



Banská Bystrica 12. 10. 2018
POZ 1809-2017/N-110-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Couture, s. r. o., Dolná 10/143, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „sport couture“ do registra ochranných známkov, prihláseného 19.7.2017 prihlasovateľom SPORTIE, s. r. o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1809-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „sport couture“, číslo spisu POZ 1809-2017, sa zamietá pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „sport couture“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1809-2017, boli 1.3.2018 podané námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7, písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom nezapísaného označenia „Couture“, ktoré používa v rámci svojej spoločnosti Couture, s. r. o., od jej vzniku 4.12.2010. Pod označením „Couture“ však namietateľ predával značkové oblečenie talianskej módy ešte skôr a to od marca 2009 v rámci podnikateľskej činnosti vykonávanej na živnosť. Od tohto dátumu ho v rámci obchodného styku poznajú pod názvom „Couture“ klienti, obchodní partneri a spotrebiteľia.

Namietateľ tiež uviedol, že vo svojej podnikateľskej činnosti sa mu darilo, ponukou značkovej talianskej módy oslovil nielen klientov v rámci Banskej Bystrice, ale celého Slovenska, čo preukazoval priloženými faktúrami. Vzhľadom na to, že o tovar predávaný pod značkou „Couture“ sa zaujímalo aj veľa zákazníkov z východného Slovenska, namietateľ si otvoril v roku 2013 predajňu s rovnakým sortimentom aj v Poprade.

Od roku 2014 predáva svoj sortiment tovaru aj prostredníctvom e-shopu na web stránke www.couture.sk.

Podľa namietateľa je uvedenými skutočnosťami preukázané to, že pod menom „Couture“ poznajú modely namietateľa klienti-spotrebiteľia dlhodobo na celom Slovensku. Namietateľ tiež uviedol, že pre neho bolo v rámci podnikateľskej činnosti veľmi náročné vybudovať si obchodné meno tak, aby za ním stála vždy kvalita výrobkov a nadštandardné služby.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ si zmenil názov svojej predajne z názvu „A Pro Sport“ na „sport couture“ s rovnakým predmetom podnikania, pričom táto predajňa sa nachádza v obchodnom centre Európa SC v Banskej Bystrici neďaleko predajne namietateľa, čo je pre namietateľa neakceptovateľné.

Pri porovnaní daných označení z vizuálneho hľadiska obidve obsahujú dominantný slovný prvok „Couture“, ktorý ako nezapísané označenie namietateľa poznajú spotrebiteľia od roku 2009.

Podľa namietateľa aj z fonetického hľadiska ide o totožné označenia, pretože najpravdepodobnejšia alternatíva fonetickej reprodukcie zverejneného označenia z hľadiska spotrebiteľa je práve „couture“. Podľa názoru namietateľa takýmto spôsobom dochádza k parazitovaniu na dlhodobom budovanom obchodnom mene, pod ktorým je namietateľ medzi spotrebiteľmi známy.

Namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sa grafickým aj výtvarným stvárnením podobajú. Grafický element je neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou namietaného nezapísaného označenia s poukazom na tvar písma. Zverejnené označenie sa líši len v tom, že pred označením „couture“, ktoré je identické aj po grafickej stránke, je uvedený výraz „sport“. Porovnávané označenia sú, podľa namietateľa, podobné z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska, a preto u bežného spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť ich zámene.

Namietateľ tiež uviedol, že nezapísané označenie má na území SR dobré meno pre tovary ako sú šaty, topánky, nohavice a tričká. Zápisom zverejneného označenia do registra by mohlo na trhu dôjsť k ich zámene.

V závere namietateľ navrhol úradu, aby námietkam vyhovel a zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známk.

Listom úradu z 11.5.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaniu námietok, ktoré bolo úradu doručené 6.7.2018 uviedol, že v nákupnom centre Európa SC v Banskej Bystrici prevádzkoval od roku 2006 dve prevádzky, ktoré predávali výhradne sortiment značiek Nike a Adidas. Neskôr ustúpil od konceptu predaja jednej značky a obe predajne sa stali multibrandové.

Nákupné centrum požadovalo odlúčenie predajní, a preto sa rozhodol rozdeliť predajne podľa skladby sortimentu a na základe toho sa rozhodol zmeniť názov predajne na „sport couture“.

Prihlasovateľ uviedol, že nemal žiadnu vedomosť o spoločnosti Couture s. r. o. a ani o ich predajni a eshope Couture keďže sa nevenuje dámskej móde ale športovému sortimentu a nie je lokálnou firmou v Banskej Bystrici, ale prevádzkuje sieť predajní umiestnených v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Podľa prihlasovateľa je slovo „sport“ vo zverejnenom označení podstatné, pretože v predajniach označených zverejneným označením ide o úplne iný sortiment tovaru a inú cieľovú zákaznickú skupinu a pre prihlasovateľa nie je záujmom byť zamiňaný alebo spájaný s predajom dámskej luxusnej talianskej módy. K samotnému porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je dvojslovné, nezapísané označenie jednoslovné, pričom slovo „couture“ nemá v slovenskom jazyku význam, pretože ide o cudzie slovo, ktoré je prekladané ako „krajčírstvo, krajčírské umenie, majstrovstvo“. Používa sa v spojení „haute couture“ čo sú modely šité na mieru v značkových salónoch určujúcich vývoj módy. Slovo „sport“ je v slovenskom jazyku jednoznačne vnímané ako „šport“, teda záujmová činnosť vykonávaná na posilnenie telesnej kondície. Pri fonetickej interpretácii je pri dvojslovnom intonácia je dávaná na prvé slovo, a teda zverejnené označenie je od nezapísaného označenia odlišiteľné.

Ku grafickému spracovaniu nezapísaného označenia prihlasovateľ uviedol, že toto používa vo viacerých formách:

- 1) Prvé písmeno veľké ostatné malé (obchodné meno zapísané v registri),
- 2) Všetky písmená veľké (pokladničné bloky 44-47 príloh),
- 3) Všetky písmená sú malé ale majú odlišný grafický font (označenie výloh na predajniach a e-shop).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že časť zverejneného označenia „sport“ písaná malým písmom a kurzívou má znamenať dynamiku športovej činnosti. Druhá časť zverejneného označenia „couture“ je písaná malým písmom a „tučným“ fontom, vykazuje znaky podobnosti so skorším označením, avšak nie zhodné znaky. Podľa prihlasovateľa je slovo „sport“ významným rozlišovacím prvkom a spotrebiteľ si pri viac slovách fixuje pozornosť najskôr na prvé slovo.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľom predávaný tovar je luxusná dámska móda, prevažne talianskej provincie. Spotrebiteľmi sú teda prevažne ženy majúce záujem o luxusný tovar najvyššej kvality a tomu zodpovedajúcej cenovej kategórie. Okruh relevantnej verejnosti je preto pri tomto tovare podstatne užší ako pri tovare dennej spotreby. Pri luxusnom tovare možno predpokladať zvýšené zameranie na predávané značky a intenzívnu pozornosť spotrebiteľov.

Prihlasovateľ predáva vo svojej predajni tovar iných značiek ako namietateľ, ide o športový tovar určený širokej verejnosti, ktorý nemožno označiť ako luxusný. Na základe uvedeného neexistuje medzi porovnávanými označeniami riziko zámieny.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ neuvádza na trh žiadne tovary označené nezapísaným označením, ale tovary pod označeniami patriacim výrobcom týchto tovarov. Namietateľ spája používané označenie výlučne s označením jeho predajne a e-shopu, a teda voči predávanému tovaru nemá nezapísané označenie žiadnu rozlišovaciu schopnosť. Známosť označenia namietateľa je tak podľa prihlasovateľa nutne oddelená od známosti značiek predávaných namietateľom vo svojich prevádzkach. Známosť tohto označenia je preto nízka a neuplatňuje sa vo vzťahu k celému územia Slovenskej republiky, čím je dané vylúčenie pravdepodobnosti zámieny.

K prihlasovaným tovarom prihlasovateľ uviedol, že kolíziu vidí len pri triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, napriek tomu namietateľ žiada zamietnuť všetky prihlásené tovary a služby. Napriek tomu žiada zapísanie tovarov aj v triede 25, pretože namietateľ definuje svoj tovar ako luxusnú módu a prihlasovateľ predáva tovar športový.

Vzhľadom na uvedené sa preto prihlasovateľ domnieva, že nemožno konštatovať, že namietateľom používané označenie má rozlišovaciu schopnosť pre zhodné alebo podobné tovary vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovej ochrannej známky v priloženej úprave „sport couture“, číslo spisu POZ 1809-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 19.7.2017 prihlasovateľom SPORTIE s. r. o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 5, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2017 pre tovary a služby v triedach 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konkrétne ide o tieto tovary a služby:

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

v triede 28 – „*hry, hračky, videohry, telocvičné a športové potreby, ozdoby na vianočné stromčeky*“;

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

v triede 41 – „*výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť*“.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Couture s. r. o., Dolná 10/143, 974 01 Banská Bystrica je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou do Obchodného registra Slovenskej republiky od 4.12.2010. Ako vyplýva z výpisu obchodného registra, jej predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Vznik práva k nezapísanému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri skúmaní naplnenia podmienok uvedeného námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby používateľa zhodné alebo podobné s prihlasovanými tovarmi a službami zverejneného označenia, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Pritom je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dôkazné bremeno v konaní spočíva na namietateľovi, t.j. na osobe, ktorá tvrdí, že používaním označenia v obchodnom styku, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, sa toto označenie stalo pre namietateľa príznačným vo vzťahu k tovarom a službám zhodným alebo podobným s tovarmi a službami prihlasovanými pre zverejnené označenie. Vzhľadom na podmienku používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, možno za relevantné považovať len dôkazné materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho v tomto prípade dňu 19.7.2017 (dňu podania prihlášky zverejneného označenia) alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a rozlišovacia spôsobilosť tohto označenia

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, namietateľ uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia „Couture“, ktoré je zhodné, resp. podobné so zverejneným označením „sport couture“ a ktoré od roku 2009 používal v obchodnom styku v rozsahu, ktorým toto označenie pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary, ktoré možno označiť za zhodné a podobné s tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie, pričom existuje pravdepodobnosť ich zámény.

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok namietateľ uviedol predchádzajúce argumenty a doložil nasledovné dôkazné prostriedky:

- 1) Výpis z Obchodného registra SR firmy Couture, s. r. o.
- 2) Výpis z Obchodného registra SR firmy SPORTIE, s. r. o.
- 3) Zmluva o nájme nebytových priestorov z 30.11.2012.
- 4) Zmluva o nájme nebytových priestorov z 30.7.2010.
- 5) Dodatok č. 1 z 23.3.2011 - k nájomnej zmluve z 30.7.2010.
- 6) Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov z 23.3.2011.
- 7) Dodávateľské faktúry – 3 ks.
- 8) Odberateľské faktúry predajňa Banská Bystrica za obdobie r. 2012-2018 – 46 ks.
- 9) Pokladničné bločky z registračnej pokladne predajne Banská Bystrica za obdobie r. 2013-2018 – 12 ks.
- 10) Faktúry predajne Banská Bystrica, bez uvedenia odberateľa za obdobie r. 2010-2017 – 11 ks.
- 11) Foto predajne Banská Bystrica.
- 12) Foto predajne Poprad.
- 13) Foto titulnej stránky e-shopu predajne Couture.
- 14) Foto nákupnej tašky obchodu.
- 15) Foto predajne sport couture v Europe SC Banská Bystrica.

Z analýzy dôkazu č. 1 - výpis z Obchodného registra SR pre namietateľa je zrejmé, že namietateľ bol zapísaný do Obchodného registra Slovenskej republiky od 4.12.2010 a nezapísané označenie je jeho obchodným menom. Z predloženého dokladu tiež vyplýva, že namietateľ v súvislosti so svojou obchodnou činnosťou na trhu, najmä „kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ bol zaregistrovaný pred dátumom podania zverejneného označenia.

Z dôkazu č. 2 - Výpis z Obchodného registra SR firmy SPORTIE, s. r. o. je zrejme, že prihlasovateľ má okrem činnosti „kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) zapísaný ako predmet činnosti široký rozsah ďalších činností aj mimo obchodného charakteru. Prihlasovateľ bol zapísaný do Obchodného registra SR 9.11.2011, teda približne rok po namietateľovi.

Z analýzy dôkazov č. 3, 4, 5 a 6 vyplýva, že namietateľ si prenajímal nebytové priestory najmä v Banskej Bystrici, Dolná 10/143, t. j. na ulici, ku ktorej sa viažu ďalšie doklady ako sú faktúry a bločky z registračnej pokladne (dôkazy 7-10). Prenajímateľom je firma AG BB, s. r. o., Banská Bystrica. Dôkazom č. 4 je Zmluva o nájme nebytových priestorov namietateľa s prenajímateľom Runica Investment RE, s. r. o., Martin. Z tohto dokladu však nie je jasné o prenájom akých obchodných priestorov ide, resp. kde sa tieto obchodné priestory nachádzajú. Namietateľ v podaní námietok tvrdil, že otvoril predajňu v Poprade 13.8.2013, avšak zmluva (Dôkaz č. 4) je uzavretá 30.7.2010, a teda nie je zrejme k čomu sa vzťahuje, resp. namietateľ to vo svojich námietkach bližšie nešpecifikoval. Dôkaz č. 5 predstavuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.7.2010. Doloženou nájomnou zmluvou z 30.7.2010 je už spomínaná zmluva – Dôkaz č. 4, ktorá je však uzavretá s úplne iným prenajímateľom (Runica Investment RE s. r. o., Martin) ako je Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve z 30.7.2010 (AG BB s. r. o., Banská Bystrica), a teda pravdepodobne ide o dodatok k inej zmluve, ktorú však namietateľ nepredložil.

Dôkaz č. 7 predstavujú 3 dodávateľské faktúry tovaru, resp. služieb. Dve faktúry z roku 2010 sú na dodávku tovaru ako napr. pletený tovar, svetre, opasky, tričká, kabelky, rukavice a obuv namietateľovi a jedna faktúra z roku 2011 je za službu-ochranu objektu systémom SRP. Odberateľ – namietateľ je na faktúrach označený menom a nezapísaným označením alebo obchodným menom. Z uvedených dokladov je zrejme, že namietateľ nakupoval v roku 2010 luxusný tovar pre svoju predajňu zo zahraničia, konkrétne z Čiech a z Talianska.

Dôkaz č. 8 obsahuje 46 ks faktúr z obdobia rokov 2012 až 2018, ktoré vystavil namietateľ na prevádzke Dolná 10, Banská Bystrica rôznym odberateľom napríklad zo Zvolena, Banskej Bystrice, Pohorelej, Jasenia, Bratislavy, Cinobane, Žiaru nad Hronom, Veľkej Lomnice, Popradu, Batizoviec, Košíc, Liptovského Hrádku, Mlynčekov, Spišskej Teplice, Žiliny, Svitú, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne, Veľkej Lomnice, Dudiniec, Humenného, Sliača, Polomky, Lutily, Perína, Nitry a Nového Mesta nad Váhom na tovar ako sú napríklad tričká, topy, svetre, čižmy, saká, overaly, pulovry, nohavice, kabelky, kožuchy, tepláky, džínsy, šaty, obuv, sukne, blúzky, kufor, mikiny a košele. Jedna faktúra je na predaj ojazdeného motorového vozidla Volkswagen CC 2.0 TDi DSG Highline s evidenčným číslom Banskej Bystrice. Faktúry sú označené obchodným menom namietateľa (Couture, s. r. o.) a niektoré aj označením „Couture“ v žltej, resp. zlatej farbe.

Ďalším dôkazom (č. 9) sú pokladničné bločky v celkovom množstve 12 ks z registračnej pokladne z predajne namietateľa v Banskej Bystrici. Na bločkoch sa nachádza tovar ako tričká, sako, nohavice, pulover, tunika, sukne, topy, plavky, džínsy, šaty, obuv a kabelka. Bločky sú označené nezapísaným označením „COUTURE“ a obchodným menom „Couture, s. r. o. Bločky preukazujú široký rozsah predaja tovarov predstavujúcich odevy a doplnky k odevom v predajni v Banskej Bystrici.

Dôkazom č. 10 sú faktúry dodávateľa, ktorým je namietateľ, avšak tieto faktúry neobsahujú meno dodávateľa, a teda nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, pretože z nich nie je zrejme, kde a či vôbec boli tovary uvedené na týchto faktúrach dodávané.

Dôkazom č. 11 je fotografia predajne namietateľa na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, na ktorej chýba dátum, a teda nie je zrejme z ktorého obdobia pochádza. Na fotografii vidieť zreteľne nad vchodom do predajne nezapísané označenie „couture“.

Dôkazom č. 12 je podľa uvedenia namietateľa fotografia jeho predajne v Poprade s názvom „couture“ umiestneným nad vchodom do predajne, avšak bez bližšieho popisu alebo dôkazu o dátume jej vyhotovenia.

Dôkaz č. 13 je vyobrazenie titulnej stránky e-shopu namietateľa, z ktorej je zrejmé, že v názve e-shopu používa namietateľ nezapísané označenie ako doménu www.couture.sk, a tiež to, že pri otvorení web stránky sa nezapísané označenie „COUTURE“ nachádza priamo v popredí uvedenej web stránky.

Ako dôkaz č. 15 predložil namietateľ vyobrazenie predajne prihlasovateľa v obchodnom centre Europa SC v Banskej Bystrici, z ktorého je zrejmé, že zverejnené označenie „sport couture“ sa nachádza priamo nad vchodom do predajne.

Z dokladov predložených namietateľom je zrejmé, že namietateľ mal a má svojich zákazníkov po celom území Slovenskej republiky a aj keď nejde o odber veľkého množstva tovaru vzhľadom na to, že ide o luxusný a teda drahší tovar je zrejmé, že tovar predávaný pod nezapísaným označením nie je pre relevantných spotrebiteľov na území Slovenskej republiky neznámym. Z uvedených dôkazov je nepochybné, že nezapísané označenie bolo používané kontinuálne a dlhodobo v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, čo svedčí v prospech záveru, že spotrebiteľská verejnosť bude nezapísané označenie „couture“ spájať s namietateľom a jeho tovarmi ako sú odevy, obuv a doplnky (kabelky, kufre) a maloobchodnými službami s týmito tovarmi, pre ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vzťahu k argumentu prihlasovateľa, že namietateľ neuvádza na trh žiadne tovary označené nezapísaným označením, ale tovary pod označeniami patriacim výrobcom týchto tovarov je možné uviesť, že aj keď namietateľ pod označením „Couture“ primárne poskytuje službu predaja tovarov iných značiek, spotrebiteľ si prirodzene vytvorí spojitosť označenia predajne/e-shopu s ponúkanými tovarmi, keďže je dôvodné sa domnievať, že predajňa má zodpovednosť za výber a kvalitu predávaného tovaru.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1809-2017)

sport **COUTURE**

Nezapísané označenia

Couture/couture

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že nezapísané označenie pozostáva z jedného slovného prvku „Couture“, resp. „couture“ avšak to, či nezapísané označenie je uvedené s prvým veľkým alebo malým písmenom nie je v tomto prípade pri porovnaní označení určujúce, pretože malé aj veľké začiatkové písmeno „c“, resp. „C“ má rovnaký tvar a spotrebiteľ si vôbec nemusí tento rozdiel všimnúť, keďže nemá podstatný vplyv na jeho vizuálne vnímanie. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov „sport“ a „couture“, takže celé nezapísané označenie je obsiahnuté vo zverejnenom označení. Aj keď zverejnené označenie obsahuje na začiatku iný slovný prvok (sport) a slovný prvok „couture“ je až na druhom mieste, tento je však až na miernu úpravu písma zhodný s nezapísaným označením, a preto možno vizuálnu podobnosť hodnotiť ako čiastočnú.

Z **fonetického hľadiska** možno uviesť, že pri reprodukcii zverejneného označenia zaznie najprv slovo „sport“, resp. spotrebiteľia mu pravdepodobne pridajú mäkčeň napriek tomu, že ho neobsahuje a teda vyslovia ho ako „šport“ a druhý slovný prvok „couture“ foneticky zhodný s nezapísaným označením vyslovia pravdepodobne tak ako sa píše, t. j. „couture“, alebo pri znalosti francúzskeho jazyka francúzskou výslovnosťou „kutúr“. V každom prípade aj z fonetického hľadiska vzhľadom na obsiahnutý rovnaký slovný prvok je nutné hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení, prípadne až o fonetickej zhode, keďže spotrebiteľia môžu prvý slovný prvok „sport“ zverejneného označenia, ako druh tovaru obísť a reprodukovať len druhý slovný prvok „couture“.

Pri porovnaní zo **sémantického hľadiska** je nutné uviesť, že zverejnené označenie obsahuje na prvom mieste slovný prvok „sport“, ktorý aj keď je uvedený v cudzom jazyku, vzhľadom na to, že neobsahuje mäkčeň na prvom písmene „s“, je známy každému spotrebiteľovi ako „šport“ teda určitá pohybová aktivita. Druhý slovný prvok „couture“ nie je známym a bežne používaným. Ide o slovný prvok z francúzskeho jazyka a v preklade znamená „šitie, krajčírstvo“, pričom napríklad spojenie „salon de couture“ znamená „módny salón“. Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky konštatoval, že prvý slovný prvok „sport“ je

prvkom, ktorý je v jeho označení určujúcim a dostatočne odliši porovnávané označenia. V tejto súvislosti je nutné vysloviť nesúhlas s uvedeným argumentom, pretože slovný prvok „sport“ slovenskí spotrebiteľia poznajú, je bežným slovným prvkom, ktorý pri tovaroch v triede 25 nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je dôvodné sa domnievať, že ho spotrebiteľia budú považovať len za doplňujúcu informáciu o druhu predávaného tovaru. Vzhľadom na uvedené je vysoko pravdepodobné, že pri orientácii na trhu sa budú upriamovať práve na druhý slovný prvok „couture“, ktorý je pre nich významovo nepriamočiary, a tým pre spotrebiteľov rozlišujúci. Z uvedeného dôvodu možno hovoriť o vyššej miere sémantickej podobnosti až zhode porovnávaných označení.

Vzhľadom na výsledok samostatného porovnania označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska ich možno celkovo považovať za podobné.

Porovnanie podobnosti tovarov a služieb a hodnotenie relevantnej verejnosti

S prihliadnutím na rozsah služieb a tovarov, pre ktoré namietateľ preukázal používanie namietaného nezapísaného označenia (maloobchodný predaj odevov – šaty, nohavice, topy, sukne, svetre a pod., obuv, kabelky, kufre) možno pri porovnaní s prihlasovanými tovarmi a službami hodnotiť za súvisiace a podobné tovary prihlasované v triede 25 „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“. Ostatné tovary v triede 28 „*hry, hračky, videohry, telocvičné a športové potreby, ozdoby na vianočné stromčeky*“ a služby v triedach 35 „*reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce*“ a 41 „*výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť*“ nemožno považovať za podobné ani priamo súvisiace s tovarmi a službami, pre ktoré preukázal používanie namietateľ.

Adresátni kolíznych tovarov prihlásených pre zverejnené označenie je široká spotrebiteľská verejnosť. V prípade služieb a tovarov poskytovaných namietateľom ide síce o spotrebiteľskú verejnosť orientujúcu sa na luxusný tovar vyššej cenovej relácie, avšak je zrejmé, že môže dochádzať k prelínaniu sa relevantnej verejnosti pre zverejnené označenie a nezapísané označenie.

Celkové zhodnotenie

Na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré boli predložené v konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti - je potrebné dospieť k záveru, že namietateľ preukázal v relevantnom období používanie nezapísaného označenia pre služby maloobchodný/internetový predaj tovarov patriacich do oblasti módy, módneho oblečenia a doplnkov. Z predložených dôkazných materiálov zároveň vyplýva, že nezapísané označenie, ktoré bolo zhodnotenú ako celkovo podobné so zverejneným označením, bolo používané kontinuálne a dlhodobo v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, čo svedčí jednoznačne v prospech záveru, že spotrebiteľská verejnosť si bude označenie „couture“ spájať s namietateľom a jeho službami a tovarmi, ktoré sú podobné a priamo súvisiace s tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Aj keď má namietateľ predajne len vo dvoch mestách na Slovensku, z predložených dôkazov je zrejmé, že dlhodobým pôsobením na trhu v spojitosti s internetovým predajom si vybuodoval meno a známosť na celom území Slovenskej republiky, a teda možno konštatovať, že nezapísané označenie namietateľa nemá len miestny dosah. V tejto súvislosti je ďalej nutné uviesť, že prihlasovateľ pri voľbe prvkov svojho označenia má širokú možnosť použitia slovných ale aj obrazových prvkov. Prihlasovateľ si však zvolil za rozlišujúci prvok zverejneného označenia zhodný prvok s nezapísaným označením „couture“, ktorý nie je bežne známym medzi slovenskými spotrebiteľmi, dosahuje priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti a je, ako bolo uvedené, namietateľom dlhodobo používaný pre služby a tovary, ktoré patria do prihlasovaného rozsahu tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v odpovedi na námietky tvrdil, že nemá vôbec vedomosť o spoločnosti Couture, s.r.o. a o predajni „Couture“, a že vo svojej predajni predáva tovar iných značiek ako namietateľ, pretože predáva športový tovar určený širokej verejnosti, ktorý nemožno označiť za luxusný. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že úrad môže porovnávať prihlasované tovary len v takej podobe v akej sú uvedené v prihláške ochrannej známky. V tomto prípade sú pre zverejnené označenie v triede 25 prihlasované tovary „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“, tzn. tovary uvedené všeobecne a nie sú nijako bližšie špecifikované tak, aby bola vylúčená vzájomná zámena na trhu, a preto na uvedený argument prihlasovateľa nebolo možné prihliadať.

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že boli naplnené zákonné podmienky uplatneného námietkového dôvodu v súlade s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach pre prihlasované tovary v triede 25, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Couture s.r.o.
Dolná 10/143
974 01 Banská Bystrica 1

SPORTIE s. r. o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava - Petržalka