



Banská Bystrica 19. 5. 2022

POZ 822-2021/N-45-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace, Aix-en-Provence, 13290, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Gutmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „EstetikDerm“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.3.2021 prihlasovateľom EstetikDerm s. r. o., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 822-2021, a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.4.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „EstetikDerm“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 822-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 22.7.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa časti prihlásených služieb, a to služieb prihlásených v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „INSTITUT ESTHEDERM PARIS“, č. 3440451, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „INSTITUT ESTHEDERM PARIS“ v grafickej úprave, ktorá nie je výrazná, preto nepotlačí jasnú čitateľnosť slovných prvkov, a spočíva v tom, že slovné prvky sú umiestnené pod sebou, pričom v strede umiestnený slovný prvok „ESTHEDERM“ je zvýraznený. Zverejnené označenie je podľa namietateľa tvorené zložením slovných prvkov „EstetikDerm“ v grafickej úprave a obrazovým prvkom v podobe písaného „E“ v uzavretom kruhu olemovanom dvojitou kružnicou. Grafická podoba zverejneného označenia nepotláča zreteľnú čitateľnosť slovného prvku „EstetikDerm“. Namietateľ uviedol, že obe porovnávané označenia obsahujú takmer zhodný dištinkatívny slovný prvok „ESTHEDERM“/„EstetikDerm“, čím vzniká asociácia medzi označeniami, resp. zverejnené označenie môže byť považované za variant ochrannej známky namietateľa.

Namietateľ tiež uviedol, že slovné prvky jeho ochrannej známky „INSTITUT PARIS“ je nutné pokladať za opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom zvýrazneným prvkom je „ESTHEDERM“. Vo zverejnenom označení dominantný a pozornosť spotrebiteľa pútajúci prvok „EstetikDerm“ je akoby len slovenským prekladom dominantného slovného prvku ochrannej známky namietateľa. Podľa namietateľa tak vzniká veľmi intenzívna asociácia s jeho ochrannou známkou. Obrazový prvok vo zverejnenom označení je málo výrazný a bez zvláštnej schopnosti upútať pozornosť spotrebiteľa, keďže pôsobí len ako skratka dominantného slovného prvku „EstetikDerm“. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska sa podľa názoru namietateľa výslovnosť označení podobá v dominantnom a dištinktvnom slovnom prvku „ESTHEDERM“/„EstetikDerm“ a líši sa výslovnosťou nedištinktvných slovných prvkov „INSTITUT“ a „PARIS“. Označenia sú tak foneticky podobné.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia „EstetikDerm“ si spotrebiteľia rozdelia na prvky, ktoré naznačujú konkrétny význam alebo ktoré sa podobajú známym slovám. V tomto prípade na slová Estetik a Derm, ktoré majú jasný význam, a to estetika a koža. Aj dominantný slovný prvok ochrannej známky namietateľa bude vnímaný ako zloženina ESTHE DERM vo význame estetika a koža. Obidve označenia budú vnímané ako označujúce estetiku kože. Porovnávané označenia tak namietateľ označil za sémanticky zhodné.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu prihlásených služieb so zapísanými tovarmi a službami a uviedol, že prihlásené služby sú identické so službami zapísanými pre jeho ochrannú známku a súvisiace s tovarmi zapísanými v triede 3 pre jeho ochrannú známku. V oboch prípadoch ide o starostlivosť o zachovanie telesnej krásy a zdravia, resp. odstránenie nedostatkov na vedeckom podklade s využitím poznatkov z viacerých odborov, napr. dermatológie, plastickej chirurgie, chémie, biológie, sociológie. K uvedenému namietateľ predložil výtlačok internetovej stránky z Wikipédie vysvetľujúci význam hesla „kozmetika“.

Pri celkovom zhrnutí a odôvodnení pravdepodobnosti zámeny namietateľ poukázal na niekoľko judikátov ESD. Zároveň uviedol, že jeho ochranná známka disponuje potrebnou mierou fantazijnosti a získala tiež rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým pôsobením na trhu. Miera pozornosti príslušného spotrebiteľa, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť, sa pohybuje od priemernej po nadpriemernú podľa povahy a ceny výrobkov a služieb.

Namietateľ uzavrel odôvodnenie podaných námietok tým, že obe označenia sa vzťahujú na identické a súvisiace tovary a služby, a preto stačí prípadne menší stupeň podobnosti medzi označeniami na preukázanie, že pravdepodobnosť zámeny existuje. Okrem toho treba prihliadať aj na to, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priamo porovnať rôzne označenia vedľa seba a musí sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchoval v pamäti. Namietateľ vyjadril vysokú pravdepodobnosť, že spotrebiteľ bude vnímať zverejnené označenie ako ďalší variant ochrannej známky namietateľa, nakonfigurovaný iným spôsobom podľa druhu výrobkov alebo služieb, ktoré označuje, a konštatoval existenciu nebezpečenstva zámeny medzi jeho ochrannou známkou a zverejneným označením.

Na základe uvedeného navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá pre všetky prihlásené služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.8.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 28.10.2021 uviedol, že podané námietky sú právne a skutkovo neopodstatnené, zverejnené označenie a ochranná známka namietateľa nespĺňajú predpoklady zhodnosti alebo podobnosti, ani existencie pravdepodobnosti zámeny.

Prihlasovateľ poukázal na všetky prvky obsiahnuté v oboch označeniach a uviedol, že pre spotrebiteľa sú z každého zo skúmaných hľadísk odlišiteľné. Podľa názoru prihlasovateľa porovnávané označenia nie sú vizuálne, foneticky a ani sémanticky podobné, a preto je vylúčené, aby mohlo dôjsť k pravdepodobnosti zámeny.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad predmetné námietky zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 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 obrazového zverejneného označenia „EstetikDerm“, číslo spisu POZ 822-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.3.2021 prihlasovateľom EstetikDerm, s. r. o., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 28.4.2021 pre služby v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace, Aix-en-Provence, 13290, Francúzsko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „INSTITUT ESTHEDERM PARIS“ č. 3440451 s právom prednosti od 16.10.2003 a platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerujú proti časti služieb zverejneného označenia, a to proti službám:

v triede 44 – „*lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „*soaps, essential oils, cosmetics*“ [mydlá, esenciálne oleje, kozmetické prípravky];

v triede 44 – „*beauty salon services, beauty care consultancy services; consultancy with regard to cosmetics, and beauty care*“ [salóny krásy, poradenské služby v oblasti starostlivosti o krásu; kozmetické poradenstvo].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 doplňujúci 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.

V triede 44 prihlásené „*lekárske služby*“ sú v porovnaní so službami staršej ochrannej známky „*salóny krásy*“ zapísanými v rovnakej triede podobné v nižšej miere. Uvedený záver pramení zo skutočnosti, že kolízne služby môžu spolu súvisieť, pretože služby poskytované salóňmi krásy v súčasnosti bežne využívajú aj služby špecialistov - lekárov, napr. dermatológov a plastických chirurgov. Účelom poskytovania služieb salónov krásy je starostlivosť o krásu, dosiahnutie zlepšenia vzhľadu, zamedzenie a spomalenie účinkov pôsobenia vonkajších faktorov na organizmus a na jeho starnutie, čo často prináša nielen estetické, ale aj zdravotné benefity. Kolízne služby môžu byť dostupné a poskytované na rovnakých miestach, majú rovnaký pôvod, resp. ich účel sa môže prekrývať, keď služby priamo súvisiace s krásou tela a tváre môžu byť spojené aj s liečbou.

Ďalšia prihlásená služba „*starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ patrí do rozsahu všeobecne pomenovanej služby zapísanej pre staršiu ochrannú známku „*salóny krásy*“, pretože starostlivosť o krásu poskytovaná v salónoch krásy zahŕňa nevyhnutne aj starostlivosť o hygienu, pričom uvedené služby sa bežne špecializujú nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Uvedené služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 822-2021)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 3440451)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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, čiernobiely. Tvorí ho obrazový prvok v podobe dvojitej kružnice, ktorá má v strede umiestnené veľké písané „E“. Vpravo od tohto prvku je slovný prvok „EstetikDerm“, ktorého prvá časť „Estetik“ je vyhotovená písmom s plnou linkou a písmená druhej časti („Derm“) sú napísané dvojitou linkou bez výplne. Za mierne dominujúci prvok vďaka jeho veľkosti a umiestneniu na začiatku označenia možno považovať obrazový prvok v podobe dvojitej kružnice s písaným písmenom „E“.

Staršia ochranná známka je tiež obrazová a čiernobiela. Tvoria ju pod sebou usporiadané slovné prvky rôznej veľkosti. Najvyššie je umiestnený do poloblúka veľkými tlačnými písmenami napísaný slovný prvok „INSTITUT“, ktorý je podčiarknutý poloblúkovou linkou s hrubšou strednou časťou. Pod uvedeným prvým slovným prvkom je veľkými tlačnými písmenami napísaný slovný prvok „ESTHEDERM“ a pod ním v strede je najmenším písmom veľkými tlačnými písmenami napísaný slovný prvok „PARIS“. Slovný prvok „PARIS“ je vyhotovený nepomerne menším a nevýrazným písmom v porovnaní s prvkami „ESTHEDERM“ aj „INSTITUT“, ktoré možno považovať za dominantné prvky staršej ochrannej známky.

Pred samotným porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je nutné poukázať aj na rozlišovaciu spôsobilosť prvkov, ktoré ich tvoria.

V súvislosti so všetkými dotknutými službami zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky v triede 44 (lekárske služby a služby zamerané na starostlivosť o krásu) je nutné konštatovať, že slovný prvok „ESTHEDERM“ staršej ochrannej známky a rovnako tak „EstetikDerm“ zverejneného označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Oba slovné prvky možno rozdeliť na dve časti, pretože aj ak je slovo napísané ako jeden celok, ale spotrebiteľ v ňom dokáže identifikovať samostatné slová, ktoré nesú zrejmy význam, takýto slovný prvok rozdelí. Vo zverejnenom označení uvedené podporí aj grafická úprava tohto prvku, ktorý je rozdelený na dve časti použitím mierne odlišného typu písma a predovšetkým veľkým písmenom na začiatku oboch častí slovného prvku „EstetikDerm“. Slovo „estetik“ je existujúcim slovom v slovenskej slovnej zásobe s významom odborník v estetike a hoci slovo „esthe“ nie je slovenským slovom, je bežným začiatkom slov anglických alebo francúzskych s významom estetika, estetický, estét a pod. Vzhľadom na blízkosť jazykových ekvivalentov, napr. estetický, esthetic, estétique je zrejme, že slovenský spotrebiteľ bude časti slovného prvku staršej ochrannej známky „ESTHE-“ rozumieť ako významovo sa vzťahujúcej na estetiku. Súčasťou slovného prvku staršej ochrannej známky aj zverejneného označenia je časť „-derm“, ktorá bude vnímaná vo význame koža, keďže

„derma“ z gréčtiny znamená koža a takýto význam je spotrebiteľskej verejnosti dobre známy zo slov dermatológia, dermatológ a podobne. Celé slovné prvky „ESTHEDERM“ aj „EstetikDerm“ budú vo vzťahu k dotknutým službám zhodne vnímané ako označujúce služby estetickej dermatológie. Uvedené slovné prvky priamo vyjadrujú charakter a účel takto označovaných služieb („*lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat*“ vs. „*salóny krásy*“). Informujú bez akýchkoľvek pochybností spotrebiteľov o tom, že nimi označené služby sú poskytovaním ošetrovania pokožky rôznymi metódami so zameraním na vzhľad, teda na naplnenie určitých estetických kritérií.

Ďalším prvkom zverejneného označenia umiestneným pred slovný prvok „EstetikDerm“ je v kruhu tvorenom dvojitoú kružnicou mierne štylizované písmeno „E“, ktoré hoci vnímané ako iniciála nasledujúceho slovného prvku má vzhľadom na svoje vyhotovenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Ďalšie prvky staršej ochrannej známky „INSTITUT“ a „PARIS“ sú tak ako uviedol aj samotný namietateľ bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože označujú miesto poskytovania či pôvodu takto označených služieb, teda inštitút/ústav, kde sa služby poskytujú, a geografické označenie ich pôvodu – Paríž. Poloblúk podčiarkujúci slovný prvok „INSTITUT“ okrem zvýraznenia tohto slovného prvku inú funkciu a ani význam nemá. Zároveň možno uviesť, že staršej ochrannej známke ako celku napriek konštatovanému nedostatku rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých slovných prvkov nemožno uprieť aspoň určitý, i keď nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch obrazových označení. Obe označenia obsahujú podobné slovné prvky „EstetikDerm“ vo zverejnenom označení a „ESTHEDERM“ v staršej ochrannej známke. Uvedené slovné prvky majú na svojom začiatku a konci rovnaké písmená (Est-/EST- a -Derm/-DERM) a približne v strede obsahujú písmeno „E/e“. V uvedenom prvku zverejneného označenia sa nachádzajú ešte písmená „-tik-“ a v uvedenom prvku staršej ochrannej známky je písmeno „-H-“. Obe označenia obsahujú ešte ďalšie prvky, ktoré sa v náprotivku nenachádzajú. Takým prvkom je obrazový prvok umiestnený na začiatku zverejneného označenia v podobe dvojitej kružnice s písmenom „E“ a v staršej ochrannej známke je to podčiarknutý a do poloblúka usporiadaný slovný prvok „INSTITUT“ a výrazne menší slovný prvok „PARIS“. Porovnávané označenia majú aj odlišnú štruktúru – prvky zverejneného označenia sú usporiadané vedľa seba a prvky staršej ochrannej známky sú umiestnené pod sebou. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vizuálna podobnosť porovnávaných označení minimálna.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Zverejnené označenie bude interpretované ako „estetikderm“. V prípade staršej ochrannej známky nemožno síce vylúčiť výslovnosť všetkých jej prvkov, ale vzhľadom na ich usporiadanie a veľkosť je veľmi pravdepodobné, že zaznie len „esteder“, prípadne „institut esteder“. Písmeno „H“ v slovnom prvku „ESTHEDERM“ nebude zvukovo realizované, pretože slovenská spotrebiteľská verejnosť v cudzích slovách písmeno h, ktoré sa spája s ďalšou spoluhláskou, nevyslovuje. Porovnávané označenia sú tak čiastočne foneticky podobné.

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

Význam slovných prvkov obsiahnutých v označeniach bude vnímaný tak, ako už bolo uvedené pred samotným porovnávaním označení. Vo zverejnenom označení ide o význam „estetická dermatológia“ a v staršej ochrannej známke „inštitút estetickej dermatológie Paríž“. Porovnávané označenia sú z významového hľadiska podobné, aj keď súčasne možno uviesť, že ich podobnosť je založená na význame prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná

vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

Z porovnania služieb zverejneného označenia so službami staršej ochrannej známky vyplynulo, že dotknuté služby sú zhodné a podobné v nižšej miere, pričom sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Dotknuté služby sa týkajú starostlivosti o krásu a súvisia so zdravím, preto stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude vyšší.

Z porovnania označení vyplynula minimálna vizuálna podobnosť, čiastočná fonetická podobnosť a sémantická podobnosť. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k zistenej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámery (schváleným v máji 2014) a z ktorej vyplýva, že ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné uplatniť zásadu, že ani v prípade zhodných tovarov alebo služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti či bez nej nevedie k pravdepodobnosti zámery. Pravdepodobnosť zámery v takomto prípade možno konštatovať len ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, čo spôsobuje vyvolanie veľmi podobného alebo zhodného celkového dojmu označení.

V predmetnom prípade je rôzna miera podobnosti z jednotlivých hľadísk porovnávania založená na obsiahnutí prvku „EstetikDerm“ vo zverejnenom označení a „ESTHEDERM“ v staršej ochrannej známke. Uvedený slovný prvok oboch označení je bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom ďalšie prvky označení sú výrazne odlišné, bez akejkoľvek podobnosti a celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami nie je ani veľmi podobný, ani zhodný. Vzhľadom na závery zistené pri porovnávaní označení a v súlade s uvedenými zásadami spoločného postupu a rozhodovacej praxe je potrebné zdôrazniť, že slovný prvok „EstetikDerm“ a „ESTHEDERM“ tak, ako bolo odôvodnené pred samotným porovnávaním označení, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže priamo definuje relevantné služby, na ktoré sa obe označenia vzťahujú. Zverejnené označenie obsahuje na svojom začiatku – na prednostne vnímanom mieste, keďže spotrebiteľ pri skúmaní označení postupuje v závislosti od usporiadania prvkov tvoriacich označenia buď zľava doprava alebo zhora dolu, obrazový prvok - písmeno „E“ umiestnené v kruhu, ktorého vyhotovenie okrem miernej dominancie vo zverejnenom označení je aj prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Staršia ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku aj slovný prvok „INSTITUT“ a „PARIS“, ktorým takisto chýba rozlišovacia spôsobilosť, ale podieľajú sa na vytvorení celkového dojmu vyvolaného staršou ochrannou známkou. Staršia ochranná známka okrem týchto odlišných prvkov má v porovnaní so zverejneným označením aj inú štruktúru. Usporiadanie prvkov, ktoré ju tvoria, sa takisto podieľa na celkovom obraze, ktorý zanechá vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Navyše, uvedené odlišnosti porovnávaných označení zabezpečujú označeniam ako celkom rozlišovaciu spôsobilosť nevyhnutnú pre naplnenie základnej funkcie ochranných známk – odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Napriek tvrdeniam namietateľa je potrebné uviesť, že podobný slovný prvok zverejneného označenia „EstetikDerm“ a staršej ochrannej známky „ESTHEDERM“ nemôže vzhľadom na chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a ďalšie odlišné prvky oboch označení vrátane ich štruktúry viesť spotrebiteľa k mylnej predstave o spoločnom pôvode takto označených zhodných a v nízkej miere podobných služieb. Na zreteli je súčasne potrebné mať vyšší stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, ktorý pri výbere služieb týkajúcich sa starostlivosti o jeho krásu a zdravie, bude dostatočne opatrný a obozretný. Namietateľ tiež tvrdil, že označenia môžu viesť spotrebiteľa aj k asociácii, zverejnené označenie môže byť podľa jeho názoru vnímané ako ďalší variant ochrannej známky namietateľa. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že porovnávané označenia neobsahujú rovnaký prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý by takúto asociáciu medzi nimi mohol vyvolať, a preto je uvedený argument namietateľa bezpredmetný.

Staršia ochranná známka tak ako celok dosahuje minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti založenú na obsiahnutí, usporiadaní a vyhotovení všetkých prvkov, ktoré ju tvoria. Namietateľ síce uviedol, že jeho ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým pôsobením na trhu, uvedené tvrdenie však nepodložil žiadnym dôkazom, a preto toto konštatovanie nemožno pri skúmaní naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia zohľadniť.

Pravdepodobnosť zámeny a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov možno vylúčiť a uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády /36,
811 06 Bratislava

EstetikDerm s.r.o., Hraničná /2, 040 17 Košice

