



Banská Bystrica 10.10.2016  
POZ 836-2014 /N-130-2016/Sto

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DAMIANI INTERNATIONAL B.V., Prins Bernhardplein, 200, Amsterdam, Holandsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DAMIAN“ do registra ochranných známk, prihláseného 12.5.2014 prihlasovateľom Appletree s. r. o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s. r. o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 836-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.11.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „DAMIAN“, číslo spisu POZ 836-2014, sa čiastočne zamieta pre všetky služby v triede 35, pre služby „vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie sympózií“ v triede 41 a pre všetky služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „DAMIAN“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 836-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.2.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triedach 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ námietky odôvodnil tým, že je majiteľom známkového radu založeného na prvku „DAMIANI“, do ktorého patria:

- staršia slovná ochranná známka Európskej únie č. 5454103 „DAMIANI“ (v čase podania námietok išlo o prihlášku ochrannej známky),
- staršia kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 897983 „DAMIANI“,
- staršia slovná ochranná známka Európskej únie č. 7397268 „DAMIANI“ (v čase podania námietok išlo o prihlášku ochrannej známky),
- staršia slovná ochranná známka Európskej únie č. 8537821 „DAMIANI VIA MONTE NAPOLEONE 10“ (v čase podania námietok išlo o prihlášku ochrannej známky).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „DAMIAN“ je celé obsiahnuté v slovnom prvku „DAMIANI“, ktoré je jediným a/alebo dominantným prvkom všetkých starších ochranných známk. Vo zverejnenom označení v porovnaní so staršími ochrannými známkami chýba len písmeno „i“ na konci slova, ktoré však zaberá minimálnu pozornosť, preto si to relevantná verejnosť nemusí vôbec všimnúť a oba slovné prvky bude pravdepodobne považovať za zhodné.

Ďalšie prvky v starších ochranných známkach (písané písmeno „D“ v elipse nad slovným prvkom DAMIANI v ochrannej známke č. 897983 a označenie miesta (ulice) „VIA MONTE NAPOLEONE 10“

v ochrannej známke č. 8537821) nezabránia vnímaniu zreteľnej podobnosti dominantných prvkov „DAMIANI“ a „DAMIAN“.

K otázke porovnania tovarov a služieb namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je okrem iného prihlásené pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (administratívna správa hotelov, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov), pričom účelom organizovania výstav je prezentácia a predaj akýchkoľvek tovarov a služieb, ku ktorým sa vzťahujú staršie ochranné známky v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 25 a 34. Porovnávané označenia tak môžu byť použité súčasne pri organizovaní výstav, a tak možno považovať tieto tovary a služby za podobné. Staršia ochranná známka č. 8537821 je zapísaná aj priamo pre služby v triede 35 (reklama, obchodný manažment, obchodná správa, kancelárske práce), kde služby reklamy sú vysoko podobné so službami organizovania obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov. Nárokovaná služba „*administratívna správa hotelov*“ je zasa podobná so službami tejto staršej ochrannej známky „*obchodný manažment, obchodná správa, kancelárske práce*“. Podobnosť tovarov a služieb ďalej namietateľ videl v prípade:

- služieb zverejneného označenia prihlásených v triede 41 (vzdelávanie a školenia) a pri tovaroch v triedach 9 a 16 staršej ochrannej známky č. 7397268 a v triede 9 staršej ochrannej známky č. 5454103 (učebné zariadenia a aparatury, inštruktážne pomôcky) s odôvodnením, že slúžia na rovnaký účel a používajú sa spoločne,
- služieb zverejneného označenia prihlásených v triede 44 (verejné kúpele na účely hygieny a salóny krásy) a tovarov v triede 3 zapísaných pre staršie ochranné známky č. 8537821 a 7397268 (mydlá, voňavkárské výrobky, éterické oleje a kozmetické prípravky) s odôvodnením, že tieto tovary sú poskytované ako súčasť uvedených služieb a môžu tam byť samostatne predávané.

Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie bude veľmi pravdepodobne vyvolávať zámenu so staršími ochrannými známkami. Keďže podobnosť označení je vysoká, aj nižšia miera podobnosti služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, postačuje na vznik pravdepodobnosti zámery kolíznych označení na strane verejnosti. Vzhľadom na to, že staršie ochranné známky vytvárajú známkový rad, je o to pravdepodobnejšie, že spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať v asociácii s týmto známkovým radom založeným na zameniteľnom prvku.

Namietateľ sa v námietkach odvolal aj na dobré meno starších ochranných známk. Uviedol, že spoločnosť Damiani má 90-ročnú históriu navrhovania, výroby, distribúcie a predaja šperkov a luxusných hodínok. Spoločnosť bola založená v Taliansku a okrem krajín Európskej únie pôsobí celosvetovo (napr. v Južnej Kórei, Číne, Hong Kongu, Japonsku, Indii, USA, Mexiku). Na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil faktúry za predaj šperkov v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii ako aj na Slovensku v období rokov 2010-2014. Ďalej namietateľ predložil kópie stránok časopisov, v ktorých boli prezentované výrobky namietateľa vo Francúzsku, Španielsku, Albánsku, Grécku, na Malte a v Rumunsku. Súčasne argumentoval, že okrem starších ochranných známk má namietateľ označenie DAMIANI chránené aj ďalšími ochrannými známkami, čo svedčí o jeho úsilí vynakladanom na budovanie pevného postavenia jeho ochranných známk. Podľa názoru namietateľa by používanie podobného označenia vyvolávalo asociáciu s jeho staršími ochrannými známkami a mohlo im spôsobiť ujmu na rozlišovacej spôsobilosti. Viedlo by súčasne k roztriešteniu identity starších ochranných známk a ich pôsobenia na vedomie verejnosti. Verejnosť by si staršie ochranné známky prestala spájať výlučne s tovarmi a službami namietateľa a začala by si ich spájať s rôznymi tovarmi a službami pochádzajúcimi z odlišných zdrojov.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 24.2.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi s informáciou, že vzhľadom na skutočnosť, že námietky sa opierajú o práva z prihlášok ochranných známk, ktoré ešte neboli zapísané do príslušného registra, lehota na vyjadrenie bude prihlasovateľovi stanovená až po ukončení prebiehajúcich konaní o prihláškach ochranných známk.

Listom úradu z 29.1.2016 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k zaslaným námietkam. Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 5.4.2016 uviedol, že považuje celú argumentáciu namietateľa za neopodstatnenú a vo väzbe na registračné konanie zverejneného označenia za irelevantnú. Prihlasovateľ má za cieľ registrovať si označenie „DAMIAN“ za účelom a v rámci poskytovania hotelových služieb a služieb spojených so štýlom wellness. Naproti tomu namietateľ sa zameriava na výrobu a predaj

šperkov a luxusných hodínok. V nadväznosti na uvedené nie je podľa prihlasovateľa možné prijať záver o podobnosti tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie s tovarmi a službami namietateľa (tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky).

V súvislosti s námietkou ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ nepreukázal existenciu dobrého mena na území Slovenskej republiky ani v iných krajinách. Namietateľ nemá na území SR žiadne obchodné zastúpenie, prostredníctvom ktorého by predaj svojho tovaru realizoval. Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že pri výbere označenia nevychádzal, resp. ani nemal vedomosť o už existujúcom označení „DAMIANI“. Prihlasovateľ zdôraznil, že vychádzal výlučne z názvu príznačného pre regionálnu oblasť Demänovskej doliny, kde plánuje vyvíjať podnikateľskú činnosť. Pôvod názvu tejto oblasti totiž pochádza práve od mena historickej postavy pastiera Damiána, ktorý v tejto oblasti žil v období 15. storočia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti plánuje poskytovať služby zamerané výlučne na oblasť hotelových služieb, na podporu čoho uviedol aj internetovú stránku preukazujúcu jeho podnikateľskú činnosť. Keďže namietateľ je výrobcom lukratívneho sortimentu tovarov a oslovuje len určitú špecifickú kategóriu spotrebiteľov, je podľa prihlasovateľa absolútne vylúčená možnosť, aby akýmkoľvek spôsobom neoprávnené ťažil, resp. by mohol ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Na základe uvedeného prihlasovateľa navrhol, aby úrad námietky ako nedôvodné v celom rozsahu zamietol.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 slovnej ochrannej známky „DAMIAN“, číslo spisu POZ 836-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.5.2014 prihlasovateľom Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 4.11.2014 pre služby v triedach 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ - spoločnosť DAMIANI INTERNATIONAL B.V., Prins Bernhardplein, 200, Amsterdam, Holandsko, je majiteľom nasledujúcich ochranných známk EÚ:

- slovnej ochrannej známky č. 5454103 „DAMIANI“, s dátumom podania 9.11.2006, zapísanej pre tovary v triede 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- kombinovanej ochrannej známky č. 897983 „DAMIANI“, s dátumom podania prihlášky 10.8.1998, zapísanej pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky č. 7397268 „DAMIANI“, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 26.6.2008, zapísanej pre tovary v triede 3, 9, 16, 18, 25 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannej známky č. 8537821 „DAMIANI VIA MONTE NAPOLEONE 10“, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8.5.2009, zapísanej pre tovary a služby v triede 3, 14, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“).

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

S prihliadnutím na rozsah služieb prihlásených pre zverejnené označenie a rozsah tovarov a služieb chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na blízkosť porovnávaných označení úrad preskúma predmetné námietky z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach najskôr v súvislosti s prvou, treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou (ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“).

### **Porovnanie tovarov a porovnanie služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre služby:

**v triede 35** – „*administratívna správa hotelov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov*“,

**v triede 41** – „*zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov*“,

**v triede 43** – „*hoteliarske služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; prázdninové tábory (ubytovacie služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; bufety (rychle občerstvenie); turistické ubytovne*“,

**v triede 44** – „*parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sauny; služby solárií; termálne kúpele (služby)*“.

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5454103) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; dentifrices; with the express exclusion of any hair care products, perms, neutralizer for perms, hair care preparations, hair lotions, hair colorants and hair stretching*“ (bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetika; prípravky na čistenie zubov; s výslovným vylúčením výrobkov na starostlivosť o vlasy, prípravkov na kučeravenie vlasov, neutralizačných prípravkov na trvalú onduláciu vlasov, prípravkov na starostlivosť o vlasy, vlasových vôd, farieb na vlasy a príčeskov),

**v triede 9** – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*“ (vedecké,

navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné zariadenia a nástroje, prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje),

**v triede 14** – „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments*“ (vzácne kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácných kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky; klenoty, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje),

**v triede 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičičky, postroj a sedlá),

**v triede 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 7397268) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; dentifrices; with the express exception of hair care preparations, hair waving preparations, neutralisers for permanent waving, hair care preparations, hair lotions, hair dyes and hair extensions*“ (bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizny a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetika; prípravky na čistenie zubov; s výslovným vylúčením výrobkov na starostlivosť o vlasy, prípravkov na kučeravenie vlasov, neutralizačných prípravkov na trvalú onduláciu vlasov, prípravkov na starostlivosť o vlasy, vlasových vôd, farieb na vlasy a príčeskov),

**v triede 9** – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*“ (vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné zariadenia a nástroje, prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje),

**v triede 16** – „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks*“ (papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačiarenské pismo; štočky),

**v triede 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných

triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičičky, postroj a sedlá),

**v triede 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

**v triede 34** – „*tobacco; smokers' articles; matches*“ (tabak; fajčiarske potreby; zápalky).

Štvrtá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 8537821) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; dentifrices; with the express exception of hair care preparations, hair waving preparations, neutralisers for permanent waving, hair care preparations, hair lotions, hair dyes and hair extensions*“ (bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetika; prípravky na čistenie zubov; s výslovným vylúčením výrobkov na starostlivosť o vlasy, prípravkov na kučeravenie vlasov, neutralizačných prípravkov na trvalú onduláciu vlasov, prípravkov na starostlivosť o vlasy, vlasových vôd, farieb na vlasy a príčeskov),

**v triede 14** – „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments*“ (vzácne kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácnych kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky, klenoty, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje),

**v triede 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat, kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičičky, postroj a sedlá),

**v triede 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

**v triede 35** – „*advertising; business management; business administration; office functions*“ (reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo 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, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Služby zverejneného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („*administratívna správa hotelov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov*“) sú zhodné a podobné so službami zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku (reklama; obchodná správa), pretože „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov*“ možno zahrnúť pod službu „*reklama*“ a služba „*administratívna správa hotelov*“ v sebe zahŕňa i činnosti obchodnej správy (riadenia).

Služby zverejneného označenia v triede 41, a to „*vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie sympózií*“, majú priamy súvis s tovarmi zapísanými pre prvú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 9 „*učebné zariadenia a nástroje*“, ako aj s tovarmi zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 16 „*inštruktážne a učebné pomôcky (okrem zariadení)*“. V tomto prípade ide o služby a tovary s identickým zameraním na oblasť vzdelávania charakteristické spoločným využívaním. V prípade týchto tovarov a služieb možno s veľkou pravdepodobnosťou uvažovať o ich spoločnom pôvode, pretože

spoločnosti poskytujúce služby vzdelávania často adresátom takéhoto vzdelávania poskytujú aj učebné a inštruktážne pomôcky (a to či už digitálne alebo papierové). Ide teda o služby prelínajúce sa s uvedenými tovarmi starších ochranných známk – o služby komplementárne (doplnkové). Ostatné služby v tejto triede („zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie plesov“) predstavujú služby zamerané na zábavu, oddych a relax, ktoré majú iný účel ako tovary a služby chránené staršími ochrannými známkami (medzi ktoré patria aj napr. čistiace prípravky, rôzne prístroje a nástroje, drahé kovy, tlačoviny, koža a výrobky z kože, oblečenie, obuv) a nie sú s nimi ani vo vzťahu konkurenčnom ani doplnkovom. Tieto služby teda nie sú podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Zhodný záver, teda konštatovanie nepodobnosti, sa vzťahuje bez nutnosti podrobnejšej analýzy aj na prihlasované služby zverejneného označenia v triede 43 („hoteliarske služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; prázdninové tábory (ubytovacie služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; bufety (rýchle občerstvenie); turistické ubytovne“), ktoré sa od tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky líšia svojou povahou, účelom, pôvodom i distribučnými kanálmi.

Zostávajúce služby zverejneného označenia v triede 44 - „parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sauny; služby solárií; termálne kúpele (služby)“, patria (obdobne ako služby prihlásené v triede 41) k službám zameraným na oddych a starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade však ide o služby pomerne úzko prepojené s tovarmi, ktoré sa využívajú pri poskytovaní uvedených služieb (napr. salóny krásy využívajú aj svoju vlastnú kozmetiku ako tovar). Staršie ochranné známky chránia v triede 3 tovary určené na osobnú starostlivosť, starostlivosť o telo a jeho časti, či ich skrášľovanie. Preto možno konštatovať, že služby prihlásené v triede 44 súvisia s tovarmi starších ochranných známk zapísanými v triede 3 (mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetika; prípravky na čistenie zubov; s výslovným vylúčením výrobkov na starostlivosť o vlasy, prípravkov na kučeravenie vlasov, neutralizačných prípravkov na trvalú onduláciu vlasov, prípravkov na starostlivosť o vlasy, vlasových vôd, farieb na vlasy a príčeskov) a je možné v ich prípade konštatovať aspoň nižší stupeň podobnosti.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2255-2014)

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ  
č. 5454103)

DAMIANI

DAMIAN

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ  
č. 7397268)

DAMIANI

Štvrtá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ  
č. 8537821)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa hodnotia 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 týchto označení. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovného označenia „DAMIAN“ (zverejnené označenie) so slovnou ochrannou známkou „DAMIANI“ (prvá a tretia staršia ochranná známka) a kombinovanou ochrannou známkou „DAMIANI VIA MONTE NAPOLEONE 10“ (štvrtá staršia ochranná známka), v ktorej sú slovné prvky napísané bielym písmom a sú umiestnené na podklade čierneho obdĺžnika. Z vizuálneho hľadiska sa zverejnené označenie od prvej a tretej staršej ochrannej známky odlišuje len v jednom (ich poslednom) písmene „I“, inak je celé obsiahnuté v starších ochranných známkach. Vzhľadom na to existuje vysoká miera vizuálnej podobnosti zverejneného označenia s prvou a treťou staršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky, možno opäť konštatovať podobnosť slovného prvku „DAMIAN“ vs. „DAMIANI“, ktorý je dominantným prvkom štvrtej staršej ochrannej známky (ostatné slovné prvky sú totiž písané podstatne menším písmom a sú umiestnené pod slovným prvkom „DAMIANI“). Tieto označenia ako celky tak možno hodnotiť tiež ako čiastočne vizuálne podobné.

**Z fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie vyslovené ako „damian“. Prvá aj tretia staršia ochranná známka budú vyslovené ako „damiani“. Keďže podstatná časť fonetického vnemu porovnávaných označení (prvých šesť hlások) bude zhodná, možno označenia považovať za foneticky veľmi podobné. Štvrtá staršia ochranná známka je síce tvorená viacerými slovnými prvkami, je však pravdepodobné, že s prihliadnutím na umiestnenie a veľkosť slovného prvku „DAMIANI“ zaznie v zvukovej realizácii tejto známky len tento prvok, ktorého zvukový vnem je veľmi podobný so zvukovým vnemom zverejneného označenia. Pokiaľ bude štvrtá staršia ochranná známka reprodukováaná ako celok, jej zvukový vnem sa predĺži, stále však platí, že na jeho začiatku (vnímanom vo všeobecnosti s väčšou pozornosťou) bude vyslovený prvok zvukovo veľmi podobný so zverejneným označením.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom podstatné, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú ich prvky fantazijné. Zverejnené označenie „DAMIAN“ môžu spotrebiteľia vnímať vo význame mužského mena „Damián“, ak si ho však nespoja s týmto mužským menom (keďže ide o zriedkavo používané meno), budú ho vnímať ako označenie fantazijné. Z uvedeného vyplýva, že slovný prvok „DAMIAN“ dosahuje priemernú úroveň rozlišovacej spôsobilosti. Staršie ochranné známky (prvú a tretiu staršiu ochrannú známku) budú slovenskí spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako označenia bez konkrétneho významu, pretože je málo pravdepodobné, aby označenie „DAMIANI“ vnímali ako priezvisko (ide o talianske priezvisko). Vo štvrtej staršej ochrannej známke sa okrem slovného prvku „DAMIANI“ nachádzajú aj slovné prvky „VIA MONTE NAPOLEONE 10“, ktoré budú evokovať názov ulice, miesta. Tieto prvky nebudú mať zásadný vplyv na sémantiku tejto staršej ochrannej známky (rovnako ako čierny obdĺžnik, na podklade ktorého sú umiestnené slovné prvky), ale nemožno im uprieť vyvolanie určitej významovej spojitosti s miestom či lokalitou. Staršie ochranné známky ako celok budú taktiež dosahovať priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

V prípade, že zverejnené označenie a prvá a tretia staršia budú vnímané ako fantazijné (bez konkrétneho významu), nie je možné z významového hľadiska ich porovnať. Za predpokladu, že zverejnené označenie bude vnímané ako osobné (mužské) meno a staršie ochranné známky ako priezvisko, v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebude dochádzať k významovému spojeniu označení (v prvom prípade ide o osobné meno, v druhom prípade o priezvisko), t.j. označenia zo sémantického hľadiska nebude možné hodnotiť ako podobné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény existuje vtedy, ak sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami, a to najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény 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.



V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť. Celkový stupeň pozornosti spotrebiteľov (s prihliadnutím na prihlásené služby a s nimi podobné tovary a služby starších ochranných známk) však bude priemerný až vyšší (okrem tovarov bežnej spotreby v tomto prípade treba prihliadať aj na kolízne služby, výberu ktorých spotrebiteľ spravidla venuje väčšiu pozornosť).

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, výsledkom porovnania zverejneného označenia s prvou a treťou staršou ochrannou známkou bol záver o ich vysokej miere vizuálnej a fonetickej podobnosti. Sémanticky označenia buď nemožno porovnať (ak budú vnímané ako fantazijné) alebo výsledkom takéhoto porovnania bude záver o ich významovej nepodobnosti. Zverejnené označenie je ďalej čiastočne vizuálne aj foneticky podobné so štvrtou staršou ochrannou známkou, pretože v nej vystupuje do popredia prvok „DAMIANI“ líšiaci sa od zverejneného označenia len v poslednom písmene (hláske). Z pohľadu sémantického porovnania zverejneného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky platia obdobné závery ako v prípade porovnania zverejneného označenia a prvej a tretej staršej ochrannej známky, ale s tým rozdielom, že sémantiku štvrtej staršej ochrannej známky ovplyvní výskyt názvu miesta/ulice.

Na základe uvedených skutočností nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s prvou, treťou a so štvrtou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnávať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, prvky kolíznych označení „DAMIAN“/„DAMIANI“ môžu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvolať mylnú predstavu o tom, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Dokonca aj spotrebiteľia s vyšším stupňom pozornosti sa musia spoľahnúť na nedokonalý obraz ochranných známk, ktorý si uchovávajú v pamäti. Preto existuje riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známk pre tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, a to aj v prípade podobnosti v nižšej miere, pretože podobnosť označení možno celkovo hodnotiť ako vyššiu.

Na tomto mieste je potrebné opätovne zdôrazniť, že v konaní o námietkach sa označenia porovnávajú v tej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Súčasne sa porovnávajú zoznamy tovarov a služieb tak, ako sú prihlásené a pre staršie ochranné známky platne zapísané v príslušnom registri. Pri porovnávaní tovarov a služieb v námietkovom konaní úrad nemôže vychádzať z tvrdení, že reálna činnosť a pôsobenie prihlasovateľa a namietateľa na trhu sú odlišné, t.j. nedôjde k ich stretu.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená len pre služby zverejneného označenia prihlasované v triedach 35, 44 a pre niektoré služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných služieb nebola nájdená podobnosť s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na staršej kombinovanej ochrannej známke „DAMIANI“ č. 897983 (druhá staršia ochranná známka). Táto ochranná známka okrem slovného prvku „DAMIANI“ obsahuje aj obrazový prvok – štylizované písmeno „D“ v čiernom ovále nachádzajúcom sa nad slovným prvkom, čo ju z hľadiska porovnania označení odlišuje od zverejneného označenia viac ako porovnávané staršie slovné ochranné známky. Ďalej je zapísaná len pre úzky okruh tovarov v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [„*horological and chronometric instruments* (hodinárske a chronometrické prístroje)], ktoré sú ako tovary zapísané aj pre prvú a štvrtú staršiu ochrannú známku a ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné so službami zverejneného označenia. Z uvedených dôvodov sa úrad nezaoberal porovnávaním druhej staršej ochrannej známky so zverejneným označením, pretože by to nemalo žiaden vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia vzhľadom na námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) dobré meno, ak

by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa poskytuje ochrana zapísaným ochranným známkam nielen pokiaľ ide o zhodné/podobné tovary a služby, ale aj vo vzťahu k nepodobným tovarom a službám za predpokladu, že označenia sú zhodné alebo podobné a staršia ochranná známka má dobré meno, ktoré by bolo bez náležitého dôvodu zasiahnuté používaním neskoršieho označenia.

Námietku dobrého mena možno uplatniť len vo vzťahu k zapísaným ochranným známkam a dobré meno je potrebné preukázať vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám týchto ochranných známk. V tomto prípade namietateľ preukazoval dobré meno vo vzťahu ku šperkom a hodinkám, ktoré sú ako tovary zapísané pre prvú, druhú a štvrtú staršiu ochrannú známku.

### **Dobré meno starších ochranných známk**

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk EÚ, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochranných známk namietateľa je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk EÚ k územiu Európskej únie a zároveň, aby pochádzali z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (t. j. v tomto prípade z obdobia pred dátumom 12.5.2014) alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. Pokiaľ ide o územie, vzhľadom na to, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami EÚ, pre úspešné naplnenie uplatneného námietkového dôvodu je postačujúce preukázanie dobrého mena na podstatnej časti územia EÚ.

Dôkazné bremeno týkajúce sa dobrého mena mena staršej ochrannej známky/starších ochranných známk v konaní spočíva na namietateľovi (t.j. na osobe, ktorá dobré meno tvrdí). Za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil nasledovné doklady:

- organizačnú štruktúru skupiny Damiani,
- faktúry z rokov 2010-2014 za predaj tovaru v Taliansku,
- faktúry z rokov 2012-2014 za predaj tovaru v Španielsku,
- faktúry z rokov 2010-2014 za predaj tovaru vo Francúzsku,
- faktúry z rokov 2010-2014 za predaj tovaru v Nemecku,
- faktúry z rokov 2010-2014 za predaj tovaru vo Veľkej Británii,
- faktúry z rokov 2010-2011 za predaj tovaru na Slovensku,
- propagáciu výrobkov namietateľa v časopisoch v rokoch 2011-2014,
- zoznam ochranných známk namietateľa z databázy TMview.

Z výtlačku zobrazujúceho organizačnú štruktúru spoločnosti DAMIANI vyplýva, že spoločnosť Damiani je nadnárodnou spoločnosťou s centrálou v Taliansku, ktorá obchodne pôsobí nielen v Európe, ale aj v Ázii či Amerike. Pod spoločnosť DAMIANI S.p.A. patrí aj spoločnosť namietateľa Damiani International B.V. Amsterdam (100%).

Podľa predložených faktúr spoločnosť DAMIANI S. p. A. realizovala v rokoch 2010 až 2014 obchody vo viacerých krajinách Európskej únie.

Vo vzťahu k územia Talianska bolo predložených za rok 2010 11 ks faktúr v celkovom objeme viac ako 400 000 eur (v rámci čoho je však nutné zohľadniť, že priemerná cena 1ks tovaru sa pohybuje rádovo v tisíckach eur – od 370 eur do 65 500 eur); za rok 2011 10 ks faktúr v celkovom objeme viac ako 200 000 eur; za rok 2012 10 ks faktúr v celkovom objeme viac ako 500 000 eur; za rok 2013 10 ks faktúr v celkovom objeme viac ako 200 000 eur; za rok 2014 10 ks faktúr v celkovom objeme viac ako 400 000 eur.

Vo vzťahu k územia Španielska bolo predložených za roky 2012 až 2014 15 ks faktúr v celkovom objeme 248 678,27 eura.

Vo vzťahu k územia Francúzska bolo predložených za roky 2010 až 2014 25 ks faktúr v celkovom objeme 756 003,92 eura (z toho však tovar v hodnote 725 072,58 eura bol dodaný spoločnosti DAMIANