



Banská Bystrica 7. 5. 2020  
POZ 788-2019/N-53-2020

## 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 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Nicole Spose“ do registra ochranných známk, prihláseného 12.04.2019 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 788-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 04.06.2019, 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:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Nicole Spose“, číslo spisu POZ 788-2019, sa zamietá pre tovary „náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; privesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky ; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; korálky (klenotnícke výrobky); štras (brúsené olovnaté sklo); prstene (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; odznaky z drahých kovov; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); krížiky (šperky)“ v triede 14, pre tovary „obuv; pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovínutie 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; kožušinové 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:

Proti zápisu slovného označenia „Nicole Spose“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 788-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 21.08.2019 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 14, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

008271363  , č. 016981656  a č. 017378993  (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 výlučne len slovným prvkom „nicole“ zlatej farby, prípadne spolu aj s inými slovnými prvkami. Zverejnené označenie je tvorené okrem slovného prvku „Spose“ aj vhodným dominantným slovným prvkom „Nicole“. 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 vhodným slovným prvkom „nicole“ s rovnakým významom, ženským menom Nikola. Slovný prvok „Spose“ zverejneného označenia je podľa namietateľa len opisný.

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 14 zverejneného označenia vykazujú podobnosť vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 25 starších ochranných známk, majú podobný účel, pretože ide o klenotnícke výrobky, ktoré sa používajú na výrobu a zdobenie luxusných šiat, doplnkov, sú zamerané aj 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 „Nicole Spose“, POZ 788-2019, v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 10.09.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 08.11.2019 uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami.


Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva zo slovného spojenia „Nicole Spose“, napísaným rovnakým fontom písma. Slovný prvok „Nicole“ je napísaný veľkým písmenom „N“ a malými písmenami „icole“ čiernej farby, druhý slovný prvok „Spose“ je napísaný veľkým písmenom „S“ a malými písmenami „pose“, taktiež čiernej farby. Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie „Nicole Spose“ je z vizuálneho hľadiska dominantné ako celok. Prihlásené označenie je na rozdiel od starších ochranných známk napísané rozdielnym fontom i farbou písma, a preto má ako celok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Medzi porovnávanými označeniami preto nie je možné nájsť taký podobný vizuálny prvok, ktorý by mohol v mysli spotrebiteľskej verejnosti evokovať akúkoľvek asociáciu medzi nimi. Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie „Nicole Spose“ dvojslovné a pri jeho celkovej reprodukcii spotrebiteľ nebude vnímať len vhodný slovný prvok „nicole“, ale slovné spojenie „Nicole Spose“. Na základe uvedeného považuje prihlasovateľ fonetickú podobnosť porovnávaných označení za veľmi nízku, nepostačujúcu na vytvorenie pravdepodobnosti zámery. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „nicole“ starších ochranných známk bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame ženského mena „nikola“, bez bližšieho významu. Zverejnené označenie je podľa prihlasovateľa vnímané vo význame ženského mena „Nikola“ a po preklade slova „sposa“ z taliančiny ako „nevesta“. Zo sémantického hľadiska je podľa prihlasovateľa nepravdepodobné, že v mysli spotrebiteľa dôjde k asociácii porovnávaných označení, pretože vhodný dominantný slovný prvok „Nicole“ evokuje u slovenského spotrebiteľa len ženské meno, ktoré môže byť obsahom rôznych ochranných známk zapísaných aj pre iné triedy, zatiaľ čo slovné spojenie „Nicole Spose“ má jednoznačne konkrétnejší 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 14, 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 starších ochranných známk.

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

č. 176039  a č. 197058 

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom troch platných ochranných známk, slovej ochrannej známky

„SALÓN NICOLE“ č. 189474, obrazovej ochrannej známky č. 194602  a slovej ochrannej 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 ochrannej 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 ochrannej 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 uviedol, aby úrad námietky proti prihláške ochrannej známky POZ 788-2019 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 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 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 „Nicole Spose“, číslo spisu POZ 788-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.04.2019 prihlasovateľom Mariánom Bulkcom, Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 04.06.2019 pre tovary a služby v triedach 14, 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:

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

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

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017378993  s právom prednosti od 23.10.2017, ktorá je zapísaná pre tovary „*wedding dresses and formal dresses*“ 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 „Nicole Spose“, rozsah prihlásených tovarov a služieb v triedach 14, 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 prednostne pokračovať porovnávaním tovarov a služieb a označení len v súvislosti s obrazovou 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 14** – „*náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; korálky (klenotnícke výrobky); štras (brúsené olovnaté sklo); prstene (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; odznaky z drahých kovov; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); krížiky (šperky)*“,

**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 zámieny, 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 „*náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; korálky (klenotnícke výrobky); štras (brúsené olovnaté sklo); prstene (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; odznaky z drahých kovov; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); krížiky (šperky)*“ prihlásené v triede 14 a tovary „*svadobné šaty*“ zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku možno považovať za tovary navzájom súvisiace a dopĺňajúce sa, keďže prihlásené tovary možno zahrnúť pod všeobecný pojem „klenotnícke výrobky, resp. šperky“, ktoré spotrebiteľ môže so šatami používať ako módný doplnok, prípadne môžu dokonca tvoriť súčasť týchto odevov. Účelom porovnávaných tovarov je rovnako zlepšiť celkový vzhľad užívateľa, zvlášť pri rôznych spoločenských udalostiach, akými sú i svadby. Taktiež môžu byť porovnávané tovary šírené rovnakými distribučnými kanálmi, môžu mať rovnaké predajné miesta i okruh spotrebiteľov. Porovnávané tovary sú preto podobné aj keď v nižšej miere.

Prihlásené tovary „*šperkárske uzávery; komponenty šperkov*“ v triede 14 zverejneného označenia sú len súčasťou klenotníckych tovarov, predstavujú len vstupný materiál pri ich výrobe a samostatne netvoria výrobok ako taký, a preto medzi zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku a týmito tovarmi neexistuje priame prepojenie a porovnávané tovary možno označiť ako tovary nepodobné. Na základe obdobných argumentov platí rovnaký záver o nepodobnosti so zapísanými tovarmi aj pre prihlásené tovary „*cestovné obaly a puzdrá na šperky*“ v triede 14 zverejneného označenia.

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; nohavícové sukne; šatové sukne*“ prihlásené v triede 25 možno zahrnúť pod širokú skupinu tovarov „*odevy a odevné doplnky*“, ktoré sú svojím charakterom, účelom podobné so zapísanými tovarmi „*svadobné šaty*“ rovnako v triede 25 prvej staršej ochrannej známky, 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 alebo opravu obuvi, t. j. nepredstavujú pre spotrebiteľa hotový výrobok ako taký, nepodobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku.

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 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)

Nicole Spose



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. Čo sa týka zverejneného označenia, ktoré si prihlasovateľ prihlásil na ochranu ako čisto slovné označenie, je potrebné uviesť, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také, a je teda nepodstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami. Vzhľadom na tento princíp, nie je potom možné argumenty prihlasovateľa týkajúce sa odlišnosti porovnávaných označení založené na použití malých a veľkých písmen vo zverejnenom označení považovať za relevantné

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovného označenia „Nicole Spose“ s prvou staršou obrazovou ochrannou známkou . Zverejnené označenie obsahuje na prvom mieste zhodný slovný prvok „Nicole“, ktorý tvorí aj podstatu prvej staršej ochrannej známky, v ktorej je tento slovný prvok len mierne graficky upravený a napísaný písmenami zlatej farby. Zverejnené označenie obsahuje aj ďalší slovný prvok „Spose“, ktorý je umiestnený za slovným prvkom „Nicole“. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek prítomnosti slovného prvku „Spose“ 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 prispôsobí aj ich výslovnosť. Slovenskí spotrebiteľia bežne vyslovujú „c“ v cudzích slovách ako „k“, a preto zhodné slovné prvky porovnávaných označení bude vyslovovať zhodne ako „nikol“/„nikole“. Zverejnené označenie obsahuje na druhej pozícii slovný prvok „Spose“, ktorý nie je súčasťou slovenskej slovnej zásoby, a preto ho bude spotrebiteľ reprodukovat' ako sa píše „spose“. Aj pri zvážení úplnej reprodukcie zverejneného označenia, keď okrem zhodného prvku „Nikol“ na začiatku, ktorý však spotrebiteľ prirodzene vníma intenzívnejšie prečíta aj druhý odlišný slovný prvok, je nutné skonštatovať, že z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné. V prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia, len pomocou prvého slovného prvku „Nicole“, sú označenia foneticky 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 slová cudzieho pôvodu. Avšak jediný slovný prvok „nicole“, tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku a obsiahnutý vo zverejnenom označení slovenský spotrebiteľ pozná ako cudzie ženské meno, ekvivalent k slovenskej podobe mena Nikola. Druhý

slovný prvok zverejneného označenia „Spose“ je talianskeho pôvodu vo význame „nevesta“, ktorý však, na rozdiel od prvého slovného prvku, nie je slovenským spotrebiteľom bežne využívaný, a môže ho vnímať ako fantastický, a neprispievajúci tak k sémantickému obsahu zverejneného označenia. V prípade, že slovenský spotrebiteľ jeho význam z taliančiny pozná, je tento vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisným slovným prvkom. Vzhľadom na obsiahnutý prvok „nicole“ viažuci sa v oboch označeniach k rovnakému ženskému menu je nutné porovnávané označenia považovať zo sémantického hľadiska za 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 zhodnutí podobnosti porovnávaných označení možno konštatovať medzi kolíznymi označeniami vizuálnu a sémantickú podobnosť, v prípade fonetického hľadiska môže ísť aj o ich zhodu.

Zverejnené označenie „Nicole Spose“ obsahuje zhodný slovný prvok „nicole“, ktorý zároveň ako jediný tvorí i prvú staršiu ochrannú známku **nicole**. Spoločný slovný prvok možno hodnotiť vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám ako prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou Navyše umiestnenie tohto slovného prvku na začiatok zverejneného označenia, ktorý je spotrebiteľom prednostne vnímaný a ktorý si ľahšie uchová v pamäti a následne naň bude odkazovať, podporuje skutočnosť, že porovnávané označenia sú celkovo podobné. Prítomnosť druhého slovného prvku „Spose“ vo zverejnenom označení túto podobnosť nedokáže potlačiť, keďže tento je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisný. 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 zámery 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“, a to aj pre tie prihlasované tovary, ktoré boli posúdené ako podobné len v nižšej miere.

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 pred 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, ktoré sú zapísané 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 „šperkárske uzávery; komponenty šperkov, cestovné obaly a puzdrá na šperky“ v triede 14 a tovarov „podpätky na obuv; podpätky; v triede 25 zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné, 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, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

advocatius s. r. o.  
Palackého 12  
814 99 Bratislava 1