




Banská Bystrica 24. 7. 2019  
POZ 727-2018/N-71-2019


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GAVRIELI BRANDS LLC, 269 S. Beverly Drive, Suite 1402, Beverly Hills CA 90212, USA, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Hybešova 40, 831

06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 27.3.2018 prihlasovateľom A2Z SERVICES s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava - Nové mesto, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 727-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 727-2018, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 727-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2018 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom dvoch medzinárodných ochranných známk, a to „GAVRIELI“, č. 1342642 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a „GAVRIELI“, č. 1069182 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Po porovnaní označení namietateľ uviedol, že staršie slovné ochranné známky „GAVRIELI“ sú plne obsiahnuté vo zverejnenom označení.

Namietateľ zdôraznil, že spotrebiteľ bude v prípade zverejneného označenia vnímať predovšetkým slovný prvok „GAVRIELI“, na ktorý bude odkazovať. Podľa namietateľa sú slovné prvky „MG“ a „MICHAEL“ opisné, teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Vo vzťahu k nosnému prvku „GAVRIELI“ namietateľ skonštatoval fonetickú i sémantickú zhodu u porovnávaných označení.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú podobné, porovnávané tovary a služby zhodné, a preto existuje nebezpečenstvo zámieny, resp. mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 15.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 31.1.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prihlasovateľ zverejneného označenia k podaným námietkam nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.


### **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.

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 zámenny 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 obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 727-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.3.2018 prihlasovateľom A2Z SERVICES s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava - Nové mesto a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2018 pre tovary a služby v triedach 14, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GAVRIELI BRANDS LLC, 269 S. Beverly Drive, Suite 1402, Beverly Hills CA 90212, USA je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „GAVRIELI“ č. 1342642 s právom prednosti od 28.12.2015, platnej na území EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „GAVRIELI“ č. 1069182 s právom prednosti od 16.8.2010, platnej na území EÚ, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia , rozsah prihlasovaných tovarov a služieb (trieda 14, 25, 41) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a rozsah nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a služieb a skúmaním pravdepodobnosti zámenny označení prednostne v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 14** – „ *klenotnícke výrobky*“,

**v triede 25** – „*trička*“,

**v triede 41** – „*prenájom umeleckých diel*“.

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

**v triede 14** – „*jewelry; watches; jewelry articles not included in other classes including jewelry made of precious and non-precious metals; watches, clocks and timepieces*“ (šperky, hodinky, klenotnícke predmety, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, vrátane šperkov z drahých a iných ako drahých kovov, hodinky, hodiny a hodinky),

**v triede 25** – „*apparel; footwear; headwear*“ (oblečenie, obuv, pokrývky hlavy),

**v triede 35** – „*retail store and online retail store services relating to: cosmetics and personal care products, fragrances, eyewear, smartphone and tablet cases, jewellery, luggage and handbags, bedding, tableware, textiles, towels, apparel and footwear, household or kitchen utensils, beverage glassware, porcelain and earthenware, namely serving dishes and dish covers, crockery, namely, pots, dishes, drinking cups, saucers, bowls, serving bowls, trays, plates, cups, mugs, dishes, drinking glasses, ramekins, insulating sleeve holders for beverage cups, pots, pans, saucepans, vases, decanters, drinking flasks, stirrers for cocktails, ice buckets, lunch boxes, napkin holders and rings, non-electric candelabras, baskets for domestic use, waste bins and containers for household use for packaging domestic waste, litter bins for pets, ornaments of china, glass, terracotta, porcelain or earthenware, giftware of china, glass, terracotta, porcelain or earthenware, namely, mugs, figurines and flower pots*“ (maloobchodné a on-line maloobchodné služby v oblasti: kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti, vonných látok, okuliarov, puzdier na smartfóny a tablety, šperkov, batožín a kabeliek, posteľnej bielizne, stolového riadu, textilu, uterákov, odevov a obuvi, potrieb pre domácnosť alebo kuchyne, nápojového skla, porcelán a hrnčiarsky tovar, menovite servírovacie riady a pokrievky, riad, menovite hrnce, riady, šálky na pitie, tanieri, misky, servírovacie misy, podnosy, tanieri, šálky, hrnčeky, riady, poháre na pitie, ramekíny, držiaky na izolačné puzdrá na nápoje šálky, hrnce, panvice, hrnce, vázy, karafy, fľaše na pitie, miešadlá na koktaily, nádoby na ľad, nádoby na obed, držiaky na obrúsky a krúžky, neelektrické svietniky, koše na domáce použitie, odpadkové koše a nádoby na použitie v domácnosti na balenie do domácnosti odpad, odpadkové koše pre domáce zvieratá, ozdoby z porcelánu, skla, terakoty, porcelánu alebo kameniny, darčeky z porcelánu, skla, terakoty, porcelánu alebo kameniny, menovite hrnčeky, figúrky a kvetináče).

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 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 „*klenotnícke výrobky*“ prihlásené v triede 14 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi „*šperky; hodinky; klenotnícke predmety, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, vrátane šperkov z drahých a iných ako drahých kovov; hodinky; hodiny a hodinky*“ zapísanými v triede 14 prvej staršej ochrannej známky.

Prihlásené tovary „*trička*“ v triede 25 zverejneného označenia, ktoré sú pomenovaním konkrétneho druhu oblečenia, sú zhodné s tovarmi „*oblečenie*“ zapísanými v triede 25 prvej staršej ochrannej známky.

Služby „*prenájom umeleckých diel*“ sú prihlásené v triede 41 zverejneného označenia a služby „*maloobchodné a on-line maloobchodné služby v oblasti:...šperky, ozdoby z porcelánu, skla, terakoty, porcelánu alebo kameniny...*“ sú zapísané v triede 35 staršej ochrannej známky. V tomto konkrétnom prípade majú porovnávané služby zhodný, resp. podobný predmet, keďže umelecké dielo, chápané ako výsledok tvorivej činnosti autora, zahŕňa rôzne druhy umeleckých výtvorov, akými sú napr. obrazy, šperky, sochárske a iné diela. Službou „*prenájmu umeleckých diel*“ sa poskytuje spotrebiteľovi umelecké dielo na určitý čas a za poplatok, teda ide o určitú formu uzavretia obchodu medzi spotrebiteľom a majiteľom, resp. prenajímateľom umeleckých diel. „*Maloobchodná činnosť*“ nezahŕňa len predaj výrobkov, ale aj činnosti

v poskytovaní služieb súvisiacich s predajom, ktorých účelom je naviesť spotrebiteľa na to, aby uvedený obchod uzavrel s predmetným obchodníkom. V tomto prípade možno uviesť ako príklad činnosť umeleckých galérií, ktoré nielenže prezentujú umeleckú tvorbu jednotlivých autorov, ale zároveň umožňujú aj prenájom, prípade následný predaj vystavovaných, prenájatých umeleckých diel. A preto na základe týchto skutočností je možné skonštatovať nízku mieru podobnosti medzi maloobchodnými službami s konkrétnymi predmetmi, ktoré môžu predstavovať umelecké diela a službami v oblasti prenájmu umeleckých diel.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 727-2018)

Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 1342642)



# GAVRIELI

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.



Zverejnené označenie je obrazové označenie v tvare kruhu. Na jeho vonkajšom žltom leme je v spodnej časti umiestnený slovný prvok „MICHAEL GAVRIELI“, napísaný štandardným typom písma čiernej farby. Vnútorňa časť označenia je tvorená žltými písmenami „MG“, umiestnenými na čiernom podklade, ktoré sú graficky upravené spôsobom vytvárajúcim prerušovanú dvojitú kontúru písmen. Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená len slovným prvkom, resp. priezviskom „GAVRIELI“, napísaným štandardným typom písma.

Iniciálky „MG“ predstavujú síce dominantný prvok zverejneného označenia, avšak z kompozície označenia ako celku vyplýva, že sú len vyjadrením začiatkových písmen mena a priezviska „Michael Gavrieli“, ktoré je pod týmito iniciálkami umiestnené. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že celá prvá staršia ochranná známka je vo zverejnenom označení plne obsiahnutá. Grafické spracovanie a prítomnosť aj iných slovných prvkov vo zverejnenom označení nezabráni skutočnosti, že zhodný slovný prvok „GAVRIELI“, nachádzajúci sa v oboch porovnávaných označeniach, bude mať za následok skonštatovanie, že z **vizuálneho hľadiska** sú porovnávané označenia podobné, aj keď v nízkej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len slovným prvkom, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Z fonetického hľadiska bude prvá staršia ochranná známka reprodukováaná ako „gavrieli“, v prípade zverejneného označenia môže byť toto označenie reprodukováané prostredníctvom hlások „em-dží/em-gé“, alebo reprodukciou všetkých slovných prvkov „em-ge michael gavrieli/em-dží majkl gavrieli“. V prípade reprodukcie zverejneného označenia prostredníctvom písmen „MG“, bude spotrebiteľ predpokladať, že ide len o skratku mena a priezviska „Michael Gavrieli“, na ktoré odkazuje a ktoré je pod písmenami „MG“ umiestnené. V prípade zvukovej reprodukcie všetkých slovných prvkov zverejneného označenia zaznie aj zhodný, zreteľne vyslovovaný slovný prvok „Gavrieli“ prvej staršej ochrannej známky. Uvedené rozdiely nie sú spôsobilé prekonať fonetickú podobnosť označení spočívajúcu v tom, že pri vyslovení zverejneného označenia a aj prvej staršej ochrannej známky zaznie zhodný slovný prvok „gavrieli“, a preto aj napriek prítomnosti iných slovných prvkov je z fonetického hľadiska podobnosť porovnávaných označení zrejmalá.

Zo **sémantického hľadiska** sú porovnávané označenia podobné, pokiaľ ich relevantná verejnosť vníma tak, že majú rovnaký význam. Zverejnené označenie je tvorené iniciálkami „MG“, vyjadrujúcimi začiatkové písmená mena a priezviska „Michael Gavrieli“, ktoré taktiež tvoria súčasť zverejneného označenia. Prvá staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom, resp. priezviskom „Gavrieli“. Z uvedeného

vyplýva, že na základe zhodného slovného prvku „Gavrieli“, spotrebiteľom vnímaného ako rodné meno, umocneného menom „Michael“ vo zverejnenom označení je nutné skonštatovať, že porovnávané označenia sú z významového hľadiska vo vyššej miere podobné, keďže odkazujú na konkrétne zhodné meno osoby.

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

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

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 25 široká spotrebiteľská verejnosť, pretože ide o tovary bežne dostupné, bez vyššej finančnej náročnosti, a preto nevyžadujú vyšší stupeň pozornosti. Vo vzťahu k povahe a predpokladanej vyššej cene tovarov prihlásených v triede 14 môže tvoriť príslušnú skupinu relevantnej verejnosti solventnejšia skupina spotrebiteľov, keďže ide o klenotnícke výrobky s nemalou finančnou záťažou pre spotrebiteľa a je predpoklad, že v tomto prípade bude stupeň jeho pozornosti vyšší. V prípade prihlásených služieb zverejnenej známky v triede 41 možno tiež predpokladať vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, pretože ide o druh služieb, ktorý nie je určený bežným spotrebiteľom a väčšinou ide o finančne náročnejšiu službu.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z fonetického a v nižšej miere aj z vizuálneho hľadiska. Zo sémantického hľadiska boli porovnávané označenia zhodnotené ako podobné vo vyššej miere. Uvedené zhodnotenie podobnosti vyplýva z prítomnosti zhodného slovného prvku, predstavujúceho dištinkatívny prvok oboch označení.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény z celkového hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, možno uviesť, že pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa reálna, a to aj pri zvýšenej pozornosti, ktorú venuje niektorým predmetným tovarom a službám. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény je v predmetnom prípade významná najmä skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Gavrieli“, vyjadrujúci rodné meno osoby, ktoré predstavuje rozlišujúci prvok označení a spotrebiteľ sa môže domnievať, že ide len o ďalšie označenie tovarov a služieb toho istého subjektu, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami. Zverejnené označenie svojou kompozíciou zodpovedá trendu vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám, predstavujúcim šperky, umelecké diela a oblečenie, pri ktorých sa pri ich označovaní často odkazuje práve na tvorcu a dizajnéra, t. j. v tomto prípade na jeho meno „Gavrieli“, „Michael Gavrieli“ alebo len iniciály „MG“.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlasované tovary a služby, nebolo potrebné ďalej porovnávať zverejnené označenie s druhou staršou ochrannou známkou, pretože by to nemalo vplyv na výsledné rozhodnutie, 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:

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť  
Hybešova 40  
830 00 Bratislava 3

A2Z SERVICES s.r.o.  
Račianska 88 B  
831 02 Bratislava 3