



Banská Bystrica 4. novembra 2016  
POZ 898-2013/OZ 236023 II/99-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. decembra 2014 majiteľom La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava – Staré mesto (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 898-2013/OZ 236023/I-109-2014 z 12. novembra 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236023 „VICES“ za neplatnú, podaného navrhovateľom Quynh Trang PHAN, Karczunoska 62C, 02-871 Warszawa, Poľská republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 898-2013/OZ 236023/I-109-2014 z 12. novembra 2014 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 898-2013/OZ 236023/I-109-2014 z 12. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach slovná ochranná známka č. 236023 „VICES“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) na základe návrhu vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 011664323 „Vices T.T Shoes Collection“ (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 18. marca 2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že vzhľadom na to, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, nájdené znaky vizuálnej a fonetickej podobnosti, resp. aj sémantickej podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami aj pri strednom stupni pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje týmto tovarom, vytvárajú reálny predpoklad vzniku zámeny týchto ochranných známok vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Podobnosť porovnávaných označení bola prvostupňovým orgánom konštatovaná predovšetkým na základe prítomnosti slovného prvku „Vices“, resp. „VICES“, ktorý tvorí napadnutú ochrannú známku a v staršej ochrannej známke predstavuje dominantný a rozlišujúci prvok.

Vzhľadom na rovnaký slovný prvok „VICES“ a zhodné, resp. podobné tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán tiež uviedol, že je vysoko pravdepodobné, že pokiaľ si spotrebiteľia porovnávané ochranné známky aj priamo nezamenia, budú sa domnievať, že takto označené tovary pochádzajú od rovnakých alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Na základe toho vo

vzťahu ku kolíznym tovarom konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámény na základe asociácie napadnutej a staršej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne právne posúdil podobnosť porovnávaných ochranných známk a nevysporiadal sa s námietkami počas konania.

Ďalej majiteľ uviedol, že pri obrazových prvkoch označení zohráva najdôležitejšiu úlohu ich vizuálne porovnanie a pri takomto porovnávaní označení je potrebné klásť dôraz na ich celkový dojem. To znamená, že relevantným je aj počet slov, resp. písmen, ktoré tvoria porovnávané označenia, resp. ochranné známky a pri staršej ochrannej známke je nevyhnutné brať do úvahy osobitý spôsob vyobrazenia, tvar písmen a slov. Staršia ochranná známka sa skladá z viacerých slov, pričom napadnutá ochranná známka pozostáva výlučne z jedného slova. Táto skutočnosť je právne relevantná a je dôležité na ňu prihliadať. Verejnosť bude posudzovať staršiu ochrannú známku vcelku, teda aj s dodatkom „T.T Shoes Collection“. Majiteľ preto zastával názor, že ide len o čiastočnú vizuálnu zhodu kolíznych ochranných známk.

Pri fonetickom hľadisku majiteľ uviedol, že argumentácia navrhovateľa o tom, že relevantná verejnosť bude klásť dôraz najmä na prvé slovo staršej ochrannej známky (Vices), nemôže byť rozhodujúcou skutočnosťou pri rozhodovaní o fonetickej podobnosti. Ak si bol navrhovateľ vedomý tejto skutočnosti, mal to v žiadosti o zápis jeho ochrannej známky zohľadniť a žiadať zapísať len označenie „Vices“. Navrhovateľ však vo svojej žiadosti o zápis ochrannej známky požadoval zapísať celý názov „Vices T.T Shoes Collection“, preto majiteľ vyjadril nesúhlas s argumentáciou navrhovateľa o fonetickej podobnosti kolíznych ochranných známk. Majiteľ zastával názor, že fonetická podobnosť ochranných známk je len čiastočná, a nie zhodná.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom majiteľ opätovne poukázal na to, že označenia je potrebné posudzovať ako celok a že staršia ochranná známka bola zapísaná ako „Vices T.T Shoes Collection“, pričom napadnutá ochranná známka pozostáva len z jedného slova „VICES“. Taktiež odkázal na napadnuté rozhodnutie, kde samotný prvostupňový orgán konštatoval, že slovo „vices“ nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných známk priemerným spotrebiteľom.

Ďalej konštatoval, že vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bude u relevantnej verejnosti evokovať, že ide výlučne o tovary – topánky, pretože obsahuje slovný prvok s významom „kolekcia topánok“ (Shoes Collection), pričom napadnutá ochranná známka je zapísaná okrem tovaru „obuv“ aj pre iné tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú pre všetky tovary, podľa majiteľa nie je v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V ďalšom odôvodnení rozkladu majiteľ skonštatoval, že vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z 23. septembra 2014 uviedol presvedčivé argumenty a dôkazy, z ktorých vyplýva, že on používal označenie „VICES“ skôr ako navrhovateľ. Majiteľ predával tovar s označením „VICES“ a za účelom propagácie tovaru investoval do reklamy značný objem peňažných prostriedkov. V tejto súvislosti poukázal na dôkaz č. 1 – faktúru VAT 19/2010. Vyplýva z nej, že spoločnosť Cesare Slovakia, spol. s r. o. (nákupca) používala označenie a obchodovala s tovarom s označením „VICES“ skôr, ako navrhovateľovi vzniklo právo prednosti k staršej ochrannej známke. Pre úplnosť majiteľ dodal, že spoločnosť Cesare Slovakia, spol. s r. o., ktorej obchodné meno je od 5. apríla 2011 NUBAT, s. r. o., patrí do obchodnej skupiny DANEA, rovnako ako majiteľ (v tejto súvislosti predložil dôkaz č. 2 – internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Cesare Slovakia, spol. s r. o.).

Dohodou o prevode práv vyplývajúcej z používania označenia „VICES“ zo 6. júna 2012 medzi spoločnosťou NUBAT, s. r. o. a majiteľom previedla spoločnosť NUBAT, s. r. o. všetky práva vyplývajúce z používania označenia „VICES“ na majiteľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že majiteľ si zaregistruje označenie „VICES“ ako ochrannú známku vo svojom mene. Majiteľ bol teda užívateľom označenia „VICES“ ešte pred jeho registráciou zo strany navrhovateľa (v tejto súvislosti majiteľ predložil dôkaz č. 3 – Dohodu o prevode práv a povinností zo 6. júna 2012).

Navrhovateľ si napriek tomu zaregistroval označenie „VICES“. Jeho postup bol teda zjavne neoprávnený. Podľa majiteľa podmienka podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nebola splnená a konanie navrhovateľa napĺňa znaky skutkovej podstaty podľa § 48 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“). Konanie navrhovateľa podľa majiteľa nepožíva právnu ochranu v zmysle kogentného ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka. Bol to práve navrhovateľ, kto spôsobil zámenu oboch ochranných známk, preto sa nemôže dovolávať dôvodov uvedených v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa názoru majiteľa sa prvostupňový orgán k týmto skutočnostiam vôbec nevyjadril (resp. zaoberal sa nimi len vágne), a teda neboli ani zohľadnené v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia. Z toho dôvodu považoval majiteľ prvostupňové rozhodnutie v tejto časti za arbitrárne, ktoré nespĺňa zákonné náležitosti rozhodnutia podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako ani požiadavku podľa § 3 ods. 5 predmetného zákona.

Na podporu svojich argumentov majiteľ spolu s podaným rozkladom predložil Dohodu o prevode práv a povinností zo 6. júna 2012 medzi spoločnosťami NUBAT, s. r. o. a La Bottine 4, s. r. o.

V závere majiteľ skonštatoval, že podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nepovažuje za opodstatnený, prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o ochranných známkach, a preto navrhol toto rozhodnutie zrušiť.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 8. júna 2015 v prvom rade uviedol, že súhlasí so závermi prvostupňového orgánu, že podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk vytvárajú reálny predpoklad vzniku ich zámény vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti v spojení s tovarmi v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K podobnosti ochranných známk uviedol, že pokiaľ ide o porovnanie napadnutej a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, trvá na svojich stanoviskách prezentovaných v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. To znamená, že podľa neho sú porovnávané ochranné známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska veľmi podobné, dokonca z fonetického hľadiska až zhodné. Z vizuálneho hľadiska je dominantným prvkom v staršej ochrannej známke slovný prvok „VICES“, ktorý je niekoľkonásobne väčší ako ostatné slovné prvky. Z fonetického hľadiska venuje spotrebiteľ najväčšiu pozornosť začiatku označení, resp. ochranných známk, ktorý je v tomto prípade zhodný. Zo sémantického hľadiska má spojenie „Shoes Collection“, prítomné v staršej ochrannej známke, vo vzťahu k tovarom v triede 25 opisný charakter, a preto je pre posúdenie zámény kolíznych ochranných známk rozhodujúca prítomnosť slovného prvku „VICES“. Okrem toho aj samotný majiteľ v rozklade pripustil čiastočnú podobnosť kolíznych ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska.

K argumentu majiteľa, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s jeho námietkami počas konania, konkrétne, že majiteľ používal označenie „VICES“ ešte predtým, ako navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, navrhovateľ uviedol nasledovné. Údajné používanie označenia „VICES“ majiteľom pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je pre toto konanie irelevantné rovnako, ako aj prípadné používanie označenia „VICES“ pred dátumom podania prihlášky staršej ochrannej známky.

Okrem toho, dôkazy predložené majiteľom vykazujú podľa navrhovateľa závažné nedostatky, a to:

- jedna faktúra z roku 2010 v žiadnom prípade nepreukazuje získanie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „VICES“ na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky,
- na faktúre sú uvedené subjekty odlišné od prihlasovateľa aj súčasného majiteľa napadnutej ochrannej známky,
- podľa predloženej faktúry spoločnosť CESARE SLOVAKIA, s. r. o., ktorá je prepojená s prihlasovateľom a majiteľom cez osobu Andreja D., nie je dodávateľom tovarov „VICES“, ale ich odberateľom, čo nepredstavuje dôkaz o používaní označenia,
- právo k nezapísanému označeniu patrí výlučne jeho užívateľovi a nemôže byť predmetom prevodu (s výnimkou prevodu podniku ako celku), a teda predložená Dohoda o prevode práv a povinností zo 6. júna 2012 je neplatná,
- Dohoda o prevode práv a povinností zo 6. júna 2012, ktorá bola predložená spolu s rozkladom, vzbudzuje vážne pochybnosti o hodnovernosti vzhľadom na to, že podľa článku 2.2 tejto dohody prevodca oprávňuje nadobúdateľa na to, aby si podal prihlášku ochrannej známky „VICES“, ale nadobúdateľom je podľa tejto dohody spoločnosť La Bottine 4, s. r. o., zatiaľ čo prihlasovateľom napadnutej ochrannej známky bola spoločnosť AD PROPERTY, s. r. o. Túto skutočnosť majiteľ v rozklade opomenul, pričom poukázal na to,

že predloženou dohodou prešli všetky práva k označeniu „VICES“ na majiteľa a zmluvné strany sa dohodli, že majiteľ si zaregistruje označenie „VICES“ ako ochrannú známku vo svojom mene.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 236023 „VICES“ majiteľa La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred prevodom AD PROPERTY, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava), bola s právom prednosti od 22. mája 2013 zapísaná do registra ochranných známk 14. novembra 2013 pre tovary „*usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufríky, vaky, cestovné tašky, dáždniky a slnečníky*“ v triede 18 a „*obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ, Quynh Trang PHAN, Karczunowska 62C, 02-871 Warszawa, Poľsko, je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 011664323 „Vices T.T Shoes Collection“ s právom prednosti od 18. marca 2013, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk Európskej únie 19. augusta 2013 pre tovary „*clothing, ready-made clothing, outerclothing, shirts, vests, T-shirts, trousers, skirts, frocks, sweaters, pullovers, belts, trouser straps; footwear, footwear for children, shoes, lace boots, half-boots, sandals, wooden shoes, galoshes, welts for boots and shoes*“ [odevy, konfekcia (odevy), vrchné ošatenie, košele, vesty, tričká, nohavice, sukne, šaty, svetre, pulóvre, opasky, gamaše; obuv, obuv pre deti,

topánky, šnurovacie topánky, poltopánky, sandále, dreváky, galoše, lemy na obuv] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

V prvom rade je potrebné uviesť, že pokiaľ ide o posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán vyhodnotil tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 25 ako zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré je v triede 25 zapísaná staršia ochranná známka. V prípade porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 18 s tovarmi triedy 25 staršej ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že tovary v triede 18 sú doplnujúce a súvisiace s tovarmi v triede 25, a na základe toho konštatoval nízku mieru ich podobnosti. Majiteľ v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktoré by prvostupňové posúdenie zhodnosti alebo podobnosti tovarov spochybnili, preto orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je viazaný rozsahom rozkladu, bude vychádzať z posúdenia podobnosti kolíznych tovarov tak, ako ho vykonal prvostupňový orgán.

Majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti kolíznych ochranných známk, pričom argumentoval tým, že porovnávané ochranné známky sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné len čiastočne a sémanticky nie sú podobné. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné.

Predmetom porovnania kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska je slovné označenie „VICES“ s kombinovaným označením „Vices T.T Shoes Collection“. Slovné označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku je napísané veľkými tlačnými písmenami bežného typu písma. Kombinované označenie predstavujúce staršiu ochrannú známku je tvorené slovným prvkom „Vices“ v miernej grafickej úprave, pod ktorým na úzkom čiernom pruhu je v podstatne menšom prevedení umiestnené slovné spojenie „T.T Shoes Collection“. Napriek skutočnosti, že staršia ochranná známka okrem slova „Vices“ obsahuje aj ďalšie slovné prvky „T.T Shoes Collection“, je potrebné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude v prvom rade vnímať slovo „Vices“. Ide o slovný prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý je výrazne väčší v porovnaní s nápisom „T.T Shoes Collection“. Nápis „T.T Shoes Collection“ vzhľadom na svoju veľkosť, ako aj umiestnenie (vpravo dole pod nápisom „Vices“) pôsobí len ako doplnkový. Majiteľ v tejto súvislosti argumentoval tým, že staršia ochranná známka sa skladá z viacerých slov, kým napadnutá ochranná známka len z jedného, teda že táto skutočnosť je právne relevantná a treba na ňu prihliadať. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že prvostupňový orgán prihliadal na všetky prvky staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade sa však, ako je zrejme z vyššie uvedeného, stotožňuje s hodnotením prvostupňového orgánu, že slovný prvok „Vices“ v staršej ochrannej známke je značne dominantný voči

prvku „T.T Shoes Collection“ a ovplyvní celkový vizuálny vnem staršej ochrannej známky. Navyše časť tohto slovného spojenia „Shoes Collection“ je len nedištinktívnym prvkom v predmetnom označení, pretože spotrebiteľovi dáva informáciu, akých tovarov sa označenie týka. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodným rozlišujúcim prvkom staršej ochrannej známky je slovo „Vices“, pričom napadnutá ochranná známka pozostáva len zo slova „VICES“, je aj s prihliadnutím na spomínané rozdiely medzi porovnávanými ochrannými známkami možné sa stotožniť s prvostupňovým vyhodnotením vizuálneho hľadiska a týmto ochranným známkam je potrebné priznať minimálne strednú mieru vizuálnej podobnosti.

Čo sa týka fonetického hľadiska, porovnávané ochranné známky budú vyslovené v závislosti od úrovne znalosti anglického jazyka relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky. Napadnutá ochranná známka bude spotrebiteľskou verejnosťou s určitou úrovňou anglického jazyka reprodukováaná ako „vaisiz“ a spotrebiteľskou verejnosťou bez znalosti anglického jazyka ako „vices“. Staršia ochranná známka pri rovnakej spotrebiteľskej verejnosti bude reprodukováaná ako „vaisiz tí tí šúz kolekšn“, resp. „vices té té shoes collection“. Je však vysoko pravdepodobné, že v prípade staršej ochrannej známky na základe jej dominantného slovného prvku bude spotrebiteľ vyslovovať len jej skrátenú formu, a to „vaisiz“, resp. „vices“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj v tomto prípade prvostupňový orgán správne posúdil fonetické hľadisko, a že v prípade reprodukcie celých ochranných známk ide o čiastočnú mieru ich fonetickej podobnosti založenú na rovnakom zvukovom vneme slov „Vices“, resp. „VICES“. V prípade, ak by spotrebiteľ reprodukoval staršiu ochrannú známku len na základe jej dominantného slovného prvku, možno hovoriť o fonetickej zhode medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Čo sa týka sémantického hľadiska, v danom prípade obidve posudzované ochranné známky obsahujú rovnaký slovný prvok „Vices“, resp. „VICES“. V anglickom jazyku ide o množné číslo od slova „Vice“, ktoré má viacero významov, ako napríklad „nemorálnosť, zlo, zlozvyk, zlá vlastnosť, nerosť, zverák atď.“. Orgán rozhodujúci o rozklade však nepredpokladá, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude poznať uvedené významy, pretože nejde o slovo základnej, resp. bežnej slovnej zásoby anglického jazyka. Na základe slovného spojenia „T.T Shoes Collection“ majiteľ argumentoval, že staršia ochranná známka bude evokovať u relevantnej verejnosti to, že ide výlučne o topánky. K tomuto argumentu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné spojenie „Shoes Collection“ určite evokuje spojitosť s obuvou, a že v prípade, ak spotrebiteľ aj napriek veľmi malému prevedeniu tohto spojenia voči slovnému prvku „Vices“ ho v celkovom vnímaní neprehliadne, bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať tieto slovné prvky s významom, že ide o tovary pochádzajúce od subjektu, ktorý sa prednostne venuje výrobe, resp. predaju obuvi. Nakoľko však predmetom sémantického porovnania je porovnanie významu jednotlivých prvkov označení ako takých, a nie vo vzťahu k tovarom a službám, je potrebné argument majiteľa považovať za bezpredmetný. Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti (predovšetkým skutočnosť, že jediný prvok napadnutej ochrannej známky a dominantný prvok staršej ochrannej známky „Vices“ nebudú mať pre relevantného spotrebiteľa žiadny význam), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v tomto prípade sémantické hľadisko nebude zohrávať dôležitú úlohu pri vnímaní porovnávaných ochranných známk, a teda nemá zásadný vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámény.

Pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné zobrať do úvahy aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, a to s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb, pričom priemerným spotrebiteľom sa rozumie spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Miera pozornosti spotrebiteľa sa však bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade prvostupňový orgán uviedol, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov (tašky, kufre, dáždniky, odevy, obuv atď.) najmä široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. S týmto hodnotením sa stotožňuje aj orgán rozhodujúci o rozklade. Navyše majiteľ v podanom rozklade uvedené tvrdenia prvostupňového orgánu ohľadom relevantnej verejnosti nijako nespochybnil.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu konštatuje, že stredná až vyššia miera vizuálnej podobnosti, čiastočná miera fonetickej podobnosti (v prípade výslovnosti len dominantného prvku staršej ochrannej známky fonetickej zhodnosti), ako aj zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov v triedach 18 a 25, v spojitosti so stredným stupňom pozornosti spotrebiteľa, vedie k záveru, že v preskúvanom prípade medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ani skutočnosť,

že v staršej ochrannej známke sa v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou nachádza slovné spojenie „T.T Shoes Collection“ („T.T kolekcia obuvi“), na ktoré v rozklade poukázal majiteľ, nedokáže vylúčiť pravdepodobnosť zámery kolíznych ochranných známk. Uvedené vyplýva z toho, že spojenie „T.T Shoes Collection“, na rozdiel od slovného prvku „Vices“, nemá rozhodujúcu úlohu z hľadiska celkového dojmu, akým staršia ochranná známka pôsobí na spotrebiteľa, a to nie len s ohľadom na jeho nízku rozlišovaciu spôsobilosť (písmená „T.T“ v danom označení pre bežného spotrebiteľa nemajú žiadny význam a spojenie „Shoes Collection“ je nedištingtívne vo vzťahu k tovarom), ale aj s ohľadom na jeho veľkosť a umiestnenie. Spotrebiteľ bude venovať pozornosť prednostne slovnému prvku „Vices“, na základe ktorého si spotrebiteľ napadnutú ochrannú známku môže zameniť so staršou ochrannou známkou, a to aj vo vzťahu k tovarom, ktoré nepredstavujú obuv.

Majiteľ v rozklade tiež uviedol, že on používal označenie „VICES“ ešte predtým, ako navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. ako navrhovateľ požiadal Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo o zaregistrovanie staršej ochrannej známky. Taktiež uviedol, že navrhovateľ si napriek tomu zaregistroval označenie „VICES“, a preto jeho postup bol neoprávnený, z čoho vyplýva, že podmienky na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach neboli splnené. Konanie navrhovateľa podľa majiteľa napĺňa znaky skutkovej podstaty podľa § 48 Obchodného zákonníka, a nepožíva právnu ochranu v zmysle kogentného ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka. Podľa názoru majiteľa sa prvostupňový orgán k týmto skutočnostiam vôbec nevyjadril (resp. zaoberal sa nimi len vágne), preto prvostupňové rozhodnutie v tejto časti možno považovať za arbitrárne, nespĺňajúce zákonné náležitosti rozhodnutia podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku, ako ani požiadavku podľa § 3 ods. 5 predmetného zákona.

Uvedené tvrdenia považuje orgán rozhodujúci o rozklade za irelevantné. V prvostupňovom rozhodnutí bolo v tejto súvislosti správne uvedené, že pri návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opierajúcemu sa o ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad posudzuje iba pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou a neskúma pohnútky navrhovateľa pri podaní prihlášky staršej ochrannej známky alebo okolnosti týkajúce sa používania skoršieho nezapísaného označenia. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade preto nebol dôvod sa uvedenými tvrdeniami majiteľa bližšie zaoberať. Majiteľ mal a má iné zákonné možnosti, ak si chcel chrániť svoje nezapísané označenie. Na základe uvedeného preto v predmetnom konaní nemožno konštatovať, že podmienky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach neboli splnené. Naopak, v tomto prípade boli naplnené všetky požiadavky pre úspešné uplatnenie návrhu v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky, staršia ochranná známka a napadnutá ochranná známka sú navzájom podobné a kolízne tovary boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, pričom v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že konanie navrhovateľa napĺňa znaky skutkovej podstaty podľa § 48 Obchodného zákonníka (parazitovanie na povesti), a nepožíva právnu ochranu v zmysle kogentného ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že uvedené ustanovenia nespádajú do kompetencie posudzovania úradom. Úrad v tomto konaní je oprávnený posúdiť predmetnú vec výlučne v zmysle uplatnených ustanovení zákona o ochranných známkach a nie podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vzhľadom k uvedenému aj tvrdenia majiteľa o nesplnení zákonných náležitostí rozhodnutia podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku, ako aj požiadavky podľa § 3 ods. 5 predmetného zákona, je nutné považovať za bezpredmetné.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku č. 236023 „VICES“ na základe návrhu podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyhlásil za neplatnú.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

OLEXOVA VASILISIN, s. r. o.  
advokátska kancelára  
Gorkého 6  
811 01 Bratislava-Staré mesto

II.

Ing. Lenka Litváková  
Litváková a spol.  
Patentová, známková a znalecká kancelária  
Pluhová 78  
831 03 Bratislava