



Banská Bystrica 12. 11. 2020

POZ 2706-2019/N-152-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25, I-56025 Pontedera (PI), Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova 40, 83106 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Vespa caffè“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.12.2019 prihlasovateľkou Dominikou Navara Cibul'kovou, Al Jadaf, Palazzo Versace 2424, Dubaj, Spojené arabské emiráty, zastúpenou v konaní advokátkou JUDr. Katarínou Cibul'kovou, Rázusova 9, 92101 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľka“) pod číslom spisu POZ 2706-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Vespa caffè“, číslo spisu POZ 2706-2019, sa zamietá.**


### Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia „Vespa caffè“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2706-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.4.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.


Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:


1. ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;


2. ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 11856879 s právom prednosti od 30.5.2013, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 37, 39, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;


3. medzinárodnej ochrannej známky  č. 1312993 s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

4. medzinárodnej ochrannej známky  č. 1239397 s právom prednosti od 22.1.2014, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

5. ochrannej známky EÚ  č. 1317130 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

6. ochrannej známky EÚ  č. 11774321 s právom prednosti od 26.4.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

7. medzinárodnej ochrannej známky  FOR CHILDREN č. 1194372 s právom prednosti od 6.5.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s účinkami v Európskej únii;

8. ochrannej známky EÚ  č. 2227452 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

9. ochrannej známky EÚ „VESPAVINTAGE“ č. 2227395 s právom prednosti od 21.5.2001, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

10. ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 8938458 s právom prednosti od 9.3.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej všetky aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ z vizuálneho hľadiska považoval zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými značkami z dôvodu zhodnosti slovného prvku „Vespa“ vo zverejnenom označení so slovným prvkom „Vespa“ v starších ochranných značkách.

Namietateľ ďalej konštatoval, že zverejnené označenie je slovným označením, v ktorom slovný prvok „Vespa“ je dominantným prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo slovný prvok „caffè“ je opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Namietateľ tiež uviedol, že staršie ochranné známky sú slovnými i obrazovými označeniami, pričom vo všetkých je slovný prvok „Vespa“ ich dominantným prvkom.

Podľa názoru namietateľa sú staršie ochranné známky EÚ č. 1317171 a EÚ č. 11856879 takmer zhodné so zverejneným označením „Vespa caffè“. Ďalej namietateľ uviedol, že pri posudzovaní zhodnosti a podobnosti slovných ochranných známok je irelevantné, či ide o označenia prezentované veľkými alebo malými písmenami, pričom uvedené staršie ochranné známky sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby v triedach 30 a 43.

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

Pri fonetickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie vyslovovať ako „vespa kafe“ a pri starších ochranných značkách bude ich dominantný prvok reprodukován ako „vespa“.

Podľa namietateľa staršie ochranné známky „Vespa 1946 2016“, „DO YOU VESPA?“, „VESPA 946“, „Vespa FOR CHILDREN“, „Vespa Vintage“ a „VESPAVINTAGE“ navyše obsahujú slovné, resp. numerické prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré by sa nemali brať do úvahy pri fonetickom hodnotení, lebo spotrebiteľ si zapamätá ich dominantný rozlišovací slovný prvok „Vespa“. Namietateľ zdieľal názor, že v prípade vylúčenia prvkov „caffè“, „Vintage“, „FOR CHILDREN“ a ďalších slovných či numerických prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti, ide o fonetickú zhodnosť, a preto konštatoval vysokú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska namietateľ považoval zverejnené označenie aj staršie ochranné známky za fantazijné označenia bez konkrétneho významu.

Namietateľ uviedol, že najmä:

- staršia ochranná známka EÚ č. 1317171,
- staršia ochranná známka EÚ č. 11856879,
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1312993,
- staršia ochranná známka EÚ č. 11774321,
- staršia medzinárodná ochranná známka č. 1239397,
- staršia ochranná známka EÚ č. 1317130,
- staršia ochranná známka EÚ č. 2227452,
- staršia ochranná známka EÚ č. 2227395

sú zapísané aj pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a podobné, resp. súvisiace s tovarmi a službami zverejneného označenia v triedach 30, 35 a 43.

Namietateľ považoval tovary zverejneného označenia za zhodné, podobné, resp. súvisiace s tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami a to na základe zhody predajných miest alebo distribučných kanálov a rovnakého pôvodu.

Namietateľ ďalej uviedol, že jeho talianska spoločnosť PIAGGIO & C. S.P.A. je svetoznámy výrobcom motocyklov, ktorú založil v roku 1946 podnikateľ Enrico Piaggio a okrem motocyklov a ich príslušenstva produkuje aj veľmi široký sortiment iných tovarov, resp. poskytuje rôzne služby zákazníkom, ako je zrejme z priložených výpisov starších ochranných známk, a to v oblasti reštauračných a kaviarenských služieb, v oblasti predaja kávy, pekárskejších a cukrárskych výrobkov a ďalších tovarov v triede 30, namietateľ taktiež predáva aj rôzne druhy oblečenia, obuvi, pokrývkov hlavy a kozmetických prípravkov.

Podľa namietateľa by prihlasovateľka na základe zverejneného označenia neoprávnene ťažila z dobrého mena jeho starších ochranných známk. Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „Vespa“ je dominantným v starších ochranných známkach a ide o prvok, ktorý je základom jeho veľkej povesti a dobrého mena.

Podľa namietateľa sú porovnávané označenia podobné a v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami existuje nebezpečenstvo zámieny, resp. mylná predstava o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ v závere uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie považovať len za ďalší variant známkového radu tvoreného jeho staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „Vespa caffè“, číslo spisu POZ 2706-2019, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 1.6.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadrila.

### **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.

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

### **Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.**

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 zámieny 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 „Vespa caffè“, číslo spisu POZ 2706-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.12.2019 prihlasovateľkou Dominikou Navara Cibulřkovou, Al Jadaf, Palazzo Versace 2424, Dubaj, Spojené arabské emiráty a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2020 pre tovary a služby v triedach 30, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa v námietkach odvolával na práva z viacerých starších ochranných znáмок, avšak vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných znáмок a rozsah prihlásených a zapísaných tovarov a služieb, bude úrad prednostne porovnávať zverejnené označenie so staršou ochrannou známkou EÚ „VESPA“ č. 1317171.

V námietkach bolo zistené, že namietateľ PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25, I-56025 Pontedera (PI), Taliansko je okrem iných v námietkach uplatnených starších ochranných znáмок majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „VESPA“ č. 1317171 s právom prednosti od 21.9.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 30** – „káva; kávové nápoje; kávové príchute; kávové náhrady“;

**v triede 35** – „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchutami, kávovými náhradkami“;

**v triede 43** – „kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 29** – „meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; albumen for food; alginates for food; almonds, ground; bouillon; bouillon concentrates; casein for food; croquettes; edible birds' nests; fatty substances for the manufacture of edible fats; gelatine for food; isinglass for food; mushrooms, preserved; nuts, prepared; peanuts, processed; pectin for food; pollen prepared as foodstuff; preparations for making bouillon; preparations for making soup; protein for human consumption; rennet; silkworm chrysalis, for human consumption; soups; truffles, preserved; weed extracts for food“ (mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, ovocné omáčky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; albumín do jedla; algináty do potravín; mandle, mleté; bujón; bujónové koncentráty; kazeín do jedla; krokety; vtáčie hniezda (tradičná špecialita juhovýchodnej Ázie); tukové látky na výrobu jedlých tukov; želatína ako potravina; potravinárska želatína z rýb; šampiňóny, konzervované; orechy, pripravené; arašidy, spracované; pektín ako potravina; peľ pripravený ako potravina; prípravky na výrobu bujónu; prípravky na prípravu polievky; bielkoviny na ľudskú konzumáciu; syridlo; kukly priadky morušovej, na ľudskú konzumáciu; polievky; hľuzovky, konzervované; výťažky z rias na potravinárske použitie);

**v triede 30** – „coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; aromatic preparations for food; bee glue [propolis] for human

*consumption; binding agents for edible ices; capers; essences for foodstuffs [except etheric essences and essential oils]; flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils; flavourings, other than essential oils, for beverages; glucose for food; gluten for food; malt extract for food; maltose; meat tenderizers, for household purposes; mint for confectionery; natural sweeteners; powder for edible ices; preparations for stiffening whipped cream; puddings; royal jelly for human consumption [not for medical purposes]; sandwiches; sausage binding materials; sea water [for cooking]; starch for food; starch products for food; sushi; thickening agents for cooking foodstuffs”* (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhrady; múka a výrobky z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (korenie); korenie; ľad; aromatické prípravky do jedla; včelí propolis na ľudskú konzumáciu; spojivový prípravok pre jedlé zmrzliny; kapary; esencie pre potraviny [s výnimkou éterických esencií a éterických olejov]; príchute [arómy] do koláčov, iné ako éterické oleje; arómy, iné ako éterické oleje; príchute, iné ako éterické oleje, do nápojov; glukóza do jedla; lepok do jedla; sladový výťažok do jedla; maltóza; zmäkčovače mäsa na použitie v domácnosti; mäta pre cukrovinky; prírodné sladidlá; prášok na jedlé zmrzliny; prípravky na stuženie šľahačky; pudinky; materská kašička na ľudskú konzumáciu [nie na lekárske účely]; sendviče; materiály na viazanie klobás; morská voda [na varenie]; škrob do jedla; škrobové výrobky do potravín; sushi; zahusťovadlá na varenie potravín);

**v triede 32** – *„beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages”* (pivá; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov);

**v triede 33** – *„alcoholic beverages (except beers); alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts [alcoholic]”* (alkoholické nápoje (okrem pív); alkoholické esencie; alkoholické extrakty; ovocné extrakty [alkoholické]);

**v triede 42** – *„management of bars, restaurants, hotels, ballrooms, gymnasiums, beauty centres; services provided by businesses which undertake to obtain food and drink ready for consumption, catering services”* (vedenie barov, reštaurácií, hotelov, tanečných sál, telocvičníc, salónov krásy; služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu, kateringové služby).

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

Tovary „káva; kávové náhrady“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 30 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Tovary zverejneného označenia „kávové nápoje“ v triede 30 sú zhodné s tovarom prvej staršej ochrannej známky „káva“ v triede 30, keďže tieto sú spotrebiteľom zhodne ponúkané aj ako hotové nápoje alebo vo forme prášku ako instantné, či v podobe celých alebo mletých zŕn, z ktorých si spotrebiteľ nápoj pripraví.

Prihlásené tovary „kávové príchute“ v triede 30 sú v nízkej miere podobné s tovarom „káva“ zapísaného v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože ich účel a distribučné kanály môžu byť rovnaké.

Prihlásené služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchutami, kávovými náhradkami“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej priamej súvislosti a prepojenosti považovať za podobné so zapísanými tovarmi „káva; kávové náhrady“ v triede 30 pre prvú staršiu ochrannú známku. Povaha a účel zapísaných tovarov preukazujú, že maloobchodné a veľkoobchodné služby s predmetnými tovarmi sa dopĺňajú, ponúkajú sa na rovnakých predajných miestach a zameriavajú sa na rovnakých spotrebiteľov.

Prihlásené služby „kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)“ v triede 43 pre zverejnené označenie možno aj bez podrobnej analýzy považovať za rovnaké so zapísanými službami „služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu, kateringové služby“ v triede 42 pre prvú staršiu ochrannú známku. Vo vzťahu k odlišnému zatriedeniu porovnávaných služieb je potrebné uviesť, že v dôsledku revízie niceského triedenia v roku 2000

nastal presun služieb „služby podnikov, ktoré poskytujú jedlo a nápoje na priamu konzumáciu; cateringové služby“ z triedy 42 do triedy 43, pričom povaha týchto služieb sa nezmenila. Možno preto konštatovať, že zapísané služby „služby poskytovania jedla a nápojov a cateringové služby“, ako všeobecná kategória, zahŕňa aj konkrétne špecifické druhy prihlásených služieb súvisiacich s poskytovaním jedla a nápojov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2706-2019)

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 1317171)

Vespa caffe

VESPA

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 zverejneného slovného označenia a rovnako prvej staršej slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Vespa“ a „caffè“. Prvá staršia ochranná známka je slovným označením tvoreným jediným slovným prvkom „VESPA“; pričom je potrebné upozorniť, že pri slovných označeniach je chránené slovo ako také a nie je podstatné, či je písané malými alebo veľkými písmenami.

Z uvedeného je zrejmé, že celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, a preto možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o existencii ich vizuálnej podobnosti a to aj pri zohľadnení ďalšieho slovného prvku „caffè“ vo zverejnenom označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „vespa-café“, resp. „vespa-kafe“. Prvá staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s jedným so slovných prvkov zverejneného označenia, bude reprodukováná ako „vespa“. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v oboch označeniach zaznie zhodné slovo „vespa“, a preto je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za 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. Čo sa týka prvej staršej ochrannej známky a slovného prvku zverejneného označenia „vespa“, tieto u priemerného laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne vyvolať žiaden významový vnem a možno ich teda považovať za prvky fantazijné. Slovný prvok zverejneného označenia „caffè“, aj keď je slovom z anglickej slovnej zásoby, je bežný a rozumie mu každý slovenský spotrebiteľ vo význame „káva“. Avšak slovný prvok zverejneného označenia „caffè“ je bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné, vzhľadom na to, že prvej staršej ochrannej známke nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam.

## 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 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 30, 35 a 43 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti predaja kávy a poskytovania jedla a nápojov. Kolízne tovary a služby si pri ich výbere vyžadujú nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho aj fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné. Sémantické hľadisko sa kvôli fantazijnému charakteru prvej staršej ochrannej známky neuplatní. Podobnosť kolíznych označení bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj prvá staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „Vespa“ vs „VESPA“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky, t. j. prvá staršia ochranná známka je tak celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, pričom uvedený slovný prvok je aj dištinktívnym prvkom oboch označení. Celkovú podobnosť označení nedokáže vylúčiť prítomnosť ďalšieho slovného prvku „caffè“ vo zverejnenom označení, ktorý je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Priemerný spotrebiteľ, ktorý v tomto prípade venuje výberu tovarov nižšiu pozornosť, má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení a musí sa spoliehať často len na nedokonalý vnem, ktorý sa mu uchoval v pamäti a ktorý bude v tomto prípade založený na dištinktívnom zhodnom slovnom prvku. Odlišnosť zverejneného označenia založená na opisnom prvku „caffè“ nie je spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky používaných na zhodných a podobných tovaroch a službách by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary a služby zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom prvej staršej ochrannej známky, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Keďže námietkam uplatneným z dôvodu zámery s prvou staršou ochrannou známkou EÚ „VESPA“ č. 1317171 bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným uplatneným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Namietateľ podal námietky aj z dôvodu § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ale keďže bolo úspešne preukázané naplnenie hmotnoprávných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre celý rozsah prihlásených tovarov a služieb, hodnotenie ďalšieho námietkového dôvodu by žiadnym relevantným spôsobom neovplyvnilo výsledné rozhodnutie, a preto nebolo uskutočnené.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riadiateľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť  
Hybešova 40  
830 00 Bratislava 3

JUDr. Katarína Cibulková, advokátka  
Rázusova 9  
921 01 Piešťany 1