



Banská Bystrica 7. 5. 2020
POZ 2408-2018/N-52-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa NICOLE FASHION GROUP S.p.A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Miláno, Taliansko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava

Atelier
NICOLE
Brand & retail collection

(ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок, prihláseného 9.11.2018 prihlasovateľom Mariánom Bulkom, Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou advocatius s.r.o., Palackého 12, 814 99 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2408-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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:

Atelier
NICOLE
Brand & retail collection

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2408-2018, sa zamietá pre tovary „*obuv; pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; vysoká obuv; goliere (časť odevov); krátke kabátiky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); opasky; rúcha, ornáty; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; kožušínové štóly; cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; kabáty; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety; peleríny; kožušínové kabáty; šaty; zvrchníky; saká; závoje; topánky; členky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; vreckovky do saka; nohavicové sukne; šatové sukne; členkové topánky*“ v triede 25 a pre všetky služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Atelier
NICOLE
Brand & retail collection

Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2408-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 02.07.2019 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom troch ochranných znáмок EÚ a to: č.

008271363 , č. 016981656


MILANO

a č. 017378993


BY ALESSANDRA FINALDO


(ďalej aj

„staršia


ochranná známka“/ „staršie ochranné známky“), ktoré majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie natoľko podobné starším ochranným známkam, že existuje pravdepodobnosť ich zámery, resp. ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené len slovným prvkom „nicole“ zlatej farby,


prípadne z iných slovných prvkov a zverejnené označenie prihlasovateľa, POZ 2408-2018 , je taktiež tvorené zhodným dominantným slovným prvkom „nicole“ zlatej farby, slovným prvkom „Atelier“ a slovným spojením „Bridal & cocktail collection“. Porovnávané označenia sú tak podľa namietateľa z vizuálneho hľadiska takmer zhodné, čo má za následok existenciu pravdepodobnosti asociácie medzi porovnávanými označeniami, pretože spotrebiteľ môže byť presvedčený, že majiteľ zverejneného označenia je i majiteľom starších ochranných známk. Podľa namietateľa sú porovnávané označenia podobné vo vysokej miere aj z fonetického hľadiska, keďže dominantný slovný prvok „nicole“ je u nich reprodukován rovnako. Zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú zhodné, pretože sú tvorené zhodným slovným prvkom „nicole“ s rovnakým významom, ženským menom Nikola. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia sú podľa namietateľa len opisné.

Podľa namietateľa sú porovnávané tovary v triede 25 zhodné a podobné, pretože majú rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a majú rovnaké predajné miesta i distribučné kanály, čo môže viesť k vyvolaniu mylnej predstavy o tom, že porovnávané tovary, resp. služby pochádzajú od rovnakého výrobcu, resp. predajcu. Namietateľ ďalej uviedol, že prihlásené tovary v triede 24 zverejneného označenia vykazujú podobnosť vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 25, pretože sú to materiály používané na výrobu luxusných šiat, doplnkov, sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľov s rovnakým spotrebiteľským záujmom. Taktiež prihlásené služby v triede 45 zverejneného označenia sú podobné s tovarmi zapísanými v triede 25 starších ochranných známkach, pretože plnia podobný účel, ktorým je vykonávanie činností spojených s poradenstvom a prenájmom spoločenských, svadobných šiat, a teda patria do rovnakej oblasti spotrebiteľského záujmu a zameriavajú sa na rovnaký okruh spotrebiteľov.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky , POZ 2408-2018, v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 18.07.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 20.09.2019 uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie  je tvorené slovnými prvkami „Atelier NICOLE Bridal & cocktail collection“, pričom prvé písmeno „A“ slovného prvku „Atelier“ je rovnako veľké ako slovný prvok „NICOLE“ a v porovnaní so slovným spojením „Bridal & cocktail collection“ sú dominantné a z vizuálneho hľadiska tak tvoria hlavnú časť zverejneného označenia. Staršie ochranné známky sú napísané iným fontom a veľkosťou písma, ktorých ťažiskom je len slovný prvok „nicole“. Prihlasovateľ preto nesúhlasí s tvrdením namietateľa o vizuálnej zhodnosti porovnávaných označení a je presvedčený, že zverejnené označenie má z vizuálneho hľadiska ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v porovnaní so staršími ochrannými známami. Taktiež nie je možné medzi nimi nájsť podobný vizuálny prvok, ktorý by mohol v mysli spotrebiteľskej verejnosti evokovať akúkoľvek asociáciu medzi porovnávanými označeniami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pri reprodukcii celého zverejneného označenia „atelier nicole bridal cocktail collection“ je zhodný slovný prvok „nicole“ v porovnaní so staršími ochrannými známami nevýrazný, a preto považuje fonetickú podobnosť porovnávaných označení za veľmi nízku, nepostačujúcu k vytvoreniu pravdepodobnosti zámery.

Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie vnímané slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou ako celok vo význame „umelecká dielňa svadobnej a koktejlovej kolekcie“ s názvom „NIKOLA“, odvodeným od cudzieho mena „Nicole“. Zo sémantického hľadiska je nepravdepodobné, že v mysli spotrebiteľa dôjde


k asociácii medzi porovnávanými označeniami, pretože význam jediného resp. dominantného slovného prvku „nicole“, prítomného v starších ochranných známkach, bude u slovenského spotrebiteľa evokovať len ženské meno, ktoré môže byť obsahom rôznych ochranných známk zapísaných aj pre iné tovary, zatiaľ čo slovný prvok „ateljier NICOLE Bridal a cocktail collection“ má jednoznačný význam pre spotrebiteľa.


Vo vyjadrení k námietkam prihlasovateľ upozornil na skutočnosť, že staršie ochranné známky sú zapísané len pre vybrané tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zatiaľ čo zverejnené označenie sa domáha širšej ochrany v triedach 24, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú určené pre širší okruh spotrebiteľov, pričom žiadny výrobok zo zverejneného označenia sa nezhoduje s výrobkami sťaších ochranných známk.

Prihlasovateľ poukázal i na skutočnosť, že bol vlastníkom dvoch, už zaniknutých ochranných známk a to

č. 176039  a č. 197058 

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom troch platných ochranných známk, slovnéj ochrannéj známky

„SALÓN NICOLE“ č. 189474, obrazovej ochrannéj známky č. 194602  a slovnéj ochrannéj známky č. 242465 „NICOLE fashion group“, ktorých spoločný slovný prvok „NICOLE“ požíva ochranu na území Slovenskej republiky pre tovary a služby zhodného resp. podobného druhu už od roku 1995, kým namietateľova staršia ochranná známka požíva ochranu pre výrobky v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb až od roku 2009, čo je o 14 rokov neskôr ako ochranná známka prihlasovateľa. Slovný prvok „nicole“ je prihlasovateľom dlhodobo používaný na území Slovenskej republiky a spotrebiteľská verejnosť si ho jednoznačne spája s tovarmi a službami poskytovanými prihlasovateľom. V súvislosti s

obrazovou ochrannou známkou č. 194602  prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska, ako aj z hľadiska výrobkov a služieb, ktorým poskytuje ochranu je takmer identická so zverejneným označením, a teda bude zverejnené označenie spotrebiteľ spájať s jeho staršou ochrannou známkou, ktorá požíva ochranu na území Slovenskej republiky od roku 2001, t. j. skôr, ako namietateľove staršie ochranné známky. Vzhľadom na úzke prepojenie platnej obrazovej ochrannéj známky prihlasovateľa so zverejneným označením je prihlasovateľ toho názoru, že neexistuje dôvod, pre ktorý by mala byť žiadosť o zápis zverejneného označenia do registra zamietnutá.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v prípade zamietnutia žiadosti o zápis ochrannéj známky do registra, by takéto rozhodnutie mohlo byť podnetom pre iniciovanie konania o neplatnosti namietaných ochranných známk (starších ochranných známk namietateľa) podľa § 35 ods. 1 a 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach. Zamietnutie zápisu zverejneného označenia do registra z dôvodu podobnosti so staršími ochrannými známkami namietateľa by totiž predpokladalo, že v čase zápisu namietaných ochranných známk do registra ochranných známk EÚ neboli splnené podmienky na ich zápis, a to z dôvodu podobnosti so staršou ochrannou známkou prihlasovateľa, ktorá má v zmysle § 26 zákona o ochranných známkach právo prednosti.

V závere prihlasovateľ žiadal, aby úrad námietky proti prihláške ochrannéj známky POZ 2408-2018 zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 ochrannéj známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.


Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou


- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2408-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.11.2018 prihlasovateľom Mariánom Bulkom, Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2019 pre tovary a služby v triedach 24, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ NICOLE FASHION GROUP S.p.A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Milano, Taliansko je majiteľom:


- ochrannej známky EÚ č. 008271363  s právom prednosti od 30.4.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- ochrannej známky EÚ č. 01698165  s právom prednosti od 14.7.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- ochrannej známky EÚ č. 017378993  s právom prednosti od 23.10.2017, 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 prihlásených tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a tiež vzhľadom na efektivitu správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí porovnávať prednostne zverejnené označenie len v súvislosti s ochrannou známkou EÚ č. 008271363  (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 24 – „textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie“,

v triede 25 – „obuv; pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; vysoká obuv; goliere (časti odevov); krátke kabátiky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); opasky; rúcha, ornáty; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; kožušínové štóly; cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; kabáty; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety; peleríny; kožušínové kabáty; šaty; zvrchníky; podpätky na obuv; saká; závoje; topánky; podpätky; členky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; vreckovky do saka; nohavicové sukne; šatové sukne; členkové topánky“,

v triede 45 – „požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov; svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; individuálne módné poradenstvo“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*wedding dresses*“ (svadobné šaty).

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 zverejneného označenia „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“, ktoré sú prihlásené v triede 24 možno považovať za textilné materiály, ktoré predstavujú len surovinu a sú ďalej priemyselne spracované až do požadovaných konečných produktov, napr. odevov, vrátane svadobných šiat, a tak ich možno označiť za tovary nepodobné s tovarmi „*svadobné šaty*“, ktoré sú zapísané v triede 25 prvej staršej ochrannej známky. Zapísané tovary, a to i napriek tomu, že sú vyrobené z rovnakého textilného materiálu, ktorý je ako tovar prihlasovaný pre zverejnené označenie, prioritne slúžia na rozdielny účel, rozdielne sú ich distribučné kanály a taktiež predajné miesta týchto textilných materiálov a samotných odevov sa obvykle líšia, a tak príslušná relevantná verejnosť si nebude myslieť, že pochádzajú z toho istého podniku.

Prihlásené tovary „*šaty, odevy*“ v triede 25 zverejneného označenia ako všeobecná kategória sú zhodné s tovarmi „*svadobné šaty*“ zapísanými v triede 25 prvej staršej ochrannej známky, ktoré v sebe zahŕňajú.

Tovary zverejneného označenia „*pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); goliere (časti odevov); krátke kabátiky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); opasky; rúcha, ornáty; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; kožušínové štóly; korzety (spodná bielizeň); vesty; kabáty; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety; peleríny; kožušínové kabáty; zvrchníky; saká; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šnurovačky; šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; vreckovky do saka; nohavicové sukne; šatové sukne*“ sú prihlásené v triede 25 a tovary prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ sú tiež zapísané v triede 25, pričom prihlásené tovary možno zahrnúť pod širokú skupinu tovarov „*odevy, resp. odevné doplnky*“, ktoré sú svojim charakterom, účelom podobné so zapísanými tovarmi „*svadobné šaty*“, môžu mať rovnaké distribučné i predajné miesta a môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov. Porovnávané tovary sú podobné vo vyššej miere.

Prihlásené tovary „*čiapky; klobúky; pokrývky hlavy; cylindre (klobúky); závoje; čelenky*“ v triede 25 zverejneného označenia a zapísané tovary „*svadobné šaty*“ slúžia na pokrytie alebo ochranu rôznych častí tela vrátane hlavy, majú podobnú povahu, môžu sa nachádzať na rovnakých predajných miestach, môžu mať rovnakého výrobcu. Porovnávané tovary sú podobné.

Tovary zverejneného označenia „*obuv; vysoká obuv; galoše; topánky; členkové topánky*“, prihlásené v triede 25 predstavujú rôzne druhy obuvi, ktoré vo všeobecnosti úzko súvisia s odevmi, a preto ich možno považovať za podobné aj so zapísanými tovarmi „*svadobné šaty*“ prvej staršej ochrannej známky, pretože sa vzájomne dopĺňajú pri ochrane ľudského tela a zladujú sa vzájomne na vytvorenie jednotného dojmu, majú teda podobný účel i distribučné kanály. Spotrebiteľ sa aj na základe situácie existujúcej na trhu s módnymi tovarmi môže domnievať, že porovnávané tovary majú rovnakého výrobcu, ktorý sám navrhuje i vyrába všetky uvedené tovary, ako aj to, že budú predávané na rovnakých miestach.

Prihlásené tovary „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 zverejneného označenia sú svojou povahou, účelom, keďže predstavujú len komponenty na výrobu a opravu obuvi, t. j. nepredstavujú pre spotrebiteľa hotový výrobok ako taký, nepodobné s tovarmi v prvej staršej ochrannej známke. Odlišujú sa aj predajnými i distribučnými kanálmi.

Prihlásené služby „*požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov*“ v triede 45 zverejneného označenia, ktorých účelom je zapožičanie aj vybraných druhov odevov vrátane spoločenských a svadobných

šiat, možno označiť za služby podobné so zapísanými tovarmi „svadobné šaty“ prvej staršej ochrannej známky. Medzi porovnávanými tovarmi/službami existuje úzke prepojenie, pri ktorom sú zapísané tovary nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania prihlásených služieb.

Prihlásené služby „svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; individuálne módné poradenstvo“ v triede 45 zverejneného označenia možno charakterizovať ako služby, ktoré zahŕňajú všetky činnosti spojené s poradenstvom a prípravou svadby vrátane zabezpečenia svadobných odevov, a preto možno tieto služby považovať za podobné s tovarmi „svadobné šaty“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2408-2018)

Prvá staršia ochranná známka
(Ochranná známka EÚ č. 008271363)





Atelier
NICOLE
Bridal & cocktail collection



nicole

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.

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového označenia  s prvou staršou obrazovou ochrannou známkou . Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „NICOLE“, umiestneným v strede označenia napísaným veľkými, mierne graficky upravenými tučnými písmenami zlatej farby, nad ktorým je umiestnený slovný prvok „Atelier“ čiernej farby s grafickou úpravou v podobe ozdobne písaných písmen zvlášť písmena „A“. Pod slovným prvkom „NICOLE“ sa nachádza štylizovaným typom písaného písma čiernej farby slovné spojenie „Bridal & cocktail collection“ v oveľa menšom vyhotovení v porovnaní s ostatnými uvedenými slovnými prvkami zverejneného označenia. Prvá staršia ochranná známka je tvorená len slovným prvkom „nicole“ napísaným mierne graficky upravenými malými tlačnými písmenami zlatej farby.

Na základe uvedeného je možné uviesť, že ani zaujímavá graficky upravené veľké písmeno „A“ slovného prvku „Atelier“, umiestneného v hornej pozícii zverejneného označenia nezabráni skutočnosti, že slovný prvok „NICOLE“ je v porovnaní s ostatnými slovnými prvkami zverejneného označenia svojou veľkosťou výraznejší. Jeho dominancia je umocnená farebným vyobrazením, následkom ktorého vzniká vizuálny kontrast medzi ostatnými slovnými prvkami zverejneného označenia, a preto aj keď spotrebiteľ číta slovné prvky zhora nadol, bude slovný prvok „NICOLE“ vnímať prednostne a ako taký si ho uchová v pamäti. Čo sa týka slovného spojenia „Bridal & cocktail collection“, toto je z vizuálneho hľadiska a jeho vplyvu na vizuálny dojem, kvôli svojej veľkosti a umiestneniu zanedbateľným prvkom. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek prítomnosti iných slovných prvkov zverejneného označenia je nutné konštatovať, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia vďaka zhodnému spoločnému slovnému prvku „nicole“ podobné.

Z **fonetického hľadiska** slovné prvky zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľ vnímať ako cudzie slová, keďže nepatria do slovenskej slovnej zásoby, a tejto skutočnosti prispôbi aj ich výslovnosť. Slovenskí spotrebiteľia bežne vyslovujú „C“ v cudzích slovách ako „k“, a preto zhodné slovné prvky porovnávaných označení bude vyslovovať ako „nikol“/„nikole“. Slovný prvok „atelier“ bude slovenským spotrebiteľom reprodukován ako „ateliér“ a slovné spojenie „Bridal & cocktail collection“ bude spotrebiteľom so základom anglického jazyka reprodukované ako „brajdl koktejl kolekšn“, bez znalosti anglického jazyka ako „bridal koktajl kolekcion“, pričom je potrebné uviesť, že je nepravdepodobné, aby

spotrebiteľ toto slovné spojenie reprodukoval, keďže ten má tendenciu označenia skracovať, navyše v porovnaní so slovným prvkom „NICOLE“ je tento zanedbateľnej veľkosti. V súvislosti so zverejneným označením je potrebné uviesť, že spotrebiteľ ho bude s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukovat' buď ako „atelier nikol“ alebo len „nikol“. Pri zvážení úplnej reprodukcie zverejneného označenia je nutné skonštatovať, že z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné, v prípade čiastočných reprodukcii zverejneného označenia sú podobné vo vyššej miere, prípadne sú zhodné.

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

Porovnávané označenia sú slovenským spotrebiteľom vnímané ako cudzie slová. Jediný slovný prvok „nicole“, tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku je plne obsiahnutý vo zverejnenom označení a spotrebiteľom môže byť vnímaný ako cudzie ženské meno so slovenským ekvivalentom Nikola. Slovnému prvku „Atelier“ zverejneného označenia vo význame miestnosť, priestor, v ktorom umelci vyrábajú, vystavujú, prípadne predávajú svoje diela, slovenský spotrebiteľ kvôli slovenskému ekvivalentu porozumie aj bez znalosti anglického jazyka, navyše vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ide o opisný slovný prvok. Slovnému spojeniu „Bridal & cocktail collection“ vo význame „koktailové a svadobných kolekcie“ porozumie len anglicky hovoriaci spotrebiteľ, pričom vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ide o opisné spojenie, pretože priamo určuje druh ponúkaných tovarov a služieb. Spotrebiteľ tak bude pod zverejneným označením komplexne rozumieť ponúkanie tovarov a služieb spojených s prípravou, organizáciou svadieb a iných spoločenských podujatí pod značkou „NICOLE“. Porovnávané označenia sú tak zo **sémantického hľadiska** podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí s ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na to, že ide o tovary, ktoré patria do vyššej cenovej kategórie a súčasne s vybranými službami nie sú predmetom každodenného záujmu spotrebiteľa je predpoklad, že spotrebiteľ bude daným tovarom a službám venovať vyššiu mieru pozornosti.

Pri celkovom zhodnotení podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať medzi kolíznymi označeniami vizuálnu a sémantickú podobnosť. V prípade fonetického hľadiska môže ísť aj o ich podobnosť vo vyššej miere až zhodu.



Zverejnené označenie obsahuje v dominantnom postavení zhodný slovný prvok „NICOLE“, ktorý ako jediný tvorí i prvú staršiu ochrannú známku **nicole**. Uvedený zhodný slovný prvok má navyše v oboch označeniach rovnakú zlatú farbu, ktorá vo zverejnenom označení prispieva aj k jeho

určujúcemu postaveniu. Navyše vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám ide o prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo ďalšie slovné prvky prítomné vo zverejnenom označení sú vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisné a ani svojim vyhotovením nepotlačia dominanciu slovného prvku „NICOLE“. Podobnosť porovnávaných označení je tak jednoznačne daná a ani zvýšená pozornosť spotrebiteľa v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi nezabráni možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu týchto tovarov, resp. služieb. Konštatovaná pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení je vysoká najmä na základe existencie pravdepodobnosti ich vzájomnej asociácie, pretože spotrebiteľ môže zverejnené označenie vnímať len ako variant prvej staršej ochrannej známky „NICOLE“.

K argumentu prihlasovateľa, že je zároveň majiteľom troch ochranných známok, ktoré sú staršie ako ochranné známky namietateľa je potrebné uviesť, že tento argument je pre posúdenie predmetného prípadu irelevantný. Uvedené konštatovanie sa zakladá na skutočnosti, že uvedené ochranné známky prihlasovateľa, na ktoré poukázal, nie sú predmetom tohto konania. Ochranné známky namietateľa, uplatnené v tomto konaní sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu s právom prednosti od 09.11.2018 jednoznačne platnými staršími ochrannými známkami, z čoho vyplýva, že boli naplnené všetky podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Čo sa týka iniciovania konania na vyhlásenie ochranných známok namietateľa za neplatné, je potrebné uviesť, že uvedené je len na rozhodnutí prihlasovateľa, ktorý sám musí vyvinúť snahu brániť si svoje staršie práva pre príslušnou inštitúciou, v tomto prípade Európskym úradom pre duševné vlastníctvo.

Vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky sa úrad porovnávaním zverejneného označenia s ďalšími staršími ochrannými známkami zapísanými pre rovnaké tovary ako prvá staršia ochranná známka nezoberal, keďže výsledok takéhoto porovnania by nemal vplyv na konečné rozhodnutie úradu.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú okrem tovarov prihlasovaných v triede 24 a tovarov „*podpätky na obuv; podpätky*“; v triede 25 zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné zo zapísanými tovarmi, naplnené podmienky v zmysle §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky ostatné prihlasované tovary a služby zverejneného označenia, 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:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

advocatus s. r. o.
Palackého 12

