



Banská Bystrica 9.11.2015

POZ 469-2014 /N-148-2015/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa VALENTINO S.p.A., Via Turani, 16/18, Milano, Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a.s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Walter Valentino“ do registra ochranných známok, prihláseného 13.3.2014 prihlasovateľom BAGGER s.r.o., Zelená 6, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 469-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Walter Valentino“, číslo spisu POZ 469-2014, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Walter Valentino“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 469-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.10.2014 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkajú všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 18, 25, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných medzinárodných ochranných známok:

- slovná ochranná známka č. 400501 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 9.9.1973,
- slovná ochranná známka č. 410936 „les chemises valentino“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 30.10.1974,
- obrazová ochranná známka č. 449527 „V“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 18.12.1979,
- kombinovaná ochranná známka č. 752774 „V VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 20.11.2000,
- kombinovaná ochranná známka č. 761583 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 22.12.2000,
- slovná ochranná známka č. 764790 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 20.11.2000,
- slovná ochranná známka č. 809579 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 6.6.2003,
- slovná ochranná známka č. 815061 „R.E.D. VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.8.2003.

Namietateľ je majiteľom aj nasledovných ochranných známk Spoločenstva:

- slovná ochranná známka č. 1990407 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.12.2000,
- obrazová ochranná známka č. 1990464 „V“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.12.2000,
- kombinovaná ochranná známka č. 1990712 „V VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.12.2000,
- kombinovaná ochranná známka č. 2053239 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 22.1.2001,
- slovná ochranná známka č. 2966232 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 10.12.2002,
- kombinovaná ochranná známka č. 2995967 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.1.2003,
- slovná ochranná známka č. 3226354 „R.E.D. VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 13.6.2003,
- obrazová ochranná známka č. 6090179 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 11.7.2007,
- slovná ochranná známka č. 6943633 „VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35, 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 28.5.2008,
- kombinovaná ochranná známka č. 7012149 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 24.6.2008,
- kombinovaná ochranná známka č. 7539919 „RED VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 21.1.2009,
- kombinovaná ochranná známka č. 9615675 „VALENTINO T-SHIRT COUTURE“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 21.12.2010.

Predmetné námietky sú založené na zameniteľnej podobnosti porovnávaných označení, resp. na nebezpečenstve vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia s prioritne staršími ochrannými známkami.

Namietateľ považuje zverejnené označenie z vizuálneho hľadiska za vysoko podobné so staršími ochrannými známkami. Zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov „Walter“ a „Valentino“, pričom slovo „Valentino“ je zhodné so staršími ochrannými známkami, resp. s ich podstatnou a dominantnou časťou „VALENTINO“. Dominantným prvkom zverejneného označenia je podľa namietateľa jednoznačne slovo „Valentino“, i keď sa nachádza v označení ako druhé v poradí.

Typickým znakom starších ochranných známk je obmieňanie ich základnej ochrannej známky „VALENTINO“ pridaním ďalších grafických, ale najmä slovných prvkov, ako „RED VALENTINO“, „R.E.D. VALENTINO“, „VALENTINO GARAVANI“ a podobne.

Podľa namietateľa, zverejnené označenie „WALTER VALENTINO“ by spotrebiteľia považovali len za ďalší variant jeho známkového radu svetoznámej ochrannej známky „VALENTINO“.

Namietateľ dodal, že pridanie slova „Walter“ tak nemôže zabezpečiť zverejnenému označeniu dostatočnú odlišiteľnosť od starších ochranných známk. Prihlasovateľ by neoprávnene ťažil z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky „VALENTINO“ namietateľa.

Namietateľ uviedol, že jeho ochranná známka „VALENTINO“ je svetovou značkou, a preto spotrebiteľia budú všetky tovary označené touto ochrannou známkou v triedach 18, 25 a 26 považovať za jeho výrobky.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska a v tejto súvislosti uviedol, že spotrebiteľia budú zverejnené označenie vyslovovať ako „valter valentino“ a staršie ochranné známky ako „valentino“ , „valentino garavani“, resp. „red valentino“. Keďže dominantným prvkom všetkých porovnávaných označení je slovo „VALENTINO“, na ktoré sa zameria pozornosť spotrebiteľa, fonetickú reprodukciu porovnávaných označení možno podľa namietateľa považovať za identickú.

Zo sémantického hľadiska slovo „Valentino“ predstavuje mužské meno, ktoré je známe i slovenskému spotrebiteľovi, takže i z významového hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia identické.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb. Uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 18, 25, 26 a 35. Staršie ochranné známky sú zapísané okrem tovarov a služieb v iných triedach aj pre tovary a služby v triedach 18, 25, 26 a 35.

Ako zverejnené označenie, tak i staršie ochranné známky chránia odevné výrobky, obuv, pokrývky hlavy, výrobky z kože, odevné doplnky či pomôcky a podobne, ako aj služby s tým spojené.

Namietateľ konštatoval, že na základe porovnania tovarov a služieb predmetných označení existuje nebezpečenstvo, že spotrebiteľia budú predpokladať, že tovary a služby zverejneného označenia pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu, t. j. od spoločnosti namietateľa.

Ďalej namietateľ uviedol, že „VALENTINO“ je svetová módna značka, ktorú založil taliansky návrhár a dizajnér Valentino Garavani – medzi spotrebiteľskou verejnosťou vo svete módy známy len ako „Valentino“. Pod týmto menom ho poznajú i slovenskí spotrebiteľia.

Namietateľ dodal, že história odevnej spoločnosti Valentino S.p.A. siaha do roku 1959, keď Valentino Garavani založil v Ríme vlastný ateliér. V roku 1962 uviedol vo Florencii svoju prvú kolekciu, vďaka ktorej sa o ňom dozvedel celý svet a odštartoval svoju celosvetovú kariéru.

Už niekoľko desaťročí je Valentino jedným z najprominentnejších mien vo svete módy. Označenie Valentino sa stalo synonymom módy, odevných výrobkov, obuvi a módnych doplnkov, teda všetkých tovarov obsiahnutých v triedach 18, 25 a 26 zverejneného označenia.

Ochranná známka „VALENTINO“ má dobré meno v krajinách Európskej únie, ako i na území Slovenskej republiky, a je všeobecne známou značkou.

Podľa namietateľa je teda vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia si budú zverejnené označenie zamieňať so staršími ochrannými značkami, resp. ho budú považovať len za ďalší variant starších ochranných známok a tovary takto označené budú spájať s namietateľom.

Používanie zverejneného označenia by neoprávnene ťažilo a profitovalo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena svetoznámej ochrannej známky „VALENTINO“, ktorá sa stala vo svete módy pojmom.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu, pretože nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok.

Listom úradu z 10.10.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 17.4.2015, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí a považuje ich v celom rozsahu za nedôvodné. Označenia považuje za nepodobné a nezameniteľné, pričom sú prihlasované, resp. zapísané pre nepodobné tovary a služby.

Prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté v celom rozsahu a zverejnené označenie bolo zapísané do registra ochranných známok.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Walter Valentino“, číslo spisu POZ 469-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 13.3.2014 prihlasovateľom BAGGER s.r.o., Zelená 6, 940 64 Nové Zámky, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2014 pre tovary a služby v triedach 18, 25, 26 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VALENTINO S.p.A., Via Turani, 16/18, Milano, Taliansko, je majiteľom nasledovných starších medzinárodných ochranných známk:

- slovná ochranná známka č. 400501 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 2.3.1973,
- obrazová ochranná známka č. 449527 „V“ (písmeno V umiestnené v oválnom útvare), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 18.6.1979,
- kombinovaná ochranná známka č. 752774 „V VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.6.2000,
- kombinovaná ochranná známka č. 761583 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.12.2000,
- slovná ochranná známka č. 764790 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.6.2000,
- slovná ochranná známka č. 809579 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 11.12.2002,
- slovná ochranná známka č. 815061 „R.E.D. VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 30.5.2003.

Namietateľ je aj majiteľom nasledujúcich ochranných známk Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovná ochranná známka č. 1990407 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.12.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- obrazová ochranná známka č. 1990464 „V“ (písmeno V umiestnené v elipse), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.6.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- kombinovaná ochranná známka č. 1990712 „V VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.12.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- kombinovaná ochranná známka č. 2053239 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.12.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- slovná ochranná známka č. 2966232 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 10.12.2002 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- kombinovaná ochranná známka č. 2995967 „R.E.D. VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 7.1.2003 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- slovná ochranná známka č. 3226354 „R.E.D. VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 30.5.2003 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,
- obrazová ochranná známka č. 6090179 „VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 9,

- 14, 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 11.7.2007,
- slovná ochranná známka č. 6943633 „VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35, 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 28.5.2008,
- kombinovaná ochranná známka č. 7012149 „V VALENTINO GARAVANI“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 24.6.2008,
- kombinovaná ochranná známka č. 7539919 „RED VALENTINO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 21.1.2009,
- kombinovaná ochranná známka č. 9615675 „VALENTINO T-SHIRT COUTURE“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 21.12.2010.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a vyššie citovaných ochranných známok namietateľa vyplýva, že všetky vyššie uvedené staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ vo svojich námietkach poukázal aj na svoju medzinárodnú ochrannú známku č. 410936 „les chemises valentino“, ktorá bola zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 8.7.1974. Vo vzťahu k tejto staršej ochrannej známke bolo z registra ochranných známok zistené, že táto ochranná známka zanikla k dátumu 30.10.2014, a to z dôvodu, že nebola podaná žiadosť o obnovu jej zápisu. Na základe tejto skutočnosti by namietateľ v prípade zápisu zverejneného označenia do registra nemohol byť dotknutý na svojich právach vo vzťahu k tejto jeho ochrannej známke, keďže jeho skoršie práva k tejto ochrannej známke už zanikli. Preto uvedená staršia ochranná známka nemôže byť predmetom posudzovania v rámci predmetných námietok.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 18** – „kabelky; kožené kabelky; večerné kabelky; kabelky do ruky; dámske retiazkové spoločenské kabelky; kabelkové rámy; tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kovové časti na tašky a kabelky; pánske príručné tašky a taštičky; kufrik na toaletné potreby (prázdny); kozmetické taštičky (prázdne); peňaženky; puzdrá na navštívenky; puzdrá na kľúče; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; kufríky; diplomatické kufríky; aktovky (kožená galantéria); aktovky a kufríky na dokumenty; cestovné kufre; cestovné tašky; športové tašky; plecniaky; plážové tašky; školské tašky (aktovky); poľovnícke tašky (torby); obaly na hudobné nástroje; tašky na nosenie detí; kožené tašky na náradie (prázdne); koža (surovina alebo polotovary); surové kože; vypracované kože; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); koženky; kožušiny; kožené nite; kožené šnúrky; kožené remienky; kožené náramenné pásy; kožené lepenky; jelenica (nie na čistenie); kožené ozdoby na nábytok; dáždňiky; obaly na dáždňiky; slnečníky; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecia a puzdrá na balenie; cestovné obaly na odevy; vychádzkové palice; biče; zvieracie obojky; postroje a sedlárske výrobky“,
- trieda 25** – „kovové časti na obuv; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); opasky (časti odevov); šatky, šály; šatky na krk; rukavice; rukávniky; kožušínové štóly; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); šerpy; ozdobné vreckovky (časti odevov); kravaty; členky (oblečenie); pančuškové nohavice; pančuchy; ponožky; kožušiny (oblečenie); kožené odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); odevy, obuv a prikrývky hlavy; klobúky“,
- trieda 26** – „spony a pracky z drahých kovov (odevné doplnky); ozdoby na obuv, kabelky a tašky, nie z drahých kovov; zipsy na kabelky a tašky; spony a pracky z drahých kovov na obuv, kabelky a tašky; ozdobné flitre; brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky; odevné zipsy; gombíky; patentné gombíky; háčiky (galantéria); perly, nie na výrobu šperkov; nášivky, aplikácie (galantérny tovar); strapce (stužkárske tovar); trblietavé šnúry (stužkárske tovar); pásy (stužkárske tovar); brmbolce; rozety (stužkárske tovar); čipky, krajky; výšivky (galantéria); strieborné výšivky (galantéria); zlaté výšivky (galantéria); odznaky na odevy, obuv, kabelky a tašky, nie z drahých kovov; umelé kvety; vtáčie perie (odevné doplnky); lemovky; trblietavé lemovky na odevy; monogramy (značky na bielizeň); suché zipsy (galantéria); špendlíky a ihly; galantérny tovar okrem nití a priadzí“,

