



*Banská Bystrica 27.06.2025
POZ 1187-2024/N-74-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa HUGO BOSS AG, Holy-Allee 3, D-72555 Metzingen, Nemecko zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5 (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „Bossanova World“ do registra ochranných známok, prihláseného 28.4.2024 prihlasovateľom Márkom Biegelbauerom, Kráľovičove Kračany 18, 930 03 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1187-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10.7.2024, 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 vyhovie a prihláška ochrannej známky „Bossanova World“, číslo spisu POZ 1187-2024, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Bossanova World“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1187-2024 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 4.10.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov triedach 18, 25, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach).

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“ č. 000049221 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ MOZ 456092 s právom prednosti od 9.10.1980, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ MOZ č. 483341 s právom prednosti od 7.10.1983, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ MOZ č. 515189 s právom prednosti od 3.7.1987, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ MOZ č. 773035 s právom prednosti od 16.8.2001, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),

- slovnej medzinárodnej ochrannnej známky „BOSS“ MOZ č. 765708 s právom prednosti od 1.6.2001, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „BOSS“ č. 018656951 s právom prednosti od 17.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „BOSS“ č. 010837565 s právom prednosti od 25.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 20, 21, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ôsma staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „BOSS“ č. 001798099 s právom prednosti od 8.8.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deviata staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018008465 s právom prednosti od 11.1.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj desiatu staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018676820 s právom prednosti od 23.3.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 20, 21 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj jedenásta staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018781127 s právom prednosti od 25.10.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 16, 20, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvanásť staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 018008470 s právom prednosti od 11.1.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj trinásť staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 000049254 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štrnásť staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 018020098 s právom prednosti od 6.2.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj pätnásť staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 018656956 s právom prednosti od 17.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šesťnásť staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannnej známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 001797208 s právom prednosti od 8.8.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj sedemnásť staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannnej známky „HUGO BOSS“ MOZ č. 513257 s právom prednosti od 12.11.1986, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj osemnásť staršia ochranná známka),
- obrazovej medzinárodnej ochrannnej známky **Hugo Boss** MOZ č. 430400 s právom prednosti od 3.6.1977, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deväťnásť staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannnej známky „HUGO BOSS“ MOZ č. 1076645 s právom prednosti od 17.9.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannnej známky „HUGO BOSS“ MOZ č. 765707 s právom prednosti od 1.6.2001, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata prvá staršia ochranná známka),



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky MOZ č. 433570 s právom prednosti od 14.9.1977, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata druhá staršia ochranná známka),

HUGO

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **HUGO BOSS** MOZ č. 771889 s právom prednosti od 5.9.2001, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata tretia staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **HUGO BOSS** MOZ č. 754225 s právom prednosti od 5.9.2001, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata štvrtá staršia ochranná známka),

HUGO

- obrazovej ochrannej známky EÚ **HUGO BOSS** č. 000049288 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata piata staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannej známky EÚ **HUGO BOSS** č. 000049262 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata šiesta staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že všetky namietané ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a preto sú v zmysle § 4 zákona o ochranných známkach staršími ochrannými známkami.

Pri porovnaní konkrétnych tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami jednotlivých starších ochranných známk namietateľ konštatoval, že tieto sú zhodné, veľmi podobné alebo podobné.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „Bossanova World“ napísaných bežným typom písma.

Namietateľ ďalej opísal staršie ochranné známky, pričom uviedol, že:

- prvá až deviata staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „BOSS“ napísaným bežným typom písma;
- desiatu staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „BOSS“ napísaným štylizovaným písmom;
- jedenásta až trinásta staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „BOSS“ napísaným bežným typom písma bielou farbou na čiernom štvorci;
- štrnásť až osemnásť, dvadsiata a dvadsiata prvá staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „HUGO BOSS“ napísanými bežným typom písma;
- devätnásť staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „HUGO BOSS“ čiernej farby napísanými štylizovaným typom písma. Začínajúce písmená slovných prvkov sú veľké a ostatné písmená sú malé;
- dvadsiata druhá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „BOSS“ bielej farby, pričom slovný prvok je vyobrazený v orámovanom čiernom štvorci;
- dvadsiata tretia a dvadsiata piata staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „HUGO HUGO BOSS“ čiernej farby napísanými bežným typom písma, pričom pod slovným prvkom „HUGO“ sú napísané menším typom písma slovné prvky „HUGO BOSS“;
- dvadsiata štvrtá a dvadsiata šiesta staršia ochranná známka sú tvorené slovnými prvkami „BOSS HUGO BOSS“ čiernej farby napísanými bežným typom písma, pričom pod slovným prvkom „BOSS“ sú napísané menším typom písma slovné prvky „HUGO BOSS“.

Namietateľ pri vizuálnom porovnaní konštatoval vysokú vizuálnu podobnosť zverejneného označenia „Bossanova World“ a prvej až trinástej staršej a dvadsiatej druhej ochrannej známky „BOSS“, lebo sa zhodujú v dominantnom a dištinkatívnom slovnom prvku „Boss-“, ktorý jednoznačne dominuje v prvom slovnom prvku zverejneného označenia a je jediným slovným prvkom uvedených starších ochranných známk. Podľa namietateľa časť prvého slovného prvkov „-anova“ a ani druhý slovný prvok „World“ vo zverejnenom

označení, ktorý je podľa namietateľa nedištinkívny a všeobecný, nedokážu zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od týchto starších ochranných známk.

Namietateľ uviedol, že spotrebiteľ na prvý pohľad postrehne zhodu dominantného slovného prvku „BOSS“ zverejneného označenia s uvedenými staršími ochrannými známkami a dodal, že aj napriek určitým vizuálnym odlišnostiam možno hovoriť o vizuálnej podobnosti zverejneného označenia s prvou až trinástou a dvadsiatou druhou staršou ochrannou známkou.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie z vizuálnej stránky podobné aj so štrnástou až dvadsiatou šiestou staršou ochrannou známkou, vzhľadom na zhodný dominantný slovný prvok „BOSS-“. Namietateľ uviedol, že si vytvoril silný známkový rad založený na dominantnom slovnom prvku „BOSS“, ktorý označuje ako „BOSS rad“. Podľa namietateľa výrazne menšie ďalšie slovné prvky „HUGO BOSS“ umiestnené pod dominantným prvkom „BOSS“ v starších ochranných známkach a druhý slovný prvok „World“ umiestnený za slovným prvkom „Bossanova“ vo zverejnenom označení nedokážu zabezpečiť odlišenie zverejneného označenia od dvadsiatej tretej až dvadsiatej šiestej staršej ochrannej známky. Namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ sa väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvел v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že podobnosť porovnávaných označení „Bossanova World“ vs. „BOSS“, resp. „HUGO BOSS“, „BOSS HUGO BOSS“, „HUGO HUGO BOSS“ je výrazná, keďže spotrebiteľ na označenia odkazuje vyslovením ich slovných prvkov, v ktorých dominuje slovný prvok „BOSS“. Namietateľ konštatoval vysokú podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „BOSS“, pričom podľa neho táto skutočnosť vyvoláva veľké nebezpečenstvo zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami aj z fonetického hľadiska.

Pri porovnaní označení z fonetickej stránky namietateľ konštatoval vysokú podobnosť zverejneného označenia a prvej až trinástej staršej ochrannej známky, lebo sa zhodujú v začiatkovej časti prvého slovného prvku zverejneného označenia a jedinom slovnom prvku prvej až trinástej a dvadsiatej druhej namietanej ochrannej známky. Podľa namietateľa hoci zverejnené označenie obsahuje aj ďalšiu časť slovného prvku „-anova“ a nedištinkívny slovný prvok „World“, pozornosť spotrebiteľa je pri ďalšom slovnom prvku, príp. ďalšej koncovej časti slovného prvku už oslabená, a preto má len malý vplyv na celkový fonetický vnem, ktorý zverejnené označenie zanechá v mysliach spotrebiteľov. Namietateľ konštatoval vysokú fonetickú podobnosť tiež v prípade porovnania zverejneného označenia a štrnástej až dvadsiatej šiestej staršej ochrannej známky, vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „BOSS“.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovný prvok „BOSS“ v starších ochranných známkach a vo zverejnenom označení je zo sémantického hľadiska zhodný. Podľa namietateľa v prípade anglického slova „BOSS“ je jeho preklad vo význame „vedúci, šéf, pán, boss, vodca, atď.“ a slovný prvok „BOSSA NOVA“ je podľa namietateľa prekladaný ako „nový smer“ alebo „nová vlna“, pričom slovo „Boss“ je staromódny slangový výraz pre niečo, čo sa deje s osobitým pôvabom a prirodzeným vrodenným citom. Namietateľ uviedol, že v muzikantskom svete sa zverejnené označenie používalo už v dávnych dobách a označovalo niekoho, kto hral, alebo spieval inak. Namietateľ uviedol, že v prípade slovného prvku „World“ zverejneného označenia ide o preklad z anglického jazyka ako „svet, zem, zemeguľa, ríša, svetový“ a môže sa používať v hovorenom prejave v súvislosti s predajom odevov, obuvi, kožených výrobkov, kobercov a služieb s nimi spojených. Podľa namietateľa zverejnené označenie „Bossanova“ môžu spotrebiteľia vnímať ako „nový smer“ alebo „novú vlnu“ a ako ďalší rad produktov tovarov a služieb namietateľa práve v dôsledku zhody vo výraznom slovnom prvku. Podľa názoru namietateľa spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie a staršie ochranné známky ako sémanticky podobné.

Podľa namietateľa celkový dojem, ktorý poskytujú porovnávané označenia je veľmi podobný. A keďže zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk existuje veľká pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti. Namietateľ uviedol, že existuje tiež nebezpečenstvo, že verejnosť si zverejnené označenie môže asociovať so

staršími ochrannými známkami a bude ho považovať za označenie napríklad „nového smeru“ kolekcie výrobkov a služieb, ktoré poskytuje.

Namietateľ uviedol, že relevantnou verejnosťou je v tomto prípade široká verejnosť, lebo ide o tovary a služby bežnej spotreby, a preto miera pozornosti spotrebiteľov je v prípade nákupu tovarov každodennej spotreby relatívne nízka. Podľa namietateľa z uvedeného dôvodu môže jednoduchšie dôjsť k zámene označení alebo vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach prihlášku ochrannej známky POZ 1187-2024 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu zo 17.10.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.12.2024 uviedol, že sa s obsahom námietok nestotožňuje. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie „Bossanova World“ nie je z vizuálneho hľadiska podobné zobrazeniu značky „BOSS“. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje dva slovné prvky s veľkými začiatočnými písmenami a ostatnými malými písmenami a slovný prvok „BOSS“ pozostáva zo štyroch písmen, teda porovnávané označenia sa zjavne nezhodujú kvôli počtu slov, dĺžke slovných prvkov a veľkosti písmen.

Prihlasovateľ uviedol, že verejnosť je schopná ľahšie vnímať kratšie označenia a malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu, a preto podľa neho označenia nie sú podobné.

Prihlasovateľ uviedol, že na celkový fonetický dojem, ktorý označenie vytvára, má osobitný vplyv počet a sled slabík a pri fonetickom vnímaní kolíznych označení zohráva významnú úlohu ich zjavne nerovnaký rytmus a intonácia. Podľa prihlasovateľa sa slovné prvky „Bossanova World“ a „BOSS“ líšia v počte slov a tiež v počte slabík, čo má významný vplyv na celkový fonetický dojem. Prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „Bossanova World“ sa skladá z dvoch slov a z piatich slabík, pričom slovný prvok „BOSS“ je jednoslabikové slovo. Zistené zjavné odlišnosti sú podľa prihlasovateľa spôsobilé odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, a preto je nutné posudzované označenia považovať za úplne odlišné z fonetického hľadiska.

Prihlasovateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska každé z posudzovaných označení má konkrétny zapamätateľný význam, ktorý vzájomnú odlišnosť označení výrazne posilňuje. Podľa prihlasovateľa ochranná známka namietateľa „BOSS“ v preklade z anglického jazyka znamená „šéf, pán, vedúci, ...“ a tiež označuje priezvisko osoby zakladateľa označenia Hugo Boss.

Slovné označenie „Bossanova World“ podľa prihlasovateľa predstavuje hudobný žáner a štýl, predovšetkým brazílskej hudby päťdesiatych rokov 20. storočia, slovo „World“ má podľa prihlasovateľa rôzny význam, napr. svet, svetový, ríša, oblasť, spoločnosť, ..., a preto slovné prvky v porovnávaných označeniach majú úplne odlišný význam.

Prihlasovateľ pri hodnotení relevantnej verejnosti uviedol, že tovary s označením „Bossanova World“ sú určené pre úzky okruh spotrebiteľov, pre mladého spotrebiteľa, skôr pre street módu, outdoorovú a športovú módu.

Podľa prihlasovateľa tovary a služby označené ochrannou známkou namietateľa sú určené úplne inej cieľovej skupine spotrebiteľov, určené sú pre spotrebiteľa s vyššími príjmami, pre spotrebiteľa hľadajúceho skôr elegantnejší a formálnejší štýl, čiže sú zamerané na úplne odlišnú cieľovú skupinu.

Prihlasovateľ uviedol, že slovné označenie „Bossanova World“ má výrazne odlišné vizuálne, fonetické ako aj sémantické hľadisko, v porovnaní s označením „BOSS“, pričom tovary s označením „Bossanova World“ sú podľa prihlasovateľa zamerané na odlišnú cieľovú skupinu spotrebiteľov, ako tovary s označením „BOSS“, a

preto označenie „Bossanova World“ je dostatočne odlišiteľné a rozpoznateľné a nepredstavuje žiaden zásah do práv namietateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného označenia „Bossanova World“ v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 slovnej ochrannej známky „Bossanova World“, číslo spisu POZ 1187-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.4.2024 prihlasovateľom Márkom Biegelbauerom, Kráľovičove Kračany 18, 930 03 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 10.7.2024 pre tovary a služby v triedach 18, 25, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ HUGO BOSS AG, Holy-Allee 3, D-72555 Metzingen, Nemecko je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“ č. 000049221 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ č. 456092 s právom prednosti od 9.10.1980 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ č. 483341 s právom prednosti od 7.10.1983 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ č. 515189 s právom prednosti od 3.7.1987 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ č. 773035 s právom prednosti od 16.8.2001 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj piata staršia ochranná známka),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „BOSS“ č. 765708 s právom prednosti od 1.6.2001 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šiesta staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“ č. 018656951 s právom prednosti od 17.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj siedma staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky EÚ „BOSS“ č. 010837565 s právom prednosti od 25.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 20, 21, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ôsma staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannéj známky EÚ „BOSS“ č. 001798099 s právom prednosti od 8.8.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deviata staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 018008465 s právom prednosti od 11.1.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj desiatu staršia ochranná známka),

The logo consists of the word "BOSS" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a solid black rectangular background.

- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 018676820 s právom prednosti od 23.3.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 20, 21 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj jedenásta staršia ochranná známka),

The logo consists of the word "BOSS" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a solid black rectangular background.

- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 018781127 s právom prednosti od 25.10.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 16, 20, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvanásť staršia ochranná známka),

The logo consists of the word "BOSS" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a solid black rectangular background.

- obrazovej ochrannéj známky EÚ č. 018008470 s právom prednosti od 11.1.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj trinásť staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannéj známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 000049254 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štrnásť staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannéj známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 018020098 s právom prednosti od 6.2.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj pätnásť staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannéj známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 018656956 s právom prednosti od 17.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj šestnásť staršia ochranná známka),

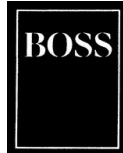
- slovnej ochrannéj známky EÚ „HUGO BOSS“ č. 001797208 s právom prednosti od 8.8.2000, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj sedemnáť staršia ochranná známka),

- slovnej medzinárodnej ochrannéj známky „HUGO BOSS“ č. 513257 s právom prednosti od 12.11.1986 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 14, 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj osemnásť staršia ochranná známka),

- obrazovej medzinárodnej ochrannéj známky **Hugo Boss** č. 430400 s právom prednosti od 3.6.1977 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj deväťnásť staršia ochranná známka),

- slovnej medzinárodnej ochrannéj známky „HUGO BOSS“ č. 1076645 s právom prednosti od 17.9.2010 s účinkami v Európskej únii, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsať staršia ochranná známka),

- slovnej medzinárodnej ochrannéj známky „HUGO BOSS“ č. 765707 s právom prednosti od 1.6.2001 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsať prvá staršia ochranná známka),



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 433570 s právom prednosti od 14.9.1977 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata druhá staršia ochranná známka),

HUGO

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **HUGO BOSS** č. 771889 s právom prednosti od 5.9.2001 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata tretia staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **HUGO BOSS** č. 754225 s právom prednosti od 5.9.2001 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata štvrtá staršia ochranná známka),

HUGO

- obrazovej ochrannej známky EÚ **HUGO BOSS** č. 000049288 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata piata staršia ochranná známka),

BOSS

- obrazovej ochrannej známky EÚ **HUGO BOSS** č. 000049262 s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj dvadsiata šiesta staršia ochranná známka).

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

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených dvadsiatich šiestich starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „BOSS“, a taktiež z dôvodu rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou (ochranná známka EÚ č. 000049221).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 18 – „*koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždníky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá*“;

v triede 25 – „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“;

v triede 27 – „*koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem textilných*“;

v triede 35 – „*reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce*“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby:

v triede 18 – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in class 18), in particular small leather goods; trunks and travelling bags; bags; umbrellas and parasols*“ (v preklade „*koža a*

imitácie kože a tovary z týchto materiálov (zahrnuté v triede 18), predovšetkým drobný kožený tovar; kufre a cestovné tašky; tašky; dáždnyky a slnečníky“);

v triede 25 – „*clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; belts of leather; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes*“ (v preklade „odevy pre mužov, ženy a deti; pančuchy; pokrývky hlavy; spodná bielizeň; nočná bielizeň; plavky; župany; opasky; kožené opasky; šály; doplnky, menovite šatky, šatky na krk, šály, šatky; kravaty; rukavice; topánky“);

v triede 27 – „*carpets; non-textile wall hangings*“ (v preklade „koberce; závesné nástenné dekorácie okrem textilných“);

v triede 35 – „*advertising, business management, business administration, sales consultancy*“ (v preklade „reklama, manažment, obchodná administratíva, predajné poradenstvo“).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary „*koža a koženka; kožušiny, surové kože*“ v triede 18 zverejneného označenia sú zhodné so a zapísanými tovarmi „*koža a imitácie kože*“ v triede 18 pre prvú staršiu ochrannú známku. Tovy sú pomenované rovnakými názvami alebo ich synonymami.

Tovy „*kufre a cestovné tašky*“ a „*dáždnyky a slnečníky*“ prihlásené v triede 18 pre zverejnené označenie sú rovnako obsiahnuté v zozname tovarov a služieb zapísaných v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku. Uvedené tovary sú zhodné.

Prihlásené tovary „*biče, postroje a sedlárske výrobky; obojky, vôdzky*“ v triede 18 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*tovary z kože a imitácie kože (doteraz zahrnuté v triede 18), predovšetkým drobný kožený tovar*“ v triede 18 pre prvú staršiu ochrannú známku, lebo tovary ako sú biče, postroje a sedlárske výrobky, obojky, vôdzky sú zvyčajne výrobky vyrobené z kože alebo imitácie kože, a preto patria do širšej skupiny tovarov vyrobených z kože alebo imitácie kože.

Prihlásené tovary „*vychádzkové palice*“ v triede 18 sú v nízkej miere podobné so zapísanými tovarmi „*tašky*“ v triede 18 pre prvú staršiu ochrannú známku. Medzi tašky ako širokú kategóriu tovarov patria aj batohy a ruksaky pre turistov a horolezcov, ktoré majú rovnakých spotrebiteľov ako vychádzkové palice a turistické palice. Uvedený tovar sa zvyčajne predáva v rovnakých špecializovaných predajniach alebo sekciách obchodných domov zaoberajúcich sa turistickým vybavením a môžu ho ponúkať tí istí výrobcovia.

Prihlásené tovary „*oblečenie pre zvieratá*“ v triede 18 sú v nízkej miere podobné so zapísanými tovarmi „*tašky*“ v triede 18 pre prvú staršiu ochrannú známku. Tašky vo všeobecnosti sú vaky s držadlami s otvorom na jednom konci a slúžia na nesenie predmetov, bez ohľadu na to, či sú určené napríklad na nákupy alebo na prepravu zvierat. Tašky na prepravu zvierat (zahrnuté v širokej kategórii tašiek) sú určené na použitie v súvislosti so zvieratami, ako je to aj v prípade oblečenia pre domáce zvieratá. Tašky na nosenie zvierat a aj oblečenie pre zvieratá sa predávajú v rovnakých špecializovaných predajniach pre majiteľov domácich zvierat alebo v špecializovaných oddeleniach obchodných domov. Porovnávané tovary sú tiež zamerané na rovnakých spotrebiteľov, ktorými sú majitelia domácich zvierat, pričom tieto tovary môžu byť vyrábané rovnakými podnikmi.

Prihlásené tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 pre zverejnené označenie sú zhodné s tovarmi „*odevy pre mužov, ženy a deti, pokrývky hlavy, topánky*“ zapísanými v triede 25 pre prvú staršiu ochrannú známku. Tovary sú pomenované rovnakými názvami alebo ich synonymami.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*koberce; závesné nástenné dekorácie okrem textilných*“ v triede 27 sú zhodné so zapísanými tovarmi „*koberce, závesné nástenné dekorácie okrem textilných*“ v triede 27 prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*rohožky, rohože; linoleum a iné podlahové krytiny*“ v triede 27 zverejneného označenia sú podobné s tovarmi „*koberce*“ zapísanými v triede 27 pre prvú staršiu ochrannú známku. Porovnávané tovary majú rovnaký účel aj povahu, sú určené na pokrývanie podlahy, jej ochranu pred nečistotami, vlhkosťou, zamerané sú na rovnakú skupinu spotrebiteľov a majú aj rovnaké distribučné kanály. Koberce, rohože, linoleum a podlahové krytiny sa zvyčajne predávajú spolu v špecializovaných predajniach, prípadne v susediacich predajných oddeleniach hobby marketov. Koberce, linoleum a podlahové krytiny majú aj konkurenčný charakter, lebo zákazník si môže vybrať, aký typ podlahoviny položí na podlahu.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva*“, ktoré sú zhodné so službami „*reklama, manažment, obchodná administratíva*“ v triede 35 prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*kancelárske práce*“ v triede 35 sú podobné so službami „*obchodná administratíva*“ v triede 35 prvej staršej ochrannej známky. Kancelárske práce sú interné každodenné operácie organizácie vrátane administratívnych a podporných služieb v „back office“. Zahŕňajú najmä činnosti, ktoré pomáhajú pri prevádzke obchodného podniku. Kancelárske práce sú typické pre sekretárske služby, ako je písanie na stroji, zhromažďovanie informácií v počítačových databázach, fakturácia a administratívne spracovanie obchodnej agendy. Služby obchodnej administratívy sú určené na aktívnu pomoc iným podnikom pri vykonávaní ich obchodných postupov. Zahŕňajú aj činnosti, ako je napr. príprava miezd, zostavovanie výpisov z účtov či príprava daní. Prihlásené služby majú v porovnaní so zapísanými službami rovnaký účel, sú zamerané na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a možno očakávať aj ich rovnaký pôvod. Uvedené služby sú podobné.

Porovnaním prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 18, 25, 27 a 35 s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky bolo zistené, že prihlásené tovary v triede 18 sú zhodné a niektoré v nízkej miere podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Prihlásené tovary v triede 25 sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Prihlásené tovary v triede 27 a služby v triede 35 sú zhodné a podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1187-2024)

Staršia ochranná známka (ochranná známka
EÚ č. 000049221)

Bossanova World

BOSS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné, tvoria ho slovné prvky „Bossanova World“ napísané čiernym písmom, pričom začiatkové písmená slovných prvkov sú veľké a ostatné písmená sú malé.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „BOSS“ napísaný čiernym veľkým písmom.

Možno uviesť, že v prípade slovných označení sa poskytnutá ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovných označení, kde zverejnené označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami „Bossanova“ a „World“ a prvá staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „BOSS“. Je zrejmé, že prvý slovný prvok zverejneného označenia „Bossanova“ obsahuje na začiatku štyri písmená, ktoré tvoria celú prvú staršiu ochrannú známku. Rozdiel medzi týmito slovnými prvkami je v písmenách „-anova“ na konci prvého slovného prvku zverejneného označenia a v druhom slovnom prvku „World“ vo zverejnenom označení. Vzhľadom na to, že spotrebiteľia začiatok slovného prvku zvyčajne vnímajú pozornejšie, pričom vo zverejnenom označení je na jeho začiatku úplne obsiahnutá celá prvá staršia ochranná známka, je možné aj napriek zisteným rozdielom hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Zároveň je potrebné mať na mysli, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý sa mu uchoval v pamäti.

Z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou reprodukované ako „bosanova wörld“, Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováná ako „bos“. Je teda možné predpokladať, že v prípade reprodukcie oboch slovných prvkov zverejneného označenia, spotrebiteľ bude konfrontovaný so začiatkom „bos“, teda s rovnakým prvkom, ako je znenie celej prvej staršej ochrannéj známky. Reprodukovaná zhoda na začiatku oboch porovnávaných označení teda napriek zistenému rozdielu vedie k záveru o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov.

Čo sa týka slovného prvku zverejneného označenia „Bossanova“, toto slovo má konkrétny význam a označuje spoločenský tanec latinskoamerického pôvodu alebo spôsob interpretácie moderného džezu spájaného s latinskoamerickými prvkami. Možno uviesť, že časť spotrebiteľov, predovšetkým venujúca sa latinskoamerickým tancom alebo hudbe, môže tento slovný prvok spájať s uvedeným významom. V tomto prípade však možno skôr predpokladať, že priemerný slovenský spotrebiteľ nebude predmetný význam slova poznať a nebude v ňom vyvolávať žiaden významový vnem z dôvodu, že nejde o populárny ani veľmi známy štýl hudby či tanca u širokej slovenskej verejnosti. Slovný prvok zverejneného označenia „World“ v preklade z anglického do slovenského jazyka má význam „svet“, resp. „svetový“. Spotrebiteľská verejnosť môže toto slovo v spojení s iným plnovýznamovým slovom vnímať ako sféru záujmu, oblasť pôsobenia pôvodcu takto označovaných tovarov či služieb ako celosvetovú, preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám možno tento prvok považovať za prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Možno zhrnúť, že v prípade, ak spotrebiteľ bude poznať význam slova „bossanova“ ako štýl hudby či tanca, ide v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou „BOSS“ s významom šéf, vedúci, zo **sémantického hľadiska** o rozdielne označenia. V tomto prípade je však pravdepodobnejšie, že spotrebiteľia vo zverejnenom označení zaznamenajú na začiatku slovo „boss“ a dajú si ho do súvislosti s významom slova „BOSS“ ako vedúci, šéf, pričom prítomnosť druhého slovného prvku „world“ takéto vnímanie významu nijako nenarúša, čo vedie k záveru o podobnosti kolíznych označení aj zo **sémantického hľadiska**.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi

porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 18, 25a 27 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu až priemernú mieru pozornosti. Čo sa týka služieb v triede 35, ide o služby určené podnikateľským subjektom, ktorí ich výberu budú venovať priemernú mieru pozornosti.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že tovary s označením „bossanova“ sú určené mladým spotrebiteľom, skôr pre street módu, zatiaľ čo staršia ochranná známka namietateľa je zameraná na cieľovú skupinu spotrebiteľov s vyššími príjmami. K uvedenému je nutné uviesť, že pri vymedzení príslušnej skupiny verejnosti v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny je potrebné zohľadniť tovary a služby, tak ako sú nárokované alebo zapísané a z ktorých v tomto prípade nevyplýva zameranie na rozdielne skupiny spotrebiteľov. Pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny nie je možné zohľadniť konkrétne marketingové stratégie či špecifickú povahu používania ochranných známok, ale ako referenčnú hodnotu je možné vziať do úvahy len obvyklé okolnosti, za ktorých sa tovary a služby chránené kolíznymi ochrannými známkami predávajú či poskytujú.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť. Zo sémantického hľadiska boli označenia vyhodnotené ako nepodobné, resp. v prípade ak spotrebiteľia slovu „bossanova“ v zverejnenom označení nedokážu priradiť žiadny konkrétny význam (tanec, štýl hudby), čo možno považovať za pravdepodobnejšiu alternatívu, zaznamenajú na jeho začiatku slovo „boss“, na základe čoho im možno pripísať podobnosť aj z tohto hľadiska.

Uvedená podobnosť sporných označení bola založená na podobnom slovnom prvku „Bossanova“ vo zverejnenom označení a slovnom prvku „BOSS“, ktorým ako jediným je tvorená prvá staršia ochranná známka. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „World“ je nutné zopakovať, že ide o prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý spotrebiteľia nebudú vnímať ako označenie pôvodu takto označených tovarov či služieb, určujúcim tak bude pre nich vo zverejnenom označení práve prvý slovný prvok „Bossanova“. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je navyše umocnená zistenou zhodou a podobnosťou dotknutých tovarov a služieb so zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, takže aj pri nižšej až priemernej pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení reálne. Uvedené možno konštatovať vzhľadom na obsiahnutie slova „Boss“ v prvom slovnom prvku zverejneného označenia, ktorý je zhodný s prvou staršou ochrannou známkou. Túto podobnosť nedokáže potlačiť rozdiel spočívajúci v ďalších písmenách „-anova“ v prvom prvku zverejneného označenia ani jeho ďalší prvok „World“, ktorý výrazne neovplyvní celkový dojem, predovšetkým pri zohľadnení jeho rozlišovacej spôsobilosti. V tomto prípade ohľadne vnímania zverejneného označenia je možné uviesť, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ju jasnejšie pamätá, to znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem označenia. Predovšetkým kvôli umiestneniu prvku „boss-“ na začiatku prvého slovného prvku zverejneného označenia nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ, ktorý zvyčajne nemá možnosť označenia porovnať vedľa seba, nepamätá si všetky detaily, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, si môže vybaviť prvú staršiu ochrannú známku „BOSS“. Pri posúdení celkového dojmu, akým pôsobia kolízne označenia na spotrebiteľov možno dospieť k záveru, že rozdiely vo zverejnenom označení nie sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ kolízne označenia spoľahlivo odlíšil. Navyše je nutné vziať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky, ktorá je priemerná.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a porovnávanej prvej staršej ochrannej známky pre všetky tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v rozličnej miere. Na tomto základe možno konštatovať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na ďalších starších ochranných známkach. Vzhľadom na to, že podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené v celom rozsahu, nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalším starším ochranným známkam, pretože by to nemohlo ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

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. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Márk Biegelbauer, Kráľovičove Kračany 18, 930 03 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika