripomína namietanú ochrannú známkou. Je nutné pripomenúť, že takmer všetky zistené rozdiely medzi napadnutým dizajnom D3 a namietanou ochrannou známkou spočívajú v detailoch, ktoré sú málo významné a niektoré dokonca takmer nevnímateľné. Zistené odlišnosti v napadnutom dizajne D3 teda nie sú takého charakteru, aby z pohľadu spotrebiteľa s priemerným stupňom pozornosti prekonali zistené podobnosti spočívajúce v charakteristických prvkoch označení, ktoré sú zreteľné a dobre postrehnuteľné, a preto nie sú spôsobilé vyvolať odlišný celkový dojem v porovnaní s namietanou ochrannou známkou.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny napadnutého dizajnu D5 s namietanou ochrannou známkou, pri ich porovnaní bolo zistené, že napadnutý dizajn je s ňou vizuálne podobný, z fonetického hľadiska nie je možné hodnotiť ich podobnosť a z hľadiska sémantického ich spotrebiteľia budú vnímať najpravdepodobnejšie rovnako. Na základe vizuálneho porovnania možno konštatovať, že spotrebiteľia pravdepodobne budú vnímať napadnutý dizajn len ako mierne pozmenenú verziu namietanej ochrannej známky, pretože obsahuje takmer všetky jej vizuálne významné prvky, predovšetkým prednú širokú časť s okrúhlymi otvormi, zvršok olemovaný pásom s bodkovaným dezénom, v ktorom sú umiestnené otvory veľmi podobného až zhodného tvaru po celej prednej časti pripojenej k podrážke, otvorenú päť, remienok

na uchytenie päty, okrúhle tmavé ploché nity, ktorými je prichytený, veľmi podobný obrazec na vnútornej stielke. Napadnutý dizajn D5 sa od namietanej ochrannej známky líši v zobrazení podrážky, v kontrastnom farebnom stvárnení tmavej vrchnej časti a svetlej podrážky a vynechaním loga krokodíla na nitoch napadnutého dizajnu. Ako už bolo uvedené, farebné stvárnenie napadnutého dizajnu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny s namietanou ochrannou známkou, ktorá je trojrozmerná a jej účelom je predovšetkým ochrana tvaru, nehrá určujúcu úlohu. Zásadnejší vizuálny rozdiel bol pri porovnaní dizajnu D5 a namietanej ochrannej známky zistený v stvárnení podrážky, ktorá je v ňom viac členitá a z boku vytvára výraznejšie členité výstupky. Napriek tomuto rozdielu, ktorý síce spotrebiteľia zrejme neprehliadnu, je nepravdepodobné, že pri takmer úplnom prebratí znakov celej hornej časti namietanej ochrannej známky do napadnutého dizajnu, dokážu spotrebiteľia napadnutý dizajn bezpečne odlíšiť od namietanej ochrannej známky. Navyše je potrebné prihliadnúť na to, že tento prvok v predmetných označeniach možno považovať za druhoradý s ohľadom na to, akú pozornosť takémuto prvku v označeniach bežne venuje spotrebiteľ. Obvykle totiž pri výbere dotknutého tovaru, ktorý stvára namietaná ochranná známka a v ktorom je stelesnený dizajn, spotrebiteľia prednostne venujú pozornosť skôr hornej časti, ktorá je pri vizuálnom vnímaní výrobku z estetického hľadiska dôležitejšia a hlavne viditeľná pri používaní, ako prvku, ktorým sa označenia odlišujú - zobrazenie podrážky, ktorému venujú spotrebiteľia oveľa menšiu pozornosť. Majiteľ aj v tomto prípade upriamoval pozornosť na rozdiel v rebrových drážkach v namietanej ochrannej známke, ktoré označil za jej tvarovo smerodajný prvok vyvolávajúci dojem štíhlosti. Možno poznamenať, že tieto prvky nie je dôvodné považovať za významné a charakteristické pre namietanú ochrannú známku, ani ich nemožno považovať za také, ktoré jej dodávajú dojem štíhlosti. Ako už bolo uvedené, podľa náhľadov na namietanú ochrannú známku skôr možno usudzovať, že ide len o čiary, ktorými sa malo dosiahnuť v kresbe lepšie znázornenie trojrozmernosti výrobku. Tvrdenie majiteľa o rozdielnom vnímaní nitov v napadnutom dizajne a v namietanej ochrannej známke nemožno považovať za dôvodné, pretože nity v namietanej ochrannej známke sú tmavé s malým svetlým logom štylizovaného krokodíla, ktoré je sotva rozpoznateľné a v napadnutom dizajne chýba. Pri porovnaní týchto prvkov možno konštatovať, že sú veľmi podobné a vynechanie loga v inak zhodnom prvku nespôsobí jeho významné odlišenie, keďže sú rovnako tvarované, okrúhle, ploché a tmavé, navyše umiestnené v oboch označeniach na tej istej pozícii. Možno teda konštatovať, že aj napriek uvedeným rozdielom napadnutý dizajn D5 jednoznačne pripomína namietanú ochrannú známku. Je nutné pripomenúť, že zistené rozdiely medzi napadnutým dizajnom D5 a namietanou ochrannou známkou spočívajú jedine v inom stvárnení podrážky a vo farebnom kontraste, avšak všetky ostatné prvky namietanej ochrannej známky sú v ňom premietnuté. Aj keby si spotrebiteľ všimol odlišnosti, ktoré boli zistené pri vizuálnom porovnaní v napadnutom dizajne D5, tieto nie sú dostatočné, aby prekonali zistené podobnosti spočívajúce v charakteristických prvkoch označení a nie sú tak spôsobilé vyvolať odlišný celkový dojem v porovnaní s namietanou ochrannou známkou.

Možno teda konštatovať, že napriek zisteným nepatrným rozdielom je v napadnutom dizajne D3 a aj D5 použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je podobné s namietanou ochrannou známkou navrhovateľa, a to pre rovnaké tovary, pre ktoré je namietaná ochranná známka zapísaná. Je tiež potrebné prihliadnúť na to, že priemerný spotrebiteľ sa pri výbere tovaru v rôznych maloobchodných predajniach alebo pri ďalších príležitostiach kúpy spolieha len na nedokonalú spomienku a obvykle nemá možnosť porovnať označenia detailne a podrobne vedľa seba. Skutočnosť, že sa napadnuté dizajny D3 a D5 zhodujú s namietanou ochrannou známkou vo väčšine jej základných vonkajších znakov, by mohla ohroziť jej rozlišovaciu funkciu a zistené rozdiely vzhľadom na ich charakter nemôžu zabrániť vzniku pravdepodobnosti ich zámieny na trhu. Napadnuté dizajny D3 a D5 nedisponujú vonkajšími znakmi, ktoré by ich definitívne dokázali odlíšiť od namietanej ochrannej známky, nie sú v nich obsiahnuté žiadne zreteľne vnímateľné prvky navyše, ktoré by vplývali na vyvolanie odlišného celkového dojmu v porovnaní s namietanou ochrannou známkou. Celkový dojem, ktorý vyvolávajú oba napadnuté dizajny aj namietaná ochranná známka je veľmi podobný až zhodný, verejnosť ich bude rovnako vnímať ako obuv, pričom ide o zhodný typ obuvi v takmer rovnakom vyhotovení líšiaci sa v prvkoch, ktoré sú ťažko postrehnuteľné.

V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku, či označenia ako celok a neprístupuje k analýze ich rôznych podrobností a detailov. Napadnuté dizajny D3 aj D5 sú v podstatnej časti zhodné s namietanou ochrannou známkou a obsahujú väčšinu jej charakteristických znakov, preto aj pravdepodobnosť zámieny napadnutého dizajnu D3 a D5 s namietanou ochrannou známkou možno hodnotiť ako vysokú. Ak budú napadnutý dizajn D3 alebo D5 a namietaná ochranná známka použité pre dotknuté tovary, ktoré sú zhodné, môže dochádzať k ich zámene na strane verejnosti, bez ohľadu na to, či ide o napadnutý dizajn, alebo namietanú ochrannú známku. Je nutné zdôrazniť, že verejnosť pri použití napadnutého dizajnu D3 a D5 vo výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený a pri použití namietanej



trojrozmernej ochrannej známky na zhodných tovaroch, pre ktoré bola zapísaná, nemá možnosť rozpoznať, či ide o napadnutý dizajn alebo o namietanú ochrannú známku.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že v napadnutom dizajne D3 a D5 zapísaného dizajnu č. 27905 je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je podobné s namietanou ochrannou známkou navrhovateľa so skorším právom prednosti, zároveň sú napadnuté dizajny stelesnené vo výrobku, ktorý je zhodný s tovarmi, pre ktoré bola namietaná ochranná známka zapísaná, preto bolo konštatované, že na strane verejnosti existuje pravdepodobnosť ich zámény. Pretože článok 9 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (v čase podania návrhu článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva z 26. februára 2009) poskytuje navrhovateľovi ako majiteľovi namietanej ochrannej známky právo takéto použitie zakázať, podmienky na výmaz napadnutého dizajnu D3 a D5 zapísaného dizajnu č. 27905 stanovené v § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch možno považovať za naplnené.

Berúc do úvahy posúdenie návrhu na výmaz uplatneného podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch ako dôvodného, nie je potrebné ďalej posudzovať naplnenie podmienok ďalšieho uplatneného dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 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 § 46 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.

Mgr. Vladimír Hardoň  
podpredseda

#### Doručiť:

Saxinger, Chalupsky & Partner s. r. o.  
Hviezdoslavovo námestie 25  
811 02 Bratislava 1

Zhan Yong  
Majoránová 54  
821 07 Bratislava