**trieda 35** – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kabelkami, taškami, peňaženkami, koženou galantériou, športovými obalmi, športovými taškami a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18, 25 a 26 tohto zoznamu; zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prenájom reklamných plôch; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); analýzy nákladov; obchodný manažment; marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“.*

Spomedzi namietaných starších ochranných známk sú z hľadiska obsiahnutých slovných prvkov a zoznamu tovarov a služieb zverejnenému označeniu najbližšie medzinárodná slovná ochranná známka č. 400501 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a medzinárodná slovná ochranná známka č. 764790 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“), keďže ostatné staršie ochranné známky obsahujú ďalšie slovné alebo grafické prvky, ktoré sú odlišné od prvkov zverejneného označenia a zároveň nie sú zapísané pre širší zoznam tovarov a služieb. S poukazom na zásadu hospodárnosti a efektívnosti správneho konania bolo nasledovne z uvedeného dôvodu zverejnené označenie porovnané len s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 3, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27 a 34 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 18** – „*leather and imitation leather, articles made thereof not included in other classes; skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*” (usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože a surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky),

**trieda 25** – „*clothing, including boots, shoes and slippers*” (odevy vrátane topánok, obuvi a papúč),

**trieda 26** – „*lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers*” (čipky a výšivky, stuhy a stužky; gombíky, patentné gombíky, háčiky a očka, špendlíky a ihly; umelé kvety).

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 3, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27 a 34 zapísaná aj pre tovary a služby:

**trieda 18** – „*umbrellas*” (dáždniky),

**trieda 25** – „*clothing (excluding footwear), headwear*” [odevy (s výnimkou obuvi), pokrývky hlavy],

**trieda 35** – „*advertising; business management; business administration; office functions; business middleman services provided in connection with the sale of the goods listed above; grouping for others of the above-mentioned goods (excluding their transport) enabling consumers to see and purchase the above goods at their convenience; consulting services regarding the grouping for others of the above-mentioned goods*” [reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovateľské služby poskytované v

súvislosti s predajom výrobkov vyššie uvedených oblastí; zhromažďovanie vyššie uvedených výrobkov pre tretie osoby (s výnimkou ich prepravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať z pohodlia domova; poradenské služby súvisiace so zhromažďovaním vyššie uvedených výrobkov pre tretie osoby].

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny označení, nie je rozhodujúce formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené, a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu pokiaľ ide o výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlasované v triede 18 pre tovary „*dáždniky; slnečníky*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v triede 18 pre tovary „*dáždniky, slnečníky*“ a druhá staršia ochranná známka je v tej istej triede 18 zapísaná pre tovary „*dáždniky*“. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť a/alebo podobnosť týchto tovarov. Majú totiž rovnaký charakter, rovnaký účel, zhodných výrobcov a distribučné kanály, ako aj konečného spotrebiteľa.

Zverejnené označenie je prihlasované v triede 18 aj pre tovary „*kabelky; kožené kabelky; večerné kabelky; kabelky do ruky; dámske retiazkové spoločenské kabelky; kabelkové rámy; tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kovové časti na tašky a kabelky; pánske príručné tašky a taštičky; kufřík na toaletné potreby (prázdny); kozmetické taštičky (prázdne); peňaženky; puzdrá na navštívenky; puzdrá na kľúče; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; kufříky; diplomatické kufříky; aktovky (kožená galantéria); aktovky a kufříky na dokumenty; cestovné kufre; cestovné tašky; športové tašky; plecniaky; plážové tašky; školské tašky (aktovky); poľovnícke tašky (torby); obaly na hudobné nástroje; tašky na nosenie detí; kožené tašky na náradie (prázdne); koža (surovina alebo polotovar); surové kože; vypracované kože; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); koženky; kožušiny; kožené nite; kožené šnúrky; kožené remienky; kožené náramenné pásy; kožené lepenky; jelenica (nie na čistenie); kožené ozdoby na nábytok; obaly na dáždniky; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecia a puzdrá na balenie; cestovné obaly na odevy; vychádzkové palice; biče; zvieracie obojky; postroje a sedlárske výrobky*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary „*usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože a surové kože; kufre a cestovné tašky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky*“. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade kolíznych tovarov ide o tovary rovnakého charakteru, ktoré môžu byť poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov, možno konštatovať, že ide o zhodné a/alebo podobné tovary. Pre spresnenie je potrebné ešte uviesť, že tovary „*usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach*“ prvej staršej ochrannej známky sú charakterizované veľmi všeobecne, a tak môžu zahŕňať bližšie špecifikované tovary zverejneného označenia, ktoré môžu byť vyrobené z kože a koženky alebo obsahovať tieto materiály, ako sú kabelky, príručné tašky, kufříky, puzdrá a rôzne tašky. Druhá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary a služby, ktoré by bolo možné hodnotiť ako zhodné a/alebo podobné s vyššie uvedenými prihlasovanými tovarmi zverejneného označenia v triede 18.

Prihlasované tovary v triede 25 „*kovové časti na obuv; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); opasky (časti odevov); šatky, šály; šatky na krk; rukavice; rukávniky; kožušínové štóly; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); šerpy; ozdobné vreckovky (časti odevov); kravaty; čelenky (oblečenie); pančuškové nohavice; pančuchy; ponožky; kožušiny (oblečenie); kožené odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); odevy, obuv*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*odevy vrátane topánok, obuvi a papúč*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Ďalšie prihlasované tovary v triede 25 „*pokrývky hlavy; klobúky*“ možno považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*pokrývky hlavy*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 25. Uvedený záver vyplýva zo skutočnosti, že tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ prvej a druhej staršej ochrannej známky sú uvedené všeobecnými pojmami, pod ktoré možno zahrnúť všetky jednotlivé vymenované druhy odevov, obuvi a pokrývok hláv prihlasované pre zverejnené označenie. Uvedené prihlasované a aj zapísané tovary môžu mať zhodného výrobcu, slúžia na rovnaký účel, a to na ochranu a zahalenie jednotlivých častí ľudského tela (nôh, rúk, trupu a hlavy), sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, čiže v oddeleniach obuvi, odevov a

pokrývok hláv alebo v špecializovaných predajniach na obuv, odevy a pokrývky hláv a sú distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto stret uvedených tovarov prihlasovateľa a namietateľa na trhu je pravdepodobný.

Ďalej sú pre zverejnené označenie prihlasované tovary v triede 26 „*gombíky; patentné gombíky; háčiky (galantéria); nášivky, aplikácie (galantérny tovar); strapce (stužkársky tovar); trblietavé šnúry (stužkársky tovar); pásky (stužkársky tovar); brmbolce; rozety (stužkársky tovar); čipky, krajky; výšivky (galantéria); strieborné výšivky (galantéria); zlaté výšivky (galantéria); umelé kvety; lemovky; trblietavé lemovky na odevy; monogramy (značky na bielizeň); suché zipsy (galantéria); špendlíky a ihly; galantérny tovar okrem nití a priadzí*“, ktoré patria do skupiny krajčírskych potrieb, a ktoré možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*čipky a výšivky, stuhu a stužky; gombíky, patentné gombíky, háčiky a očka, špendlíky a ihly; umelé kvety*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 26.

Ostatné prihlasované tovary v triede 26 „*spony a pracky z drahých kovov (odevné doplnky); ozdoby na obuv, kabelky a tašky, nie z drahých kovov; zipsy na kabelky a tašky; spony a pracky z drahých kovov na obuv, kabelky a tašky; ozdobné flitre; brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky; odevné zipsy; perly, nie na výrobu šperkov; odznaky na odevy, obuv, kabelky a tašky, nie z drahých kovov; vtáčie perie (odevné doplnky)*“ možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „*kufre, cestovné tašky a usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach*“ v triede 18 a s tovarmi „*odevy vrátane topánok, obuvi a papúč*“ v triede 25, zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, aj keď len v nižšej miere, pretože ide o tovary, ktoré navzájom súvisia a dopĺňajú sa. Výrobcovia odevov, obuvi, kabeliek a tašiek sa často špecializujú aj na výrobu doplnkových výrobkov na ich opravu, či ozdobu alebo si danú výrobu zabezpečia podľa svojich požiadaviek u iných výrobcov a predávajú ich pod svojimi značkami súčasne s odevmi, obuvou, kabelkami, či taškami.

Služby zverejneného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kabelkami, taškami, peňaženkami, koženou galantiériou, športovými obalmi, športovými taškami a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18, 25 a 26 tohto zoznamu; zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu*“ v triede 35 sa priamo viažu ku všetkým tovarom zverejneného označenia v triedach 18, 25 a 26, ktoré boli označené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku v triedach 18, 25 a 26 a so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 18 a 25, a teda aj uvedené služby zverejneného označenia možno pokladať za podobné s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „*administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; obchodný manažment; marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo podobnými so zapísanými službami „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35.

Čo sa týka ďalších prihlasovaných služieb v triede 35, a to „*aranžovanie výkladov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prenájom reklamných plôch; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov*“, tieto sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „*reklamné služby*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35, ktoré sú tak široko definované, že môžu zahŕňať aj bližšie špecifikované služby zverejneného označenia.

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „*odborné obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom*



*komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „poradenské služby súvisiace so zhromažďovaním vyššie uvedených výrobkov pre tretie osoby“ pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlasovanými službami, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.*

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby v triede 35 „*obchodné sprostredkovateľské služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; podpora predaja (pre tretie osoby)“*, ktoré sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami „*obchodné sprostredkovateľské služby poskytované v súvislosti s predajom výrobkov vyššie uvedených oblastí; zhromažďovanie vyššie uvedených výrobkov pre tretie osoby (s výnimkou ich prepravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať z pohodlia domova“* pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 35. Všetky tieto služby sú svojim charakterom a určením rovnaké alebo podobné resp. úzko súvisiace a môžu byť prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 469-2014)

Prvá a druhá staršia ochranná známka  
(MOZ č. 400501 a MOZ č. 764790)

**Walter Valentino**

**VALENTINO**

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.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie zverejneného slovného označenia so staršími slovnými ochrannými známkami. Zverejnené označenie je tvorené dvomi slovami „Walter Valentino“, ktoré sú napísané štandardným typom písma malej tlačenej abecedy, okrem úvodných písmen „W“ a „V“ obidvoch slov, ktoré sú veľké. Staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovom „VALENTINO“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy, a ktoré je zároveň obchodným menom namietateľa. Porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Valentino“. Aj keď vizuálny vnem zverejneného označenia je ovplyvnený súčasným pôsobením oboch slov „Walter Valentino“, podobnosť porovnávaných označení nie je možné z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti založenej na zhodnom slove „Valentino“ vs. „VALENTINO“, ktoré bude u spotrebiteľa vyvolávať dojem, že porovnávané označenia spolu úzko súvisia.

Čo sa týka porovnania predmetných označení **z fonetického hľadiska**, možno predpokladať reprodukciu zverejneného označenia „Walter Valentino“ v podobe „valter valentino“. Pri starších ochranných známkach „VALENTINO“ možno očakávať, že spotrebiteľská verejnosť ich bude reprodukovat' ako „valentino“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známok vyplýva, že v porovnávaných označeniach zaznie dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „valentino“, vo zverejnenom označení na druhej pozícii v skladbe slov a v starších ochranných známkach ako slovo jediné, v dôsledku čoho možno s ohľadom na prítomnosť odlišného slovného prvku „Walter“ vo zverejnenom označení konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** 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. Z významového hľadiska môžu spotrebiteľia prvé slovo „Walter“ zverejneného označenia vnímať ako priezvisko alebo ako krstné mužské meno. Rovnako aj druhé slovo „Valentino“ zverejneného označenia môžu vnímať spotrebiteľia ako priezvisko alebo ako krstné mužské meno talianskeho pôvodu. Staršie ochranné známky môžu vnímať spotrebiteľia tiež ako priezvisko alebo ako krstné mužské meno talianskeho pôvodu. Medzi predmetnými porovnávanými označeniami tak možno nájsť čiastočný stupeň ich významovej podobnosti, spôsobený spoločným slovom „Valentino“ v nich

obsiahnutým.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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

Vzhľadom na charakter posudzovaných tovarov a služieb ako relevantná verejnosť prichádza do úvahy široká verejnosť charakteristická priemernou mierou obozretnosti a pozornosti.

Na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny má vplyv aj posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky/starších ochranných známk. V nadväznosti na uvedené namietateľ poukázal na to, že ochranná známka „VALENTINO“ sa stala synonymom módy, odevných výrobkov, obuvi a módných doplnkov, teda všetkých tovarov obsiahnutých v triedach 18, 25 a 26 zverejneného označenia a má dobré meno, resp. je všeobecne známou známkou v krajinách Európskej únie a aj na území Slovenskej republiky. Namietateľ však tieto svoje argumenty nepodporil žiadnymi dôkazmi. Námietkové konanie je konaním sporovým (a navyše ovládaným koncentračnou zásadou), čo znamená, že namietateľ je povinný na preukázanie svojich tvrdení predložiť príslušné dôkazné prostriedky a tieto musia byť predložené do konca lehoty na podanie námietok. Napriek tomu, že v tomto prípade nie je možné len na základe tvrdení namietateľa priznať starším ochranným známkam postavenie ochranných známk s dobrým menom, resp. všeobecne známych ochranných známk, súčasne nemožno spochybníť objektívnu dlhoročnú existenciu starších ochranných známk, najstaršej od roku 1973 (v tomto prípade prvá staršia ochranná známka), ako aj budovanie známkového radu založeného na slovnom prvku „VALENTINO“, ktorý svedčí v prospech zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk vo vzťahu k módnemu priemyslu.

Prvá a druhá staršia ochranná známka, tvorené slovným prvkom „VALENTINO“, zároveň disponujú aj dobrou vnútornou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou k tovarom v triedach 18, 25, 26 a k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. kufre, tašky, aktovky, kabelky, cestovné tašky, peňaženky, dáždnyky, slnečníky, biče, postroje a sedlárske výrobky, odevy, obuv, pokrývky hláv, reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce, obchodné sprostredkovateľské služby, atď. ), pretože tieto tovary a služby nemajú priamy vzťah ku slovu „VALENTINO“.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a starších ochranných známk je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnávaní zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky však bolo zistené, že obidve staršie ochranné známky sú celé obsiahnuté vo zverejnenom označení, ktoré obsahuje zhodný výraz „Valentino“, ktorým sú staršie ochranné známky tvorené a ktorý navyše možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným tovarom a službám, ako aj v dôsledku používania, považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou. Na základe uvedeného slovného prvku „Valentino“ bola konštatovaná čiastočná vizuálna, fonetická a aj sémantická podobnosť. Uvedené v spojitosti s tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri strednom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámeny medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje, a to aj na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na uvedený zhodný slovný prvok „Valentino“. Zhodný slovný prvok „Valentino“ je sám spôsobilý vyvolať

u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

Možno konštatovať, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary a služby, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Čo sa týka ďalších uplatnených slovných a kombinovaných starších ochranných známk namietateľa, úrad pravdepodobnosť zámery týchto ochranných známk a zverejneného označenia ďalej podrobne neskúmal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji

PATENTSERVIS Bratislava a.s.  
Hybešova 40  
831 06 Bratislava