



Banská Bystrica 16.05.2024
POZ 670-2022/Z-176-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 670-2022 z 25.3.2022 prihlasovateľa Müllerová Ema Lujza, Zámocká 7013/36, Bratislava-Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová, Bratislava-Staré Mesto,;

sa čiastočne zamieta pre nasledovné tovary a služby:

- „*Kozmetické prípravky; kozmetické krémy; voňavky; líčidlá; esenciálne oleje; toaletné prípravky; parfumy*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Hodinky; klenotnícke výrobky; náušnice*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Periodiká; brožúry; katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Peňaženky; cestovné tašky; kufriky; tašky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Obuv; pokrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Merchandising; vzťahy s verejnosťou (public relations); online predaj výrobkov uvedených v triedach 3, 14, 16, 18 a 25 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Zábava; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; fotografovanie; písanie textov; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia.*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary „*odevy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľke správou úradu s príslušným odôvodnením zo 13. 5. 2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 670-2022 je obrazové označenie




prihlásené pre tovary a služby "kozmetické prípravky; kozmetické krémy; voňavky; líčidlá; esenciálne oleje; toaletné prípravky; parfumy" v triede 3,
"hodinky; klenotnícke výrobky; náušnice" v triede 14,
"periodiká; brožúry; katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie" v triede 16,
"peňaženky; cestovné tašky; kufriky; tašky" v triede 18,
"obuv; odevy; pokrývky hlavy" v triede 25,
"merchandising; vzťahy s verejnosťou (public relations); online predaj výrobkov uvedených v triedach 3, 14, 16, 18 a 25 tohto zoznamu" v triede 35 a
"zábava; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; fotografovanie; písanie textov; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia" v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“).

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že toto označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Podľa názoru úradu predmetné označenie je len sústavou čiar, ktorú spotrebiteľ nebude vnímať ako ochrannú známku resp. ako odkaz na pôvod tovarov a služieb.


K výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedeného v správe úradu zo dňa 13. 5. 2022 sa prihlasovateľka vyjadrila v úradom stanovenej lehote.

Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení zo dňa 6.7.2022 uviedla, že nesúhlasí so záverom úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a s jeho konštatovaním zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a to 1.) z dôvodu nesprávneho posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo strany úradu a podporne aj z dôvodu 2.) používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, na základe ktorého získalo prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť.


V prvom rade prihlasovateľka poukázala na to, že prihlásené označenie „“ v žiadnom prípade priemerný spotrebiteľ nebude vnímať ako sústavu čiar, tvorenú troma zvislými čiarami napojenými na jednu vodorovnú čiaru, ktorú si spotrebiteľ nedokáže zapamätať. Upozornila, že v prípade prihláseného označenia nejde ani o jednoduché geometrické tvary, ako sú kruhy, čiary, obdĺžniky, trojuholníky alebo pravidelné päťuholníky, príkladmo uvedené v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T- 304/05, ktoré nie sú spôsobilé byť ochrannou známkou.


Prihlasovateľka uviedla, že prihlásené označenie predstavuje štylizovaný monogram – písmeno „m“, ktorý pre prihlasovateľku v novembri 2020 vytvorila známa slovenská grafická dizajnérka Mikina Dimunová. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľka predložila printscreeny zo sociálnej siete instagram dizajnérky Mikiny Dimunovej, ktoré preukazujú, že do portfólia vytvoreného dizajnérkou patrí aj štylizovaný monogram, ktorý predstavuje prihlásené označenie. Podľa názoru prihlasovateľky prihlásené označenie nebude priemerný spotrebiteľ vnímať ako nejaký zhluk čiar, ale ako monogram, resp. ako jedno písmeno „m“, ktoré je vyjadrené v špecifickom fonte a ktoré je spotrebiteľ schopný si bez problémov zapamätať aj priamo asociovať s osobou prihlasovateľky. V tejto súvislosti prihlasovateľka poukázala na znenie § 2 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a v nadväznosti naň na rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P, EUIPO vs. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, z ktorého vyplýva, že „*písmená patria medzi kategórie označení, z ktorých sa môže skladať ochranná známka Únie, za predpokladu, že sú schopné rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných*



podnikov. Je preto potrebné vykonať dôkladný prieskum založený na konkrétnych skutkových okolnostiach prípadu s cieľom posúdiť, či dané jediné písmeno znázornené štandardnými znakmi môže fungovať ako ochranná známka vo vzťahu k príslušným tovarom a službám. Táto potreba skutkového posúdenia znamená, že nie je možné spoliehať sa na predpoklady (ako napríklad, že spotrebitelia vo všeobecnosti nie sú zvyknutí vnímať jednotlivé písmená ako ochranné známky).“ Prihlásené označenie podľa názoru prihlasovateľky dokáže prirodzene rozlíšiť prihlásené tovary a služby, a teda vo vzťahu k nim dokáže zabezpečiť hlavnú funkciu ochrannej známky, ktorou je identifikácia obchodného pôvodu týchto tovarov a služieb. Ako príklad označení tvorených jedným písmenom, ktoré boli zapísané ako ochranné známky do registra poukázala na rozhodnutie


odvolacieho orgánu EUIPO z 30. septembra 2010, č. R 1008/2010-2, vo veci obrazového označenia „“ vo vzťahu k prihláseným službám „doprava, balenie a skladovanie tovarov, organizovanie ciest“ v triede 39 a „poskytovanie jedál a nápojov; dočasného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V nadväznosti na túto argumentáciu prihlasovateľka zotrvala na názore, že prihlásené obrazové označenie disponuje inherentnou (vnútornou) rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.


V ďalšom texte vyjadrenia prihlasovateľka uviedla, že pokiaľ by jej doterajšia argumentácia ohľadom inherentnej rozlišovacej spôsobilosti úrad nepresvedčila, využije zákonnú možnosť prekonania zápisnej prekážky preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, ktorým je v posudzovanom prípade 25. marec 2022 k čomu predložila doklady. Uviedla, že je mediálne známou osobou predovšetkým v oblasti sociálnych sietí, kde vystupuje ako influencerka. Jej profily na sociálnej sieti Instagram: (dostupné na https://www.instagram.com/_emaem_/) sleduje okolo 73 000 sledovateľov, pričom ide o ľudí rôznych vekových kategórií a zameraní, i napriek skutočnosti, že pôvodný zámer prihlasovateľky bol cieľiť primárne na ženy. Profilovou fotkou prihlasovateľky na instagramovom účte @_emaem_ s viac ako 55 000 sledovateľmi je od začiatku jeho založenia prihlásené

označenie – monogram „“, ktorým sa prihlasovateľka identifikuje pred svojimi sledovateľmi a ktorý zároveň používa na propagáciu svojej osoby a svojho projektu „Som bohyňa“. Prihlasovateľka je tiež autorkou podcastov s názvom „Témy Emy“, ktoré sú širokej verejnosti dostupné na všetkých podcastových aplikáciách. Nie len prostredníctvom týchto kanálov oslovuje prihlasovateľka svojimi aktivitami širokú spotrebiteľskú verejnosť na Slovensku. Okrem oblasti módy sa prihlasovateľkine aktivity sústreďujú najmä na tematiku zameranú na sebalásku a prijatie samej seba bez výhrad.

Za týmto účelom prihlasovateľka v roku 2020 vytvorila projekt, v rámci ktorého začala používať slogan „Som bohyňa“, ktorý neskôr upravila do podoby „Som bohyňa. Všetky sme“. Aktivity prihlasovateľky boli od začiatku jej projektu široko medializované a v medializácii osoby prihlasovateľky a jej projektu „Som bohyňa“, na podporu ktorého prihlasovateľka používa i prihlásené označenie „“. Príkladmo uviedla niekoľko mediálnych článkov (spolu s odkazmi na ne) zverejnených k nej a jej projektu.

V rámci svojho projektu prihlasovateľka okrem vyššie uvedených sloganov v roku 2020 začala používať aj označenia „emaem“ a monogram „“, ktorý je základným grafickým identifikátorom, pod ktorým prihlasovateľka komunikuje svoje aktivity širokej verejnosti. Prihlasovateľka začala navrhovať oblečenie a čiapky, na ktoré okrem označení „Som bohyňa“; „Som bohyňa. Všetky sme“; „emaem“, začala umiestňovať aj prihlásené označenie – monogram „“. Prihlásené označenie sa nachádza na každom kuse oblečenia pochádzajúcom od prihlasovateľky, teda je umiestňovaný na rôznych častiach oblečenia (napr. v dolnej časti rukávov, v hornej časti nohavíc atď.), čo opätovne v očiach spotrebiteľa predstavuje priamy odkaz na prihlasovateľku. Od októbra 2020 prihlasovateľka prostredníctvom webovej stránky Merch.sk., ktorá je medzi spotrebiteľmi z prostredia sociálnych sietí (influenceri a ich fanúšikovia) známa predajom tzv. merchandising predmetov, ponúka rôzne druhy oblečenia označené prihláseným označením. V predaji oblečenia prostredníctvom webovej stránky Merch.sk prihlasovateľka pokračovala aj v roku 2021, pričom „logom“ prihlasovateľky je v prípade oblečenia navrhnutého ňou práve slogan „som bohyňa“ a monogram „

 “. V roku 2021 prihlasovateľka zahájila spoluprácu so spoločnosťou Leginity, ktorá sa zameriava na predaj oblečenia vyrábaného na Slovensku s dôrazom na udržateľnosť a často spolupracuje s malými miestnymi podnikmi alebo umelcami. Výsledkom spolupráce prihlasovateľky s touto spoločnosťou bolo, že v októbri 2021 prihlasovateľka spustila predaj novej kolekcie oblečenia označeného sloganom „som bohyňa“

a prihláseným označením monogramom „“. Prihlasovateľka uviedla, že táto spolupráca zožala veľký úspech a bola viacerokrát medializovaná (viď. napr. <https://noizz.aktuality.sk/big-stories/emamuller-body-positivity/ejzjwb>). Na uvedenú spoluprácu nadviazali aj športové, zábavné a vzdelávacie aktivity, medzi ktoré patrí napr. jej účasť na konferenciách TED talk (TEDxYouth@Bratislava 2021) v roku 2021.

V období rokov 2020 až 2021 prihlasovateľka propagovala a ponúkala nové kolekcie oblečenia označené prihláseným označením aj prostredníctvom svojich instagramových účtov. Doplnila, že z reakcií sledovateľov je zrejme, že títo pozitívne reagovali na jej ponuku, čo viedlo k početným nákupom oblečenia. V mnohých reakciách sledovatelia pripojili aj fotografie, na ktorých sami prezentujú prihlasovateľkine produkty označené prihláseným označením.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľka zastáva názor, že ňou predložené dôkazy preukazujú intenzívne používanie prihláseného označenia prihlasovateľkou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a že na základe takéhoto používania je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľky dôvodné dospieť k záveru, že prihlásené označenie je spôsobilé byť zapísané ako ochranná známka do registra, a to s ohľadom na jeho inherentnú (vnútornú) rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj vďaka nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti založenej na intenzívnom používaní prihláseného označenia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľka predložila nasledovné dôkazy:

Dôkaz č. 1: printscreen k príspevku zo dňa 18.01.2022 zo sociálnej siete instagram, dostupný na <https://www.instagram.com/mikinadimunova>

Dôkaz č. 2: printscreeny z webovej stránky Merch.sk, z Facebook profilu spoločnosti Merch a z instagramu s odkazom na webovú stránku Merch.sk; printscreeny z webovej stránky Leginity.sk, z Facebook profilu spoločnosti Leginity a z instagramu s odkazom na webovú stránku Leginity.com

Dôkaz č. 3: printscreeny z instagramového účtu prihlasovateľky

Ako už bolo spomenuté, v texte svojho vyjadrenia tiež prihlasovateľka poukázala na niektoré webové stránky resp. články dostupné na webových stránkach.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľky, ktoré prihlasovateľka v tejto veci uviedla. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže nedisponuje vnútornou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 670-2022 je obrazové označenie



Predmetné označenie je tvorené tromi zvislými čiarami napojenými na jednu vodorovnú čiaru.


Za priemerného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb. V predmetnom prípade relevantným spotrebiteľom prihlásených tovarov v triedach 3, 14, 16, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú rôzne kozmetické tovary, klenotnícke tovary a hodinky, papiernický tovar, kožiarsky tovar a odevy a služieb v triedach 35 a 41 ktoré možno súhrnne označiť ako služby online predaja nárokovaných tovarov a rôzne vzdelávacie, kultúrne či športové služby, je vzhľadom na ich charakter a časté používanie ako aj dostupnosť, bežný občan Slovenskej republiky, teda široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti orientujúca sa a vyhľadávajúca tieto tovary a služby.

Podľa názoru úradu, pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokovaných tovarov a službách nebude vnímať predmetné označenie ako odkaz na obchodný pôvod nárokovaných tovarov a služieb a to vzhľadom na to, že prihlásené označenie pozostáva len z jednoduchej sústavy čiar a nedisponuje tak ani minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Takéto jednoduché označenie spotrebiteľovi neumožňuje rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb ostatných podnikov nakoľko jednoduché obrazové prvky samy osebe nie sú schopné odovzdať žiadny odkaz, ktorý by si spotrebiteľia vedeli zapamätať, a preto si ich ani nebudú spájať s obchodným pôvodom takto označených tovarov a služieb, ale budú ich skôr vnímať ako dekoratívny prvok. Prihlásené označenie je tak príliš jednoduché na to, aby si ho priemerní spotrebiteľia zapamätali alebo vnímali ako údaj o obchodnom pôvode. Uvedený záver úradu nie je spôsobilá vyvrátiť ani skutočnosť, že prihlásené označenie, ako aj štylizované označenie „emaem“, je výsledkom práce dizajnérky Mikity Dimunovej.

Prihlasovateľka nesúhlasila s týmto názorom úradu ohľadom vnímania prihláseného označenia priemerným spotrebiteľom a upozornila, že v prípade prihláseného označenia nejde o jednoduché geometrické tvary, ako sú kruhy, čiary, obdĺžniky, trojuholníky alebo pravidelné päťuholníky, príkladmo uvedené v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T- 304/05, ktoré nie sú spôsobilé byť ochrannou známkou.

K uvedenej argumentácii prihlasovateľky úrad uvádza, že zo zápisu ako ochrannej známky z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie sú vylúčené len označenia, ktoré možno zaradiť pod základné geometrické tvary, ale aj iné jednoduché označenia, ktoré vzhľadom na ich jednoduchosť spotrebiteľská verejnosť nie je schopná vnímať ako označenie obchodného pôvodu. V tejto súvislosti poukazuje úrad na rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci T-745/22 zo dňa 13. septembra 2023, z ktorého vyplýva (pozri bod 27 tohto rozhodnutia), že prípady veľkej jednoduchosti označenia nie sú obmedzené na základné geometrické útvary (trojuholník, kruh, štvorec...) a skutočnosť, že prihlásené označenie nepredstavuje takýto geometrický útvar nie je sama o sebe postačujúca na to, aby sa označenie považovalo za označenie s minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V predmetnej veci



konal súd ohľadom označenia , pričom uviedol, že prihlasované označenie má veľmi jednoduchý tvar, ktorý nebude ľahko a okamžite zapamätateľný, čo by okamžite umožňovalo jeho vnímanie ako označenie obchodného pôvodu.

K argumentácii prihlasovateľky, v ktorej prihlasovateľka tvrdila, že v prípade prihláseného označenia ide o štylizované písmeno „m“ úrad uvádza, že je nepravdepodobné, že prihlásené označenie (samostatne) bude spotrebiteľskou verejnosťou týmto spôsobom vnímané (ako písmeno „m“) a to s poukazom na to, že podoba prihláseného označenia je vzdialená od bežného spôsobu vyjadrenia tohto písmena abecedy a v prihlásenom označení toto písmeno nie je poznateľné. V nadväznosti na nepravdepodobnosť vnímania tohto označenia spotrebiteľskou verejnosťou ako písmena „m“ je zrejmé, že argumentácia prihlasovateľky, ktorá sa týkala zápisnej spôsobilosti písmen ako takých, vrátane argumentácie, ktorá odkazuje na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-265/09 či rozhodnutie odvolacieho orgánu EUIPO z 30. septembra 2010, č. 1008/2010-2 nie je v danej veci významná.

S poukazom na doposiaľ uvedené, je úrad toho názoru, že prihlásené označenie nedisponuje inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľka poukázala za doklady/dôkazy, ktoré majú svedčiť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia; ide o dôkazy:

Dôkaz č. 1: printscreen k príspevku zo dňa 18.011.2022 zo sociálnej siete instagram, dostupný na <https://www.instagram.com/mikinadimunova>

Dôkaz č. 2: printscreeny z webovej stránky Merch.sk, z Facebook profilu spoločnosti Merch a z instagramu s odkazom na webovú stránku Merch.sk; printscreeny z webovej stránky Leginity.sk, z Facebook profilu spoločnosti Leginity a z instagramu s odkazom na webovú stránku Leginity.com

Dôkaz č. 3: printscreeny z instagramového účtu prihlasovateľky.

Dôkaz č. 1 predstavuje printscreen príspevku zo sociálnej siete instagram dizajnerky Mikiny Dimunovej. Ide o príspevok zo dňa 18. novembra 2020 a je v ňom viditeľné prihlásené označenie. Z tohto dôkazu však nevyplýva, že označenie bolo požívané v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami. Z vyjadrenia prihlasovateľky je zrejmé, že účelom predloženia tohto dôkazu bolo najmä to, aby prihlasovateľka preukázala, že v prípade označenia nejde o jednoduché označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ale o výsledok práce dizajnerky. K uvedenému sa už úrad vyjadril v skoršej časti tohto rozhodnutia.

Dôkaz č. 2 predstavujú printscreeny z webovej stránky Merch.sk, z Facebook profilu spoločnosti Merch a z instagramu s odkazom na webovú stránku Merch.sk; printscreeny z webovej stránky Leginity.sk, z Facebook profilu spoločnosti Leginity a z instagramu s odkazom na webovú stránku Leginity.com, na ktorých sú zobrazené rôzne tričká, mikiny a tepláky a to samostatne alebo oblečené na rôznych osobách, pričom na uvedených odevoch je viditeľné prihlásené označenie. Dátumy viditeľné na printscreeny sú tak dátumami, ktoré predchádzajú podaniu prihlášky ochrannej známky (napr. 18.3.2020, 10.6.2021, 1.10.2021, 2.9.2021) ako aj dátumy po jej podaní (8.6.2022, 9.6.2022). V rámci týchto dôkazov je predložený aj printscreen z Facebook profilu spoločnosti Merch zo dňa 8.8.2021 na ktorom sú zobrazené šiltovky. Na uvedených šiltovkách nie je viditeľné prihlásené označenie a v rámci tohto príspevku je viditeľné štylizované označenie „emaem“.

Dôkaz č. 3 predstavuje printscreeny z instagramového účtu prihlasovateľky. Aj v rámci tohto dôkazu je zrejmé, že prihlásené označenie bolo používané na rôznych tričkách či mikinách a sú z neho zrejmé aj dátumy, z ktorých niektoré spadajú do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky (napr. 19.3.2021, 2.9.2021, 25.2.2021, 10.9.2021).

V rámci vyjadrenia prihlasovateľka uviedla aj odkazy na rôzne uverejnené články. Ich účelom mal byť poukaz na známosť a aktivity prihlasovateľky, ako aj na skutočnosť, že jej projekty sú široko medializované. Ide o tieto články:

- článok webportálu startitup.sk zo dňa 18.02.2021 dostupné na <https://odzadu.startitup.sk/ema-muller-odkazuje-vsetkym-zenam-si-bohyňa-my-vsetkysme/> (odkaz č. 1),
- článok weportálu hnonline.sk zo dňa 05.07.2021 dostupné na <https://brainee.hnonline.sk/notsorry/news/kultura/moda/4639209-vyraba-sperky-anechce-byt-fast-fashion-temperamentna-jessica-simonfy-o-tom-ako-vybudovala-svojbiznis> (odkaz č. 2),
- článok webportálu feminity.zoznam.sk zo dňa 12.10.2021 dostupné na <https://feminity.zoznam.sk/c/911218/byt-sama-sebou-funguje-sexi-ema-muller-ma-prezeny-silny-odkaz-ktory-kazdy-den-aplikuje-sama-na-sebe> (odkaz č. 3),
- článok webportálu dobrenoviny.sk zo dňa 20.07.2021 dostupné na <https://www.dobrenoviny.sk/c/200750/ema-mullerova-bohyňa-som-keď-sa-krasneobleciem-a-navoniam-ale-som-nou-aj-keď-som-unavena-a-strapata> (odkaz č. 4),
- článok webportálu volafka.sk zo dňa 18.11.2021 dostupné na <https://www.volafka.sk/rozhovory/46w5kgfnvn307uzogj9ndkb39ehuc1> (odkaz č. 5),
- článok webportálu forbes.sk zo dňa 30.04.2021 dostupné na <https://www.forbes.sk/emamuller-pracuje-pre-modne-znacky-v-parizi-cestou-k-uspechu-je-spokojnost-so-sebou/> (odkaz č. 6),
- článok webportálu sme.sk zo dňa 23.11.2021 dostupné na <https://myzvolen.sme.sk/c/22789129/emu-muller-poslali-do-kanady-lebo-bolanamyslana-dnes-si-plni-sny-ako-bohyňa.html> (odkaz č. 7),
- článok webportálu zoznam.sk zo dňa 15.03.2021 dostupné na <https://hashtag.zoznam.sk/rozhovor-ema-mullerova/> (odkaz č. 8),
- článok webportálu refresher.sk zo dňa 16.10.2021 dostupné na <https://refresher.sk/104736-Ema-Muller-Otcovu-drogovu-minulost-sa-predo-mnousnazili-rodicia-tajit-dozvedala-som-sa-o-tom-od-spoluziakov-v-skole-Rozhovor> (odkaz č. 9),
- článok webportálu aktuality.sk zo dňa 27.10.2021 dostupné na <https://noizz.aktuality.sk/big-stories/ema-muller-o-body-positivity/evjzjwb> (odkaz č. 10).

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 1, ktorý je zo dňa 18. 2. 2021 sú informácie o projekte prihlasovateľky s názvom „Som bohyňa“. Okrem iného sa v článku uvádza, že prihlasovateľka vytvorila dokonca aj vlastnú kolekciu svojich tričiek a mikín s nápisom „Som bohyňa“ a pred pár dňami predstavila aj limitovanú edíciu s nápisom „Som do seba“. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 2, ktorý je zo dňa 5. 7.2021 sú informácie o živote a činnosti p. Jessici Šimonfy, ktorá sa venuje šperkárstvu. V článku je okrem iného uvedená informácia, že „Jessica svoju prácu zviditeľnila aj vďaka spolupráci s influencerkou Emou Müller a jej projektom Som Bohyňa, na počesť ktorého spojili hlavy a navrhli retiazku s medailónom a zrkadielkom. Na druhej strane medailónu sa nachádza nápis Som Bohyňa a dievčatá ho preto môžu nosiť aj naopak. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 3, ktorý je zo dňa 12. 10.2021 je článok o prihlasovateľke a jej živote a činnosti, ktorej sa venuje. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 4, ktorý je zo dňa 20. 7. 2021 je opäť článok o prihlasovateľke a jej živote a činnosti. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsah článku na odkaze č. 5 nie je v čase vydávania rozhodnutia dostupný.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 6, ktorý je zo dňa 30. 4. 2021 (článok v magazíne Forbes) je rozhovor s prihlasovateľkou, v ktorom okrem iného spomína aj projekt s pani s Jessicou Simonfyovou,

s ktorou spoločne vymysleli ručne vyrábaný Som bohyňa medailón so zrkadielkom obaleným v zlate. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 7, ktorý je zo dňa 23. 11. 2021 (článok v denníku Sme) je text na základe rozhovoru s prihlasovateľkou o jej štúdiách, živote a činnosti, ktorej sa venuje. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 8, ktorý je zo dňa 15. 3. 2021 je text, ktorý obsahuje stručné predstavenie prihlasovateľky a následne je v ňom uvedené video s rozhovorom s prihlasovateľkou. V článku nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsahom článku dostupného na odkaze č. 9, ktorý je zo dňa 16. 10. 2021 je rozhovor s prihlasovateľkou, v ktorom si čitatelia mohli prečítať informácie o živote prihlasovateľky. Celý článok je dostupný len predplatiteľom avšak v dostupnej časti nie je zobrazené prihlásené označenie v súvislosti s prihláseným zoznamom tovarov a služieb.

Obsah článku na odkaze č. 10 nie je v čase vydávania rozhodnutia dostupný.

V rámci vyjadrenia prihlasovateľka uviedla aj stránky svojich účtov na sociálnych sieťach, poukázala na stránku <https://noizz.aktuality.sk/big-stories/emamuller-o-body-positivity/eyjzjwb>, ktorej obsah nie je v čase vydávania rozhodnutia dostupný a tiež uviedla link - https://www.ted.com/talks/ema_muller_o_tom_ako_nebyt_okej_moze_byt_okej), z ktorého je zrejmé, že v septembri 2021 vystúpila ako hosť na konferencii TED talk. Na uvedených linkoch a stránkach úrad nedohľadal prihlásené označenia, pričom prihlasovateľka bližšie nekonkretizovala či a kde sa toto označenia nachádza a v súvislosti s akými nárokovanými tovarmi a službami.

Z uvedených dôkazov je zrejmé, že prihlasovateľka je mediálne známa osoba, ktorá má vlastný projekt „Som bohyňa“ a ktorá je aktívna na sociálnych sieťach, kde má mnoho sledovateľov a fanúšikov. Z dokladov je tiež zrejmé, že prihlasovateľka prihlásené označenie používa v rámci svojho branding (spolu s inými označeniami), pričom dôkazy, ktoré prihlasovateľka v konaní predložila, svedčia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 25 – odevy. Hoci prihlasovateľka nepredložila dôkazy, ktoré by preukazovali priamo nákup oblečenia, vzhľadom na jej sledovateľskú základňu je dôvodný predpoklad, že spotrebiteľská verejnosť sa s predmetným označením stretla (či už priamo po zakúpení predmetného tovaru alebo v rámci zobrazení tohto tovaru na internete) v takom rozsahu, že je možné skonštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľka však v konaní nepredložila dôkazy, ktoré by svedčili o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu ku všetkým nárokovaným službám a k iným prihláseným tovarom ako *odevom*. Žiadny z predložených dôkazov nesvedčí o tom, že by prihlasovateľka poskytovala tretím osobám pod prihláseným označením nárokované služby resp. ich označovala ich prihláseným označením. Rovnako tieto predložené dôkazy nesvedčia o tom, že by prihlasovateľka predávala či ponúkala tretím osobám iné tovary ako tie, pre ktoré sa prihláška ochrannej známky týmto rozhodnutím nezamieta. Čo sa týka tovarov, ktorými sú *"hodinky; klenotnícke výrobky; náušnice"* v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z článkov, ktoré sa týkali spolupráce prihlasovateľky s p. Jessicou Šimonfy síce vyplýva, že do portfólia činností prihlasovateľka patrí čiastočne aj navrhovanie šperkov, predložené doklady však nesvedčia o tom, že prihlásené označenia nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom. V konaní neboli predložené žiadne doklady, ktoré by svedčili o používaní prihláseného označenia v rozhodnom období v súvislosti s týmito tovarmi.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 28 ods.5 zákona o ochranných známkach ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, najmä vzhľadom na to, že prihlasovateľka nevyvrátila námietku úradu týkajúcu sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a predloženými dokladmi nepreukázala,

že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom – „kozmetické prípravky; kozmetické krémy; voňavky; líčidlá; esenciálne oleje; toaletné prípravky; parfumy“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „hodinky; klenotnícke výrobky; náušnice“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „periodiká; brožúry; katalógy; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „peňaženky; cestovné tašky; kufriky; tašky“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „obuv; pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a službám „merchandising; vzťahy s verejnosťou (public relations); online predaj výrobkov uvedených v triedach 3, 14, 16, 18 a 25 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „zábava; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; fotografovanie; písanie textov; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia.“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad rozhodol 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. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjmateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/35740809

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

16.05.2024 15:08

Doručovaná správa

Identifikátor správy

7c42480b-071e-479d-97f3-0827c9da02b4

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

CRnvA/2B6XMMRAWLIBVGvqZ7uxOPYvpJvNMEi
uu1MGBUXypqwBOqsiZ6Wr3xA6A2XhPQpPEBQ-

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

fb0f2d06-b52d-4840-9c2a-86218c983cf0

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

c31723a5-4dfe-4b09-84f6-bed206947608