



Banská Bystrica 27. 9. 2022

POZ 2408-2018/II-62-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. júna 2020 namietateľom PRONOVIAS GROUP ITALIA S. P. A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Miláno, Taliansko (pred prevodom: NICOLE FASHION GROUP S. p. A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Miláno, Taliansko), v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) a o rozklade podanom 11. júna 2020 prihlasovateľom Mariánom Bulkom, Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou advocatus, s. r. o., Palackého 12, 814 99 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2408-2018/N-52-2020 zo 7. mája 2020 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2408-2018, do registra ochranných známkov a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov v triede 25 a pre všetky služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2408-2018/N-52-2020 zo 7. mája 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2408-2018/N-52-2020 zo 7. mája 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2408-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „*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; 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 nárokované služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 45, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom troch starších obrazových ochranných známkov EÚ, konkrétne obrazovej ochrannej známky EÚ č. 008271363 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), obrazovej ochrannej známky EÚ č. 01698165 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017378993 (ďalej „tretia*

staršia ochranná známka“ alebo prvá až tretia staršia ochranná známka spolu ďalej aj „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie podobné, pričom kolízne tovary a služby sú zhodné alebo podobné. S prihladením na uvedené skutočnosti podľa namietateľa v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk existuje pravdepodobnosť ich zámery, resp. ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k časti námietkami dotknutým tovarom nárokoványm v triede 25 a ku všetkým službám nárokoványm v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, a to napriek vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú táto kolíznym tovarom a službám venuje. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej a sémantickej podobnosti a fonetickej podobnosti, resp. zhode. Podobnosť, resp. zhoda bola založená na zhodnom slovnom prvku porovnávaných označení „nicole“, ktorý je v prípade prihláseného označenia v dominantnom postavení a v prípade prvej staršej ochrannej známky je jej jediným prvkom. Tento prvok má ako v prihlásenom označení, tak aj v prípade prvej staršej ochrannej známky zlatú farbu, ktorá tiež prispieva k určujúcemu postaveniu tohto prvku v prihlásenom označení. Navyše vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám je tento prvok prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo ostatné prvky prihláseného označenia sú vo vzťahu k týmto tovarom a službám opisné a ani svojím vyhotovením nepotlačia dominanciu slovného prvku „NICOLE“. Na základe spoločného prvku porovnávaných označení prvostupňový orgán tiež pripustil existenciu pravdepodobnosti ich vzájomnej asociácie, pretože spotrebiteľ môže prihlásené označenie vnímať len ako variant prvej staršej ochrannej známky.

Vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia v triede 24 a tovarom „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán vyhodnotil námietky ako nedôvodné.

Pokiaľ ide o druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, na existencii ktorých boli podané námietky tiež založené, prvostupňový orgán konštatoval, že vzhľadom na výsledok porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky sa porovnaním prihláseného označenia s týmito staršími ochrannými známkami nezaoberal, keďže tieto sú zapísané pre rovnaké tovary ako prvá staršia ochranná známka a výsledok takéhoto porovnania by nemal vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podali namietateľ aj prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Namietateľ v odôvodnení podaného rozkladu uviedol, že rozklad podáva proti tej časti prvostupňového rozhodnutia, ktorou nebolo podaným námietkam vyhovené, teda časti týkajúcej sa posúdenia podobnosti tovarov prihláseného označenia „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“ v triede 24 a „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že pri predaji alebo prenájme svadobných a spoločenských šiat sa spotrebiteľovi môžu predávať aj textílie imitujúce kožušiny, textílie, textilné klobúkové podšívky, krepón (jemná hodvábná tkanina), hodvábné tkaniny na tlačové vzory, umelý hodváb a hodvábné textílie. Tento môže mať podľa namietateľa záujem kúpiť si len príslušné textílie za účelom úpravy, resp. opravy svojich svadobných alebo spoločenských šiat alebo vytvorenia neštandardného doplnku. V tejto súvislosti namietateľ poznamenal, že svadobné šaty sa navyše zvyčajne upravujú na zákazku priamo v svadobnom salóne, ktorý tak musí byť vybavený zodpovedajúcimi textilnými materiálmi. V prípade ich poškodenia či potreby o úpravu sa spotrebiteľ v prvom rade obráti na príslušný salón s požiadavkou o opravu, resp. úpravu. Salóny by preto za účelom poskytnutia servisu (napr. predĺženia šiat) kupovaného alebo prenajatého tovaru mali disponovať aj náhradnými textilnými materiálmi, čím dochádza k prekrytiu a prepojeniu predajného miesta s miestom servisným. Vzhľadom na uvedené možno podľa namietateľa tovary prihláseného označenia nárokované v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za podobné s tovarmi starších ochranných známk, keďže s nimi súvisia, dopĺňajú ich a predávajú sa na rovnakých predajných miestach.

Pokiaľ ide o prihlásené tovary „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, namietateľ uviedol, že salóny so svadobnými šatami môžu predávať alebo prenajímať aj topánky, ktorých súčasťami sú podpätky, pričom v prípade ich poškodenia sa spotrebiteľ v prvom rade obráti na príslušný salón s požiadavkou o opravu. Salóny by tak mali disponovať náhradnými podpätkami za účelom poskytnutia servisu kupovaného tovaru, čím tiež dochádza k prekrytiu a prepojeniu predajného miesta s miestom servisným. Berúc do úvahy uvedené možno podľa namietateľa aj nárokované tovary „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za podobné s tovarmi starších ochranných znáмок, keďže s nimi súvisia, dopĺňajú ich a predávajú sa na rovnakých predajných miestach.

V nadväznosti na uvedené namietateľ zastal názor, že tvrdenia o vykonaní servisu zo strany svadobných salónov preukazuje aj skutočnosť, že aj samotný prihlasovateľ na svojich webových stránkach poskytuje tzv. „VIP SERVIS“, na preukázanie čoho predložil výtlačok z webovej stránky <http://salonnicole.sk/vip-servis/>.

Na záver namietateľ vytkol prvostupňovému orgánu nedostatočné uplatnenie tzv. kompenzačného princípu, v zmysle ktorého nižšia podobnosť tovarov a služieb môže byť kompenzovaná vyššou podobnosťou porovnávaných označení.

S ohľadom na uvedené namietateľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá prihláška ochrannej známky bude zamietnutá v celom rozsahu.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade namietateľa doručenom úradu 31. augusta 2020 poukázal na ním podaný rozklad, ktorý predložil aj ako prílohu vyjadrenia. Poukázal na skutočnosť, že namietateľ nepodal vyhlásenie v zmysle článku 33 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej „nariadenie“). Podľa prihlasovateľa je teda prvá staršia ochranná známka zapísaná výhradne pre tovary jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame príslušnej triedy 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda len pre svadobné šaty, a nie aj pre iné tovary a služby (napr. rôzne textílie, tkaniny, časti odevov, topánky, požičiavanie spoločenských odevov, požičiavanie odevov, svadobné agentúry, plánovanie a príprava svadobných obradov, individuálne módné poradenstvo). Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ označil rozklad namietateľa za irelevantný.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade vyhovel rozkladu prihlasovateľa, podané námietky zamietol a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných znáмок pre všetky prihlásené tovary a služby.

Prihlasovateľ v odôvodnení podaného rozkladu, ktorý smeroval proti časti prvostupňového rozhodnutia, ktorou bolo podaným námietkam čiastočne vyhovené a napadnutá prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre časť tovarov prihláseného označenia v triede 25 a pre všetky služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nesúhlasil s čiastočným zamietnutím napadnutej prihlášky ochrannej známky. Spolu s rozkladom predložil výtlačok výpisu zo živnostenského registra subjektu Marián Bulko – Salón NICOLE a výtlačok obsahujúci položky zo spisu z registra Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) týkajúceho sa prvej staršej ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri posudzovaní dôvodnosti podaných námietok nevzal do úvahy ochranné známky prihlasovateľa so skorším právom prednosti ako majú staršie ochranné známky – konkrétne obrazovú ochrannú známku č. 194602



(ďalej „obrazová ochranná známka prihlasovateľa“) a slovnú ochrannú známku č. 189474 „SALÓN NICOLE“ (ďalej „slovná ochranná známka prihlasovateľa“). Doplnil, že obrazovú ochrannú známku používa na slovenskom trhu po dobu viac ako dvadsať rokov.

Odvolávajú sa na tvrdenie prvostupňového orgánu, že slovný prvok „NICOLE“ je v prihlásenom slovnom označení dominantným prvkom, prihlasovateľ konštatoval, že obrazová ochranná známka prihlasovateľa a prihlásené označenie sú vnímané vizuálne a foneticky ako „NICOLE“, resp. „nikol“. Keďže dominantné slovné prvky týchto označení sú z fonetického hľadiska totožné, spotrebiteľ si obe označenia vzájomne stotožní. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ nebude uvedený do omylu a prihlásené označenie si nebude zamieňať s prvou staršou ochrannou známkou, ale s ochrannou známkou prihlasovateľa.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie aj obrazová ochranná známka prihlasovateľa sú tvorené slovným prvkom „NICOLE“ vyhotoveným rovnakým fontom, farou a prevedením. Obidve tieto označenia majú v rámci označení uvedenú slovnú špecifikáciu, resp. odkaz na ponúkané tovary a služby – prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie „Bridal & cocktail collection“ a obrazová ochranná známka prihlasovateľa obsahuje slovný prvok „Svadobný salón“. Naopak, prvá staršia ochranná známka neobsahuje taký slovný prvok, ktorý by charakterizoval tovary a služby ponúkané pod označením predstavujúcim prvú staršiu ochrannú známku. S ohľadom na uvedené označil prihlasovateľ za vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ, ktorý bude venovať vyššiu mieru pozornosti kolíznym tovarom a službám, uprednostní tovary a služby už známej ochrannej známky s dlhoročnou tradíciou, resp. nový spotrebiteľ pri vyhľadávaní uprednostní označenie so slovným prvkom, ktorý odkazuje na hľadané tovary a služby.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nedostatočne prihliadol na skutočnosť, že prihlásené označenie bude prioritne čerpať z analógie s obrazovou ochrannou známkou prihlasovateľa, jej dobrého mena a zaužívanej dlhoročnej tradície. Uvedené zároveň prispieva k nižšej miere zámeny prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá na území Slovenskej republiky nemá dlhšiu tradíciu poskytovania tovarov a služieb ako spomenuté ochranné známky prihlasovateľa.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ poukázal na to, že jedným z faktorov, ktorý je potrebné zobrať do úvahy pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny označení, je aj stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti. Podľa jeho názoru prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „NICOLE“, užíva mieru ochrany nadväzujúc na rozlišovaciu spôsobilosť obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa, ktorá je daná od roku 1999. Prvá staršia ochranná známka má kratšiu dobu používania (od roku 2009), a teda jej rozlišovacia spôsobilosť je nižšia ako rozlišovacia spôsobilosť obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie je z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska takmer identické s obrazovou ochrannou známkou prihlasovateľa, rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia je podľa prihlasovateľa vyššia ako rozlišovacia spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky.

Zároveň zdôraznil, že tovary a služby prihláseného označenia (tovary a služby v triedach 24, 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) a obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa (tovary a služby v triedach 24, 25, 26, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) sú analogické, pričom prvá staršia ochranná známka je zapísaná len pre svadobné šaty (tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Vzhľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa vyššia možnosť zámeny prihláseného označenia s ochrannou známkou prihlasovateľa ako s prvou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, prihlasovateľ uviedol, že čím častejšie je zhodný prvok alebo motív použitý na skorších označeniach jedného podnikateľa alebo ekonomicky prepojených podnikateľoch, tým väčšia je pravdepodobnosť asociácie. Vzhľadom na skutočnosť, že obrazová ochranná známka prihlasovateľa je na trhu už od roku 1999, teda dlhšie ako staršie ochranné známky, zhodný prvok „nicole“ bol podľa prihlasovateľa častejšie použitý na tovaroch a službách prihlasovateľa ako na výrobkoch namietateľa. Taktiež je pri posudzovaní možnosti asociácie označení nevyhnutné prihliadnúť aj na to, ktoré z porovnávaných označení má u spotrebiteľskej verejnosti vytvorenú predstavu o konkrétnych tovaroch a službách a tieto si spája s daným označením. V posudzovanom prípade si prihlásené označenie z uvedených dôvodov už vytvorilo u spotrebiteľskej verejnosti výraznejšiu predstavu o ponúkaných tovaroch a službách, pretože zhodný prvok „NICOLE“ bol častejšie použitý v súvislosti s prihlasovateľom ako namietateľom. Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán touto skutočnosťou v napadnutom rozhodnutí nezaoberal.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal jednak na slovnú ochrannú známku prihlasovateľa, ktorá má právo prednosti od 12. decembra 1997, ako aj na skutočnosť, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo osebe, a nie jeho vyobrazená podoba. Uvedené prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že ani z fonetického porovnania nevyplýva možnosť zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, keďže slovný prvok „nicole“ užíva ochranu v prospech prihlasovateľa.

Prihlasovateľ vyjadril tiež nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že ani graficky upravené písmeno „A“ slovného prvku „Atelier“ prihláseného označenia nezabráni tomu, že slovný prvok „NICOLE“ je v porovnaní s ostatnými slovnými prvkami prihláseného označenia svojou veľkosťou výraznejší. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na Metodiku konania – Ochranné známky, v ktorej sa uvádza: „*Všeobecne je možné povedať, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ich jasnejšie zapamätá. To znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje*

*celkový dojem označenia...“.* Podľa prihlasovateľa začiatok prihláseného označenia, slovný prvok „Atelier“ je dostatočne rozoznateľný, a to z hľadiska vizuálneho, fonetického aj sémantického. Dominanciu tohto slovného prvku podľa jeho názoru umocňuje aj to, že je vyhotovením o niečo väčším písmom ako slovný prvok „NICOLE“. Doplnil, že slovný prvok „Atelier“ je nielen dominantným, ale aj dištinktívnym prvkom prihláseného označenia. Keďže spotrebiteľ vníma označenie ako celok, v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky podľa prihlasovateľa nehrozí pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, prihlasovateľ s ohľadom na článok 33 ods. 8 nariadenia zastal názor, že táto je zapísaná výhradne pre tovary jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame tovarov „*wedding dresses*“ triedy 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a nie aj pre iné tovary, keďže namietateľ nepodal v zmysle uvedeného článku príslušné vyhlásenie. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prvej staršej ochrannej známke nemožno poskytnúť ochranu pre iné tovary a služby ako pre tie, pre ktoré je zapísaná.

V ďalšej časti podaného rozkladu sa prihlasovateľ venoval mravným normám a zásadám poctivého obchodného styku a poukázal na článok 61 ods. 2 a 3 nariadenia. Prihlasovateľ uviedol, že ako majiteľ slovnej ochrannej známky, ktorá má skoršie právo prednosti ako prvá staršia ochranná známka, nenamietal platnosť prvej staršej ochrannej známky a ani nenamietal tovary, pre ktoré sa táto používala. Zdôraznil, že prihlásené označenie je v porovnaní s obrazovou ochrannou známkou prihlasovateľa prihlásené pre obdobné tovary a služby, určené pre rovnakú klientelu, pričom nadväzuje na podnikateľskú činnosť prihlasovateľa, teda predstavuje výkon práv a podnikateľskej činnosti bezprostredne spojených s obrazovou ochrannou známkou prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa podané námietky nie sú v súlade s morálnymi zásadami poctivého obchodného styku, pretože prvá staršia ochranná známka a obrazová ochranná známka prihlasovateľa pôsobili spoločne na jednom spotrebiteľskom trhu. Používanie prihláseného označenia bezprostredne súvisí s ponúkaním tovarov a služieb obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa, a predstavuje tak vo svojej podstate výkon staršieho práva prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že namietateľ nie je oprávnený brániť používaniu tohto staršieho práva.

V tejto súvislosti prihlasovateľ tiež konštatoval, že dobrá viera namietateľa je v zmysle článku 61 ods. 2, resp. článku 138 ods. 2 nariadenia spochybniteľná, keďže prvá staršia ochranná známka bola prihlásená v roku 2009, teda v čase, kedy na trhu na území Slovenskej republiky bola prítomná obrazová ochranná známka prihlasovateľa (od roku 1999). Pokiaľ úrad konštatuje podobnosť medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, *de facto* konštatuje aj podobnosť medzi prihláseným označením a obrazovou ochrannou známkou prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa dobrá viera namietateľa pri zápise prvej staršej ochrannej známky nemohla byť splnená, pokiaľ v tom čase bola na trhu prítomná ochranná známka, ktorú úrad vyhodnotil ako podobnú s prvou staršou ochrannou známkou. V opačnom prípade je potrebné vychádzať z rešeršnej správy EUIPO, ktorý vyhodnotil, že v čase zápisu prvej staršej ochrannej známky (teda v roku 2009) neexistovala na trhu EÚ žiada iná podobná ochranná známka. Z uvedeného potom vyplýva, že ani prihlásené označenie nemôže byť podobné s prvou staršou ochrannou známkou.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie obsahuje časť obchodného mena prihlasovateľa. Poznamenal, že podávateľom napadnutej prihlášky ochrannej známky je fyzická osoba Marián Bulko, teda subjekt, ktorý je aj majiteľom obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa a slovnej ochrannej známky prihlasovateľa a ktorý podniká pod obchodným menom Marián Bulko – Salón NICOLE. V prípade, že označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok obsahuje obchodné meno, je podľa prihlasovateľa potrebné posudzovať prípustnosť jeho registrácie osobitne.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na vyjadrenie úradu uvedené v rámci súdneho konania vedeného na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej „NS SR“) pod sp. zn. 4SžoKS/37/2006, podľa ktorého „... právo na obchodné meno patrí do práv duševného vlastníctva a má teritoriálny charakter rovnako ochranná známka má takýto charakter, a preto právo v tomto prípade namietateľa nemôže byť dotknuté na žiadnom inom území, len na tom území, kde platí ochranná známka. Teritoriálny rozsah ochrany obchodného mena je daný územnou pôsobnosťou zákona č. 55/1997 Z. z., ktorý je právny predpisom v Slovenskej republike ...“. Doplnil, že rozsudok NS SR v predmetnej veci z 19. apríla 2007 nie je významný po skutkovo-právnej stránke, ale z dôvodu výkladu významového pravidla akceptácie prednosti skôr registrovaného obchodného mena podnikateľa, vo vzťahu k neskôr registrovanej ochrannej známke. Taktiež prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a konštatoval, že prvá staršia ochranná známka s ohľadom na predmetné ustanovenie nemala byť vôbec zapísaná do registra ochranných známok.

Na záver podaného rozkladu prihlasovateľ uviedol, že právoplatné prvostupňové rozhodnutie by predstavovalo neprijateľný precedens pre prihlasovateľa a obmedzenie výkonu jeho podnikania do budúcnosti orgánom, ktorý nie je spôsobilý o tomto rozhodovať. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán zamietol možnosť prihlasovateľa vykonávať špecifické služby a ponúkať špecifický druh tovarov v súvislosti s prihláseným označením z dôvodu pravdepodobnosti zámeny tohto označenia s prvou staršou ochrannou známkou, a to na základe slovného prvku „NICOLE“/„nicole“. Opätovne poukázal na to, že je majiteľom ochranných známk, ktoré majú skoršie právo prednosti ako prvá staršia ochranná známka a ktoré obsahujú slovný prvok „NICOLE“, pričom prihlásené označenie z nich vychádza a predstavuje pokračovanie podnikateľskej činnosti prihlasovateľa. Vyslovil predpoklad, že nakoľko napadnutá prihláška ochrannej známky bola pre väčšinu nárokovovaných tovarov a služieb zamietnutá, akékoľvek ďalšie prihlášky iného označenia prihlasovateľa, ktoré bude rovnako vychádzať z jeho ochranných známk so slovným prvkom „Nicole“, budú pre danú triedu tovarov a služieb tiež zamietnuté.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby v prípade, ak má záujem používať svoje označenie „Nicole“, zmenil oblasť podnikania, keďže na území Slovenskej republiky ponúka tovary a služby už od roku 1992, pričom úrad nie je orgánom s vecnou pôsobnosťou rozhodovania o obmedzení jeho podnikateľskej činnosti.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podané námietky zamietol a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Namietateľ vo vyjadrení o rozklade prihlasovateľa doručenom úradu 28. septembra 2020 odmietol argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v odôvodnení podaného rozkladu.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na jeho ochranné známky so skorším právom prednosti ako majú staršie ochranné známky (obrazovú ochrannú známku prihlasovateľa a slovnú ochrannú známku prihlasovateľa) a tvrdenia s tým súvisiace, namietateľ zdôraznil, že uvedené nie je pre prebiehajúce námietkové konanie relevantné. Poznámene, že konanie o námietkach sa v zmysle § 7 zákona o ochranných známkach obmedzuje výlučne na to, či napadnuté označenie môže zasahovať do práv k staršej ochrannej známke namietateľa a pri posúdení dôvodnosti uplatnenia týchto námietok nemožno brať do úvahy žiadne argumenty týkajúce sa napr. skoršieho práva prednosti používaného prihlasovaného označenia zo strany prihlasovateľa. Úrad podľa neho neskúma, či prihlásené označenie má dobré meno, ani či má spojenie s ochrannými známkami rovnakého subjektu so skorším právom prednosti, ale posudzuje len kolízne označenia a kolízne tovary a služby.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa o dominantnosti a dištinktivnosti prvku „Atelier“ v prihlásenom označení namietateľ uviedol, že slovný prvok „NICOLE“ je v prihlásenom označení v porovnaní s jeho ďalšími slovnými prvkami („Atelier“ a „Bridal & cocktail collection“) väčší a farebne výraznejší, a teda je jednoznačne dominantným a dištinktívnym prvkom prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené namietateľ prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku považoval z vizuálneho hľadiska za takmer zhodné.

Čo sa týka poukazu namietateľa na článok 33 ods. 8 nariadenia a jeho tvrdenia, že s ohľadom na tento článok je prvá staršia ochranná známka zapísaná výhradne pre tovary jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame tovarov „*wedding dresses*“ triedy 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a nie aj pre iné tovary, namietateľ uviedol nasledujúce. Nariadenie spomína len možnosť vyhlásiť, že zámerom majiteľov ochranných známk EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012, bolo v deň podania získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy. Nariadenie však nestanovuje povinnosť podať vyhlásenie tak, ako to uviedol prihlasovateľ v podanom rozklade.

S poukazom na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach konštatoval, že úrad posudzuje nie len zhodnosť, ale aj podobnosť označenia so staršou ochrannou známkou alebo podobnosť tovarov a služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú. V posudzovanom prípade sú staršie ochranné známky zapísané pre svadobné šaty, a práve medzi týmito tovarmi a tovarmi a službami, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, existuje spojenie, resp. podobnosť. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na európsku súdnu prax týkajúcu sa tzv. kompenzačného princípu, z ktorého vyplýva, že nižšia podobnosť tovarov a služieb môže byť kompenzovaná vyššou podobnosťou porovnávaných označení, a zdôraznil, že v posudzovanom prípade ide o takmer zhodné označenia a tovary a služby sú z časti zhodné a z časti podobné vo vyššej či nižšej miere.

Akcent prihlasovateľa na mravné normy a zásady poctivého obchodného styku a tvrdenie, že pri zápise starších ochranných známk bola porušená dobrá viera, označil namietateľ za irelevantné pre námietkové konanie, keďže staršie ochranné známky boli riadne zapísané do registra. Navyše podľa namietateľa sám prihlasovateľ potvrdil záver prvostupňového orgánu o pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie obsahuje časť jeho obchodného mena a jeho poukaz na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, namietateľ uviedol, že aplikácia tohto ustanovenia nie je v tomto prípade možná. V námietkovom konaní totiž nie je možné posudzovať, či staršie ochranné známky mali byť zapísané s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pretože námietkové konanie sa obmedzuje výlučne na riešenie otázky, či napadnuté označenie zasahuje do práv k staršej ochrannej známke namietateľa. Zdôraznil, že je majiteľom starších ochranných známk EÚ, ktoré boli riadne zapísané a sú platné na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s názorom prihlasovateľa, že právoplatné prvostupňové rozhodnutie by predstavovalo neprijateľný precedens a obmedzenie výkonu jeho podnikania do budúcnosti orgánom, ktorý nie je spôsobilý o tomto rozhodovať, namietateľ konštatoval, že precedensy sú súčasťou anglo-amerických právnych systémov, a preto akákoľvek argumentácia vo vzťahu k precedensom je irelevantná. Uviedol, že úrad skúma každú prihlášku ochrannej známky individuálne a prihlasovateľ si môže podať prihlášku ochrannej známky v akejkoľvek podobe, ktorú si sám zvolí, pričom prijíma aj riziko, že jeho prihláška ochrannej známky bude úradom preskúmaná v prieskumovom a prípadne aj v námietkovom konaní. Doplnil, že je bežnou praxou, že pred uvedením akéhokoľvek nového produktu alebo služby na trh si podnikatelia nechajú spracovať rešerš, či vybrané označenie môže zasahovať do práv k starším ochranným známkam.

Argument prihlasovateľa, že neexistuje pochybnosť o možnej zámene prihláseného označenia s ochrannými známkami prihlasovateľa, namietateľ označil za irelevantný pre toto konanie, keďže námietkové konanie sa obmedzuje výlučne na to, či prihlásené označenie môže zasahovať do práv k staršej ochrannej známke. V nadväznosti na uvedené namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné a medzi spotrebiteľmi by dochádzalo k ich zámene. Prihlásené označenie nie je podľa namietateľa schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda nie je spôsobilé dostatočne odlišiť nárokové tovary a služby od tovarov, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Namietateľ odmietol tiež tvrdenie prihlasovateľa o obmedzovaní jeho podnikateľskej činnosti.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad prihlasovateľa zamietol, napadnuté rozhodnutie zmenil a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2408-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9. novembra 2018 prihlasovateľom Mariánom Bulkom, Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 2. apríla 2019 pre tovary „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“ v triede 24, „*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; podvázky; podvázky 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 25 a pre služby „*požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov; svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; individuálne módné poradenstvo*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

*Atelier*  
**NICOLE**  
*Bridal & cocktail collection*

Namietateľ, PRONOVIAS GROUP ITALIA S. P. A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Miláno, Taliansko (pred prevodom: NICOLE FASHION GROUP S. p. A., Via Monte Napoleone 8, I-20121 Miláno, Taliansko), je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 008271363 s právom prednosti od 30. apríla 2009, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*wedding dresses*“ (svadobné šaty) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka); vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:

*nicole*

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 01698165 s právom prednosti od 14. júla 2017, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*wedding dresses*“ (svadobné šaty) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka); vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:

*nicole*  
MILANO

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017378993 s právom prednosti od 23. októbra 2017, ktorá bola do registra zapísaná pre tovary „*wedding dresses*“ (svadobné šaty) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:

*nicole*  
BY ALESSANDRA RINALDO



Z rozkladu podaného namietateľom vyplynulo, že tento napadol prvostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán podané námietky považoval za nedôvodné. Nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o nepodobnosti nárokovaných tovarov prihláseného označenia, pre ktoré nebolo námietkam vyhovené (tovary nárokované v triede 24 a „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), s tovarmi prvej staršej ochrannej známky známok, ako ani s jeho záverom o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom.

Z rozkladu podaného prihlasovateľom vyplynulo, že tento nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podaných námietok, konkrétne s jeho záverom o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou pre časť nárokovaných tovarov v triedach 25 a pre všetky služby nárokované v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pri posúdení dôvodnosti uplatnených námietok nevzal do úvahy jeho ochrannú známku obsahujúce slovný prvok „NICOLE“, ktoré majú skoršie právo prednosti ako prvá staršia ochranná známka, ako ani skutočnosť, že spotrebiteľ si vzájomne stotožní prihlásené označenie a obrazovú ochrannú známku prihlasovateľa. Prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou podľa prihlasovateľa nezohľadnil ani dominantnosť a dištinktivnosť slovného prvku „Atelier“ v prihlásenom označení. Prihlasovateľ tiež namietol, že prvostupňový orgán nezohľadnil rozsah ochrany prvej staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná len pre svadobné šaty.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k niektorým tvrdeniami prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná výhradne pre tovary jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame tovarov „*svadobné šaty*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže namietateľ nepodal vyhlásenie v zmysle článku 33 ods. 8 nariadenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Majitelia ochranných známok EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, mohli podľa článku 33 ods. 8 nariadenia vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu vo vydaní triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania. Takéto vyhlásenie majiteľa ochranných známok EÚ mohli podať do 24. septembra 2016 a jasne, presne a konkrétne uviesť tovary a služby, na ktoré sa pôvodne vzťahoval ich zámer, okrem tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých v doslovnom význame označení zahrnutých v názve triedy. V posudzovanom prípade bola síce prihláška prvej staršej ochrannej známky podaná 30. apríla 2009, avšak prvá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tzv. záhlavie triedy, ktorým pre triedu 25 je znenie „*Odevy, obuv a pokrývky hlavy*“, ale je zapísaná pre konkrétne tovary patriace do tejto triedy – „*svadobné šaty*“. S ohľadom na uvedené je predmetné tvrdenie prihlasovateľa, ako aj jeho poukaz na rozsah ochrany prvej staršej ochrannej známky, potrebné považovať za nedôvodné.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri posudzovaní dôvodnosti uplatnených námietok nevzal do úvahy ochrannú známku prihlasovateľa – predovšetkým obrazovú ochrannú známku prihlasovateľa, ani skutočnosť, že prihlásené označenie bude prioritne čerpať z analógie s touto ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je rozhodujúcou existencia práva podávateľa námietok k ochrannej známke so skorším právom prednosti ako má označenie prihlásené na zápis do registra, proti ktorému námietky smerujú. Predmetom hodnotenia v rámci tohto námietkového dôvodu je podobnosť označenia prihláseného na zápis do registra a konkrétnej staršej ochrannej známky a zhodnosť, resp. podobnosť kolíznych tovarov a služieb. V posudzovanom prípade je predmetom porovnania prihlásené označenie a staršie ochranné známky, konkrétne prvá staršia ochranná známka. Skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom aj iných ochranných známok, nie je pre posúdenie dôvodnosti predmetných námietok relevantná, a to ani v prípade, že tieto majú skoršie právo prednosti ako staršie ochranné známky. S ohľadom na uvedené možno poukazovanie prihlasovateľa na jeho ochranné známky, ako aj jeho tvrdenia týkajúce sa zámeny prihláseného označenia s ochrannými známkami prihlasovateľa považovať za bezpredmetné.

Pokiaľ ide o samotné hodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný

spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, resp. staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

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

Pokiaľ ide o prihlásené tovary „*šaty, odevy*“ v triede 25, prvostupňový orgán uviedol, že tieto predstavujú všeobecnú kategóriu, ktorá v sebe zahŕňa aj svadobné šaty, a preto ich označil za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Tovary prihláseného 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; kožušinové štóly; korzety (spodná bielizeň); vesty; kabáty; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety; peleríny; kožušinové 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*“ prvostupňový orgán zahrnul pod širokú skupinu tovarov „*odevy a odevné doplnky*“, ktoré sú svojim charakterom, účelom podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25. Zároveň predmetné tovary môžu mať podľa prvostupňového orgánu rovnaké distribučné i predajné miesta a môžu byť určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, a preto ich považoval za podobné vo vyššej miere.

Vo vzťahu k prihláseným tovarom „*čiapky; klobúky; pokrývky hlavy; cylindre (klobúky); závoje; čelenky*“ v triede 25 a tovarom prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25 prvostupňový orgán konštatoval, že tieto slúžia

na pokrytie alebo ochranu rôznych častí tela vrátane hlavy, majú podobnú povahu, môžu sa nachádzať na rovnakých predajných miestach, môžu mať rovnakého výrobcu. Vzhľadom na uvedené konštatoval ich podobnosť.

Tovary prihláseného označenia „*obuv; vysoká obuv; galoše; topánky; členkové topánky*“ v triede 25 podľa prvostupňového orgánu predstavujú rôzne druhy obuvi, ktoré vo všeobecnosti úzko súvisia s odevmi, a preto ich považoval za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25. Predmetné tovary sa vzájomne dopĺňajú pri ochrane ľudského tela, vzájomne sa zladujú za účelom vytvorenia jednotného dojmu, teda majú podobný účel i distribučné kanály. Podľa prvostupňového orgánu sa spotrebiteľ aj na základe situácie na trhu s módnymi tovarmi môže domnievať, že predmetné porovnávané tovary majú rovnakého výrobcu, ktorý ich sám navrhuje i vyrába, a zároveň sa spotrebiteľ môže domnievať, že uvedené tovary budú predávané na rovnakých miestach.

Vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihláseného označenia „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán uviedol, že tieto 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, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Doplnil, že sa odlišujú aj predajnými a distribučnými kanálmi.

Pokiaľ ide o prihlásené služby „*požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov*“ v triede 45, prvostupňový orgán uviedol, že ich účelom je zapožičanie aj vybraných druhov odevov vrátane spoločenských a svadobných šiat, a teda predmetné nárokové služby považoval za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“. Prvostupňový orgán konštatoval, že medzi týmito tovarmi a službami existuje úzke prepojenie, pri ktorom sú tovary nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania prihlásených služieb. Služby prihláseného označenia „*svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; individuálne módné poradenstvo*“ v triede 45 prvostupňový orgán charakterizoval ako služby, ktoré zahŕňajú všetky činnosti spojené s poradenstvom a prípravou svadby, vrátane zabezpečenia svadobných odevov, a preto aj tieto služby označil za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“.

Ako vyplýva z rozkladu podaného prihlasovateľom, tento nesúhlasil s prvostupňovým orgánom konštatovanou zhodnosťou, resp. podobnosťou časti kolíznych tovarov a služieb, avšak v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by svoj nesúhlas bližšie vysvetlil a odôvodnil. Orgán rozhodujúci o rozklade sa so závermi prvostupňového orgánu o zhode a podobnosti uvedených prihlásených tovarov a služieb v triedach 25 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25, ako aj s odôvodnením týchto záverov stotožňuje a považuje ich za správne a náležité odôvodnené. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je nesporné, že časť nárokováných tovarov („*šaty, odevy*“), ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, predstavuje všeobecnú kategóriu, ktorá v sebe zahŕňa aj svadobné šaty. Ďalšie kolízne tovary prihláseného označenia posúdené ako podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky (napr. pančuchy, boa, goliere, krátke kabátiky, živôtky, korzety, opasky, podväzky, košele, obleky, kravaty, šatky, šály, kabáty, sukne, parky atď.), s tovarmi prvej staršej ochrannej známky súvisia a navzájom sa dopĺňajú, resp. sú svojim charakterom, účelom podobné. Predmetné tovary môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi, môžu mať rovnaké predajné miesta i okruh spotrebiteľov. Medzi službami prihláseného označenia a tovarmi prvej staršej ochrannej známky existuje úzke prepojenie (tovary sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania služieb), resp. služby zahŕňajú všetky činnosti spojené s poradenstvom a prípravou svadby, vrátane zabezpečenia svadobných odevov.

Namietateľ v podanom rozklade spochybnil iba konštatovanie prvostupňového orgánu o nepodobnosti tovarov prihláseného označenia „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“ v triede 24 a „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, keďže závery prvostupňového orgánu týkajúce sa porovnania ostatných kolíznych tovarov a služieb sú v jeho prospech.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že nárokové tovary „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“ v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú síce materiálom, ktorý sa používa na výrobu odevov (šiat), avšak slúžia rozdielnemu účelu ako svadobné šaty, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná

známka, resp. ich povaha je odlišná. Predmetné kolízne tovary sú síce prepojené v tom zmysle, že spotrebiteľia môžu nakupovať látky a textílie na výrobu vlastných odevov, nepredávajú sa však na rovnakých predajných miestach a distribuované budú prostredníctvom odlišných distribučných kanálov. Zároveň je potrebné zohľadniť, že predmetné tovary zvyčajne nevyrába ten istý podnik (a spotrebiteľia by ani neočakávali, že sú vyrábané tým istým podnikom). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o nepodobnosti tovarov „*textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábná tkanina); hodvábné tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábné textílie*“ v triede 24 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25 možno označiť za správny.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa uvedeným v podanom rozklade, že pri predaji alebo prenájme svadobných a spoločenských šiat sa spotrebiteľovi môžu predávať aj rôzne textílie a že spotrebiteľ môže mať záujem kúpiť si len príslušné textílie (za účelom úpravy či opravy svojich svadobných alebo spoločenských šiat alebo vytvorenia neštandardného doplnku), resp. tvrdeniami, že svadobné salóny sú aj miestami slúžiacimi na opravu a úpravu šiat (teda disponujú aj náhradnými textilnými materiálmi), čím dochádza k prekrytiu a prepojeniu predajného miesta s miestom servisným, a preto sú predmetné tovary podobné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ani samotná skutočnosť, že svadobný salón je vybavený textíliami, ktoré sa používajú na výrobu šiat, nie je sama osebe dostatočná na prijatie záveru o podobnosti kolíznych tovarov, keďže pri porovnávaní tovarov a služieb je potrebné zohľadniť viaceré okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. V posudzovanom prípade však tieto okolnosti (t. j. určenie, účel použitia, distribučné kanály a predajné miesta) naplnené nie sú, a preto podobnosť kolíznych tovarov nie je dôvodné konštatovať.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto síce tvoria súčasť obuvi, nepredávajú sa však osobitne ako samostatný výrobok. Pri porovnaní týchto tovarov s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*svadobné šaty*“ v triede 25 je nesporné, že tieto majú inú povahu, resp. určenie, slúžia inému účelu a navzájom sa nedopĺňajú. Zároveň sú určené odlišnému okruhu spotrebiteľov, nepredávajú sa na rovnakých predajných miestach a distribuované budú prostredníctvom odlišných distribučných kanálov. S ohľadom na uvedené možno aj záver prvostupňového orgánu o nepodobnosti tovarov „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 s tovarmi „*svadobné šaty*“ v triede 25 prvej staršej ochrannej známky považovať za správny.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť s názorom namietateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil nepodobnosť predmetných tovarov dotknutých označení.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prvostupňový orgán vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť konania posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia len s prvou staršou ochrannou známkou.

Prvostupňový orgán po porovnaní prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk dospel k záveru o ich vizuálnej a sémantickej podobnosti a fonetickej podobnosti, resp. zhode, ktorá bola založená na zhodnom slovnom prvku porovnávaných označení „*nicole*“, ktorý je v prihlásenom označení podľa prvostupňového orgánu v dominantnom postavení a v prípade prvej staršej ochrannej známky je jej jediným prvkom. Tento prvok má ako v prihlásenom označení, tak aj v prípade prvej staršej ochrannej známky zlatú farbu, ktorá tiež prispieva k určujúcemu postaveniu tohto prvku v prihlásenom označení. Navyše vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám je tento prvok prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo ostatné prvky prihláseného označenia sú vo vzťahu k týmto tovarom a službám opisné a ani svojím vyhotovením nepotlačia dominanciu slovného prvku „*NICOLE*“. Podobnosť porovnávaných označení je podľa prvostupňového orgánu jednoznačne daná a ani zvýšená pozornosť spotrebiteľa v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky nezabráni možnosti uviesť spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s posúdením prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny dotknutých označení, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné zopakovať, že predmetom porovnania je prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka, a nie iné ochranné známky prihlasovateľa, na ktoré prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade. Prihlásené označenie je tvorené pod sebou umiestnenými slovnými prvkami „Atelier“, „Nicole“ a „Bridal & cocktail collection“. V strede označenia je slovný prvok „NICOLE“, ktorý je napísaný veľkými, mierne graficky upravenými tučnými písmenami zlatej farby. Nad ním je umiestnený slovný prvok „Atelier“, ktorý je v ozdobnom type písma a je čiernej farby. Pod slovným prvkom „NICOLE“ sa nachádza výrazne menšie slovné spojenie „Bridal & cocktail collection“ v ozdobnom type písma čiernej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „nicole“, ktorý je napísaný malými tlačnými písmenami zlatej farby v určitej grafickej úprave.

Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že porovnávané označenia sú tvorené rovnakým slovným prvkom „Nicole“ vs. „nicole“, ktorý tak v prihlásenom označení, ako aj v prvej staršej ochrannej známke pozostáva z písmen tlačenej abecedy zlatej farby. Na rozdiel od prvej staršej ochrannej známky prihlásené označenie je tvorené aj ďalšími slovnými prvkami, tieto sú však v porovnaní s prvkom „NICOLE“ buď podstatne menšie (prvok „Bridal & cocktail collection“), alebo sú menej vizuálne výrazné (prvok „Atelier“). Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že spotrebiteľ bude vnímať všetky prvky prihláseného označenia, jednoznačne postrehne rovnaký slovný prvok porovnávaných označení, ktorý predstavuje výrazný a dominantný slovný prvok prihláseného označenia a jediný prvok prvej staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné dospieť k záveru o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na počet slov v prihlásenom označení a tendenciu spotrebiteľov dlhšie označenia pri reprodukcii skracovať, spotrebiteľ nebude reprodukovat' prihlásené označenie ako celok, ale prečíta len jeho najvýraznejšie slovné prvky, teda bude ho reprodukovat' ako „a-te-liér ni-kol/ni-ko-le“ alebo iba ako „ni-kol/ni-ko-le“. Prvú staršiu ochrannú známku vysloví ako „ni-kol/ni-ko-le“. V takomto prípade je potrebné konštatovať vyššiu mieru fonetickej podobnosti, resp. zhodu porovnávaných označení. Aj v prípade, ak by spotrebiteľ reprodukoval všetky slovné prvky prihláseného označenia, čo však nie je pravdepodobné, zaznie pri reprodukcii kolíznych označení rovnaký slovný prvok „nicole“, a teda ani v takomto prípade nemožno fonetickú podobnosť predmetných označení vylúčiť.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že porovnávané označenia budú slovenským spotrebiteľom vnímané ako slová cudzieho pôvodu. Rovnaké slovné prvky „Nicole“ vs. „nicole“ bude spotrebiteľ asociovať so ženským menom, ktorého slovenským ekvivalentom je Nikola. Slovný prvok „Atelier“ prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať vo význame miestnosť, priestor, v ktorom umelci vyrábajú, vystavujú, prípadne predávajú svoje diela. Slovné spojenie prihláseného označenia „Bridal & cocktail collection“ bude považovať za fantazijné, resp. spotrebiteľia ovládajúci anglický jazyk budú toto vnímať vo význame kolekcie určitého typu šiat. Na základe rovnakého slovného prvku je potrebné pripustiť podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. S ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb venovať ich výberu strednú až vyššiu pozornosť.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné ďalej zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých prvkov posudzovaných označení, resp. rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištinkčivným prvkom spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinkčivný prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných

tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že aj keď spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky, táto skutočnosť nevylučuje analýzu rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov samostatne.

Pokiaľ ide o spoločný slovný prvok porovnávaných označení „Nicole“/„nicole“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tento je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ ide o ďalšie slovné prvky prihláseného označenia, slovný prvok „Atelier“, ktorého význam spotrebiteľ bude poznať, bude vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisným prvkom. Slovné spojenie „Bridal & cocktail collection“ v prípade, ak jeho význam bude spotrebiteľom známy, je rovnako potrebné vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám považovať za opisný prvok.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „NICOLE“, užíva mieru ochrany nadväzujúcu na rozlišovaciu spôsobilosť obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa, ktorá je daná od roku 1999, pričom prvá staršia ochranná známka je používaná od roku 2009, teda jej rozlišovacia spôsobilosť je nižšia ako rozlišovacia spôsobilosť obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako už bolo uvedené skôr, pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je (okrem zhodnosti alebo podobnosti kolízných označení a zhodnosti alebo podobnosti kolízných tovarov a služieb) rozhodujúcou skutočnosť, či ochranná známka namietateľa, na ktorej sú podané námietky založené, má skoršie právo prednosti ako prihláška ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Vzhľadom na to, že pre vznik práva prednosti k prihláške ochrannej známky je rozhodujúci deň jej podania, prihlasovateľom tvrdená existencia obrazovej ochrannej známky prihlasovateľa pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky aj staršej ochrannej známky nie je z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu rozhodujúca. Z hľadiska posúdenia uplatneného námietkového dôvodu je teda irelevantné, že prihlasovateľ pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky používal či už prihlásené označenie alebo iné označenia obsahujúce slovný prvok „NICOLE“.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámery je na strane spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné, a to aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa, reálna. Porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne, foneticky a sémanticky podobné, resp. foneticky zhodné. Zhodnosť, resp. podobnosť bola založená na spoločnom prvku „Nicole“/„nicole“, ktorý má v porovnávaných označeniach zhodne zlatú farbu a je prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ ide o prvky, ktorými sa prihlásené označenie odlišuje od prvej staršej ochrannej známky („Atelier“, „Bridal & cocktail collection“), tieto nie sú natoľko významné, aby spotrebiteľ na ich základe dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlišiť, pretože sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti a v prípade slovného spojenia „Bridal & cocktail collection“ ide v porovnaní so slovom „NICOLE“ o podstatne menšie prvky.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať tiež na to, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa za pravdepodobnosť zámery považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste dospieť tiež k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie s prvou staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, spoločný prvok „Nicole“/„nicole“ je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že takto označené kolízne tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

K tvrdeniu namietateľa uvedenému v podanom rozklade, že prvostupňový orgán pri posúdení dôvodnosti uplatnených námietok pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, nedostatočne uplatnil tzv. kompenzačný princíp, orgán rozhodujúci rozklad konštatuje, že tento sa aplikuje v prípadoch, kedy nižšia miera podobnosti medzi tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vyššou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Tzv. kompenzačný princíp nie je možné uplatniť v prípadoch, kedy sú tovary a služby alebo označenia posúdené ako nepodobné. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí postupoval správne, keď v prípade nárokovaných tovarov prihláseného označenia v triede 24 a nárokovaných tovarov „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb tento princíp neuplatnil, keďže tieto tovary boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

K argumentu prihlasovateľa, že prípustnosť registrácie prihláseného označenia je potrebné posudzovať osobitne, pretože prihlásené označenie obsahuje časť obchodného mena prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje obchodné meno prihlasovateľa alebo jeho časť, neovplyvňuje posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože predmetom posúdenia je prihlásené označenie a staršia ochranná známka. Ani v prípade, že prihlásené označenie obsahuje obchodné meno prihlasovateľa alebo jeho časť, nemožno zároveň vylúčiť, že nebude dochádzať ku kolízii prihláseného označenia so staršími právami uplatnenými zo strany tretích osôb.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka nemala byť vôbec zapísaná do registra ochranných známk s platnosťou pre územie Slovenskej republiky s odvolaním sa na § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a to s ohľadom na existenciu ochranných známk prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že obrana starších práv je výlučne v dispozícii subjektu, ktorému tieto práva prislúchajú (prihlasovateľ mal možnosť podať na EUIPO voči zápisu prvej staršej ochrannej známky do registra námietky). Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň v tejto súvislosti dopĺňa, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ a pre posúdenie prípadných námietok, ktoré by boli proti jej prihláške podané, by bola rozhodujúca právna úprava týkajúca sa ochranných známk EÚ (resp. ochranných známk Spoločenstva), teda nie slovenská právna úprava.

Pokiaľ ide o akcent prihlasovateľa na mravné normy a zásady poctivého obchodného styku, poukaz na článok 61 ods. 2 a 3 nariadenia a jeho tvrdenie, že podané námietky nie sú v súlade s morálnymi zásadami poctivého obchodného styku, pretože prvá staršia ochranná známka a obrazová ochranná známka prihlasovateľa pôsobili spoločne na jednom spotrebiteľskom trhu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že prihlasovateľ ako majiteľ obrazovej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky, ktoré majú skoršie právo prednosti ako prvá staršia ochranná známka, si svoje práva voči tejto ochrannej známke neuplatnil, hoci tak urobiť mohol, neznamena, že namietateľ nemohol podať námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Podaním námietok zároveň namietateľ nebráni používaniu ochranných známk prihlasovateľa so skorším právom prednosti ako majú staršie ochranné známky, na existencii ktorých sú podané námietky založené. S ohľadom na uvedené nemožno uvedené tvrdenia prihlasovateľa pre posúdenie predmetných námietok považovať za dôvodné.

V súvislosti s úvahami prihlasovateľa ohľadom dobrej viery namietateľa v zmysle článku 61 ods. 2, resp. článku 138 ods. 2 nariadenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom tohto konania nie je posudzovanie, či staršia ochranná známka bola alebo nebola podaná v dobrej viere, ale posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami na strane verejnosti v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rešeršnú správu EUIPO a jeho tvrdenie, že v čase zápisu prvej staršej ochrannej známky (teda v roku 2009) neexistovala na trhu EÚ žiada iná podobná ochranná známka, v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zápisné konania pred úradom a pred EUIPO sú samostatnými a nezávislými konaniami, ktoré sú upravené v odlišných právnych predpisoch. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že EUIPO v rámci konania o zápise ochrannej známky EÚ vykonáva rešerš v registri EUIPO a registri medzinárodných ochranných známk designovaných do EÚ, teda nie v národných registroch členských krajín EÚ. Berúc do úvahy uvedené sú predmetné tvrdenia prihlasovateľa neopodstatnené.

S názormi prihlasovateľa, že právoplatné prvostupňové rozhodnutie by predstavovalo neprijateľný precedens pre prihlasovateľa, keďže neprimeraným spôsobom zasahuje do jeho podnikateľskej činnosti, obmedzuje výkon jeho podnikania do budúca orgánom, ktorý nie je spôsobilý o tomto rozhodovať a v budúcnosti nebude môcť používať označenie „Nicole“ v akejkoľvek podobe, resp. následkom právoplatného prvostupňového rozhodnutia bude úplné zamedzenie výkonu jeho podnikateľskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť. Ako vyplýva zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov úrad vykonáva ústrednú štátnu správu, okrem iného, v oblasti ochrany ochranných známk, v rámci ktorej tiež v zmysle zákona o ochranných známkach rozhoduje aj o námietkach smerujúcich proti zápisu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Rozhodovanie o námietkach uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa týka posudzovania existencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení, výsledkom ktorého je zamietnutie/čiastočné zamietnutie prihlášky ochrannej známky alebo zamietnutie námietok. Na doplnenie

orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ má naďalej platné ochranné známky (obrazovú a slovnú), na ktoré poukazoval aj v predmetnom konaní.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihláseného označenia „*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; podvázky; podvázky 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 všetkým službám v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto nárokoványm tovarom a službám. Pravdepodobnosť zámenny nie je možné konštatovať vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia nárokoványm v triede 24 a tovarom „*podpätky na obuv; podpätky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné, a teda vo vzťahu k nim nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných na ich úspešné uplatnenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podaných rozkladoch konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

Mgr. Matúš Medvec MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobručná 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
advocatius s. r. o., Palackého 12, 814 99 Bratislava, Slovenská republika