





Banská Bystrica 19. 9. 2019

POZ 1463-2018/N-86-2019


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ORCHESTRA-PREMAMAN, 200 avenue des Tamaris, 34130, Saint-Aunes, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Krasovského 13,

851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 25.6.2018 prihlasovateľom ORCHESTRA, s.r.o., Novozámocká 548/20, 946 56 Dulovce, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o., Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1463-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.10.2018, 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 , číslo spisu POZ 1463-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triede 25 a pre služby „dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**


### Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1463-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 23.11.2018 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom dvoch ochranných známk EÚ, a to slovej ochrannej známky „ORCHESTRA“, č. 3919172 s právom prednosti od 13.07.2004 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 18 a 25 a obrazovej ochrannej známky

### **ORCHESTRA**

, č. 11946861 s právom prednosti od 01.07.2013 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Podľa namietateľa sú staršie ochranné známky plne obsiahnuté vo zverejnenom označení , slovné spojenie „LOVE DIVERSITY“ je pomerom veľkosti k zhodnému slovnému prvku zanedbateľné a vo vzťahu k tovarom a službám bez rozlišovacej spôsobilosti. Grafické spracovanie slovného prvku

 podľa namietateľa nie je schopné odlišiť staršie ochranné známky od zverejneného označenia, a teda označenia sú z vizuálneho hľadiska veľmi podobné. Z fonetického i zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia zhodné v slovnom prvku „Orchestra“. V prípade „LOVE DIVERSITY“ namietateľ

uviedol, že spotrebiteľ nemusí toto slovné spojenie reprodukovať a vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám bude vnímané skôr ako opisné označenie, bez prvku originality. K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že sú zhodné alebo podobné, resp. súvisiace, a preto existuje reálne nebezpečenstvo vzniku zámery pri porovnávaných označeniach.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1463-2018 v rozsahu všetkých prihlásených tovarov a služieb zamietol.

Listom úradu zo dňa 6.2.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.4.2019 uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením namietateľa. Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie v porovnaní so staršími ochrannými známkami graficky spracované, zvlášť prvé písmeno „O“, ktoré má v sebe zakomponovanú ihlu s niťou, následkom ktorého je možné medzi sebou rozlíšiť porovnávané označenia. Zverejnené označenie je ďalej tvorené slovným spojením „LOVE DIVERSITY“, ktoré je síce menšej veľkosti, ale na základe tohto slovného spojenia možno zverejnené označenie odlišiť od starších ochranných známk.

Prihlasovateľ zdôraznil, že v prípade zverejneného označenia ide o „trojnázov“, a nie je tak pravdepodobné, aby došlo k zámene porovnávaných označení.

Podľa prihlasovateľa je slovný prvok „orchestra“ všeobecne známy, ktorý sa navyše vyskytuje aj v iných starších ochranných známkach, a ako dôkaz predložil dve staršie ochranné známky EÚ, obsahujúce zhodný slovný prvok „orchestra“.

Prihlasovateľ taktiež predložil výtlačky zo svojej webovej stránky a výtlačky z webovej stránky namietateľa, ktorými deklaroval rozdielnosť vo výrobe a v tvorbe prihlasovateľa i namietateľa.

V závere prihlasovateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1463-2018 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.


Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 ochrannej známky , číslo spisu POZ 1463-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.6.2018 prihlasovateľom ORCHESTRA, s.r.o., Novozámocká 548/20, 946 56 Dulovce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.10.2018 pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ORCHESTRA-PREMAMAN, 200 avenue des Tamaris, 34130, Saint-Aunes, Francúzsko, je majiteľom

- slovnej ochrannej známky EÚ „ORCHESTRA“, č. 003919172 s právom prednosti od 13.07.2004, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

#### ORCHESTRA

- obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 011946861 s právom prednosti od 01.07.2013, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 18** – „*koža (surovina alebo polotovar); imitácia kože; kožušiny; jelenica (nie na čistenie)*“,

**v triede 25** – „*odevy; kožušiny (oblečenie); konfekcia (odevy); pleteniny (oblečenie); sukne; odevy z imitácií kože; nohavice; sukne*“,

**v triede 40** – „*lemovanie alebo obšívanie tkanín; dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo; úprava textílií; spracovanie kože; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); prešívanie (stehovanie) textílií*“.

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

**v triede 18** – „*handbags; schoolbags; beach bags; travelling bags; school bags; rucksacks; luggage; umbrellas; sling bags for carrying infants; sunshades*“ (kabelky, školské vaky, plážové tašky, cestovné tašky, školské tašky, ruksaky, kufre, dáždniky, tašky na nosenie detí, slnečníky),

**v triede 25** – „*clothing; layettes; underwear; bathrobes; shoes; slippers; boots and headgear; braces*“ (odevy, oblečenie pre bábätká, spodná bielizeň, kúpacie plášte, topánky, papuče, čižmy a pokrývky hlavy, traky).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre tovary a služby:

**v triede 25** – „*clothing, footwear and headgear for infants, babies and children; hosiery for infants, babies and children; lingerie; underwear; layettes [clothing]; textile bibs; sleeping bags for babies; baby sleep sacks; socks; stockings; tights; gloves, mitts, mittens, scarves; scarfs; collar protectors; neck gators; shoulder wraps; scarves; chasubles; shawls, mantillas; babies' napkins of textile, babies' napkin-pants, aprons; aprons of plastic; bibs not of cloth or paper; plastic baby bibs; headscarves, ear muffs, turbans, bandanas, braces for clothing (suspenders), belts, neckties, bowties; maternity lingerie articles; maternity sleepwear; maternity clothing; maternity bands (clothing), pouches (clothing); fancy dress costumes for children; clothing for dancing; pocket squares*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy pre dojčatá, bábätká a deti, pletený tovar pre dojčatá, bábätká a deti, dámska bielizeň, spodná bielizeň, oblečenie pre bábätká, textilné podbradníky, zavinovalky, spacie úbory (vaky) pre bábätká, ponožky, pančuchy, pančuškové nohavice, rukavice, palčiaky, šatky, šály, šály na krk, šály na plec, rúcha, ornáty, štóly, mantily, detské textilné plienky, detské plienkové nohavičky, zástery, plastové zástery, podbradníky, ktoré nie sú vyrobené z látky alebo papiera, plastové detské podbradníky, šatky na hlavu, chrániče uší, turbany, šatky na krk, traky, opasky, kravaty, motýliky, spodná bielizeň pre tehotné, odevy na spanie tehotné, materské oblečenie, pásy

pre tehotné ženy (odevy), vrecká (odevy), maškarné kostýmy pre deti, tanečné odevy, vreckovky (ozdobné (časti odevov)).

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 „*koža (surovina alebo polotovar); imitácia kože; kožušiny; jelenica (nie na čistenie)*“ prihlásené v triede 18 zverejneného označenia nemožno považovať za podobné s tovarmi „*kabelky, školské vaky, plážové tašky, cestovné tašky, školské tašky, ruksaky, kufre, dáždniky, tašky na nosenie detí, slnečníky*“ zapísanými v triede 18 prvej staršej ochrannej známky, pretože prihlásené tovary sú len surovinami slúžiacimi na ďalšie spracovanie v priemysle, a teda nie sú prvotne priamo určené na predaj spotrebiteľovi tak, ako sú určené tovary zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku. Z uvedeného vyplýva, že majú odlišný účel a povahu, rovnako aj spotrebiteľov.

Uvedené tovary v triede 18 zverejneného označenia a tovary zapísané v triede 25 prvej a druhej staršej ochrannej známky možno aj bez podrobného porovnania označiť za tovary vzájomne nepodobné, keďže majú rozdielnu povahu a účel, sú určené rozdielnym okruhom spotrebiteľskej verejnosti.

Tovary „*odevy*“ v triede 25 zverejneného označenia sú zapísané i v namietateľových starších ochranných známkach, a preto aj bez podrobnej analýzy je zjavné, že ide o tovary zhodné. Ostatné tovary zverejneného označenia sú tvorené takými druhmi tovarov, ktoré spadajú pod zoznam tovarov starších ochranných známk označený všeobecným pojmom „*odevy*“, a preto ide o tovary zhodné.

Služby „*dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo*“ v triede 40 zverejneného označenia a tovary „*odevy*“ zapísané v triede 25 prvej a druhej staršej ochrannej známky možno na základe ich vzájomnej prepojenosti považovať za doplnkové a vzájomne súvisiace. Prihlásené služby a tovary zapísané pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku majú rovnaký okruh spotrebiteľskej verejnosti a môžu mať aj rovnaký pôvod, keďže výrobu konfekčného oblečenia často poskytujú krajčírskе služby a naopak. Medzi porovnávanými službami a tovarmi je nízky stupeň podobnosti.

K ostatným službám zverejneného označenia „*lemovanie alebo obšívanie tkanín; úprava textílií, spracovanie kože; prešívanie (stehovanie) textílií*“ prihlásených v triede 40 zverejneného označenia, pre ktoré nemožno pri zohľadnení posudzovaných kritérií (povaha, účel, poskytovateľ) nájsť žiadne súvisiace zapísané tovary možno uviesť, že nie sú podobné so žiadnymi tovarmi zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1463-2018)



Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ. č. 003919172)


ORCHESTRA

Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ. č. 011946861)

**ORCHESTRA**

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 čiernej farby, pozostávajúce z dominantného a graficky upraveného slovného prvku *Orchestra*, zvlášť písmena „O“, pod ktorým je umiestnené slovné spojenie „LOVE DIVERSITY“, napísané štandardným typom písma. Prihlasovateľ zdôvodnil vo svojom vyjadrení špecifickú grafickú úpravu slovného prvku „Orchestra“, najmä písmena „O“, v ktorom je zakomponovaná ihla s prevlečenou niťou. I keď nemožno úplne vylúčiť, že veľmi pozorný spotrebiteľ postrehne v štylizovanom písmene „O“ ihlu, je to veľmi málo pravdepodobné vzhľadom na stupeň pozornosti, ktorý spotrebiteľia tovarom a službám označených zverejneným označením zvyčajne venujú.

Prvá staršia slovná chranná známka „ORCHESTRA“ je napísaná štandardným typom písma, druhá staršia obrazová ochranná známka **ORCHESTRA** je tvorená graficky spracovaným slovným prvkom s použitím červenej farby.

Z **vizuálneho hľadiska** ide v predmetnom prípade o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovným prvkom starších ochranných známok. Zverejnené označenie je tvorené dominantným graficky upraveným slovným prvkom „Orchestra“ a menej výrazným slovným spojením „LOVE DIVERSITY“. Staršie ochranné známky sú tvorené len slovným prvkom „ORCHESTRA“, ktorý je v druhej staršej ochrannej známke upravený použitím tučného písma červenej farby. Na základe uvedeného, napriek určitej úprave porovnávaných označení je vzhľadom na obsiahnutý dominantný prvok „Orchestra“ vo zverejnenom označení, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom tvoriacim staršie ochranné známky ich určitá vizuálna podobnosť zrejme.

Pokiaľ ide o posúdenie zverejneného označenia a starších ochranných známok z **fonetického hľadiska**, bude

spotrebiteľ zverejnené označenie  reprodukovat' ako celok buď v súlade s anglickou výslovnosťou „ókestre lav daiverzity“ alebo prispôbiť výslovnosť jeho slovných prvkov slovenskej výslovnosti, teda ako „orchestra love diversity“. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ viacslovné označenia skracuje, je veľmi pravdepodobné, že vysloví len „orchestra/ókestre“, čo podporuje skutočnosť, že ide o prednostne vnímaný prvok zverejneného označenia. Prvá a druhá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „orchestra/ókestre“. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia a oboch starších ochranných známok zaznie jasne rovnaký slovný prvok „orchestra/ókestre“. Pri zvážení úplnej reprodukcie zverejneného označenia, pri ktorej zaznie aj slovné spojenie „love diversity“ je nutné skonštatovať, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné, v prípade skrátenej reprodukcie zverejneného označenia sú zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by spotrebiteľovi pomohol pri orientácii na trhu a identifikácii označovaných tovarov a služieb. Staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú tvorené slovami z anglickej slovnej zásoby. Slovo „orchestra“, obsiahnuté vo zverejnenom označení, tvoriace obe staršie ochranné známky, znamená orchester. Slovné spojenie „love diversity“, obsiahnuté len vo zverejnenom označení, je tvorené slovom „love“ vo význame „láska, milovať“ a slovom „diversity“ vo význame „diverzita, rozmanitosť, rôznorodosť“. Napriek tomu, že ide o cudzie slová, sú všeobecne známe a používané ako v prípade slova „love“ alebo majú tieto slová používaný veľmi podobný slovenský ekvivalent, a tak slovenský spotrebiteľ aj bez znalosti anglického jazyka ich významu porozumie ako „orchester“ a „milovať diverzitu (rôznorodosť)“. V prípade, že si veľmi vnímavý spotrebiteľ uvedomí vyobrazenie ihly s niťou v písmene „O“ slovného prvku „Orchestra“ vo zverejnenom označení, bude tento prvok vnímaný v súlade s jeho vyobrazením, avšak vo vzťahu k rôznym odevom a krajčínskym službám je jeho rozlišovacia spôsobilosť pomerne nízka. Vzhľadom na to, že porovnávané slovné označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „orchestra“ so zhodným významom, ktorý je zároveň vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, ich možno považovať zo **sémantického hľadiska** za podobné vo vyššej miere.

## Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej stupeň pozornosti možno vyhodnotiť ako priemerný.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska bola medzi nimi konštatovaná podobnosť zo všetkých hľadísk, prípadne zhodnosť z fonetického hľadiska založená na zhodnom slovnom prvku „orchestra“. Podobnosť porovnávaných označení zásadne neovplyvní ani prítomnosť slovného spojenia „LOVE DIVERSITY“ vo zverejnenom označení, ktoré je v pomere k slovnému prvku „orchestra“ nevýrazné. V súvislosti s protichodnými tvrdeniami namietateľa a prihlasovateľa o rozlišovacej spôsobilosti a o vplyve slovného spojenia „LOVE DIVERSITY“ na porovnávanom označení možno uviesť, že toto slovné spojenie nevyjadruje žiadne vlastnosti označovaných tovarov a služieb, jeho rozlišovacia spôsobilosť je priemerná, ale vzhľadom na jeho pozíciu a nepatrné stvárnenie vo zverejnenom označení mu nemožno priznať spôsobilosť ovplyvniť celkový dojem vyvolaný dominantným prvkom „orchestra“ vo zverejnenom označení tak, aby ho spotrebiteľ bezpečne odlišil od starších ochranných známok. Navyše spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nezapamätá malé odlišnosti, a preto uvedené rozdiely medzi nimi pri priemernom stupni pozornosti nemôžu zabrániť vyvolaniu mylnej predstavy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti o tom, že takto označené tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké ekonomické prepojenie. Asociácia medzi dotknutými označeniami je na základe uvedeného veľmi pravdepodobná, keďže obsiahnutý rovnaký výraz „orchestra“ s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom a službám, predstavuje prvok na základe ktorého sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejneným označením sú označené tovary a služby ďalšieho produktového radu, ktoré pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary a služby namietateľa, ktorý je majiteľom oboch starších ochranných známok, tvorených výrazom „orchestra“.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny v predmetnom prípade bola zistená skutočnosť, že porovnávané tovary v triede 25 zverejneného označenia boli zhodné s tovarmi, zapísanými v triede 25 prvej a druhej staršej ochrannej známky a v prípade porovnania služieb v triede 40 zverejneného označenia bola pre niektoré z nich zistená síce nízka miera podobnosti s tovarmi starších ochranných známok, avšak ktorú kompenzuje zistená vyššia podobnosť porovnávaných označení.

Pri ostatných prihlásených tovaroch v triede 18 a niektorých službách v triede 40, proti ktorým podané námietky tiež smerovali, však nemožno pravdepodobnosť zámieny konštatovať, keďže nebola zistená ich podobnosť so žiadnymi tovarmi, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu.



Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam predložil výtlačky získané zo svojej internetovej stránky (<https://missorchestra.eu/>), týkajúce sa jeho tvorby, konkrétne dámskej módy a výtlačky z internetovej stránky namietateľa (<http://corporate.orchestra.fr/en/about-us/the-brand/>), ktoré sa zaoberajú detskou a tehotenskou módou. Predložené výtlačky mali podľa prihlasovateľa poukázať na rozdielne zameranie činnosti medzi namietateľom a prihlasovateľom, avšak úrad pri porovnávaní tovarov a služieb je viazaný takým znením zoznamov, ako sú zapísané pre staršie ochranné známky a prihlásené pre zverejnené označenie, a preto boli tieto argumenty prihlasovateľa z pohľadu ďalšieho skúmania bezpredmetné.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na existenciu starších ochranných známk EÚ, ktoré sú tvorené slovným prvkom „orchestra“ a ktoré sú zapísané pre iných majiteľov. K uvedenému argumentu prihlasovateľa je nutné uviesť, že poukázanie na iné zapísané ochranné známky nepreukazuje, že spotrebitelia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „orchestra“ reálne na trhu stretli a ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú, a preto sa úrad týmito dôkazmi nezaoberal.

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 prihlásené tovary v triede 25 a časť služieb v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:

Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.  
Twin City Town, Mlynské nivy 10  
821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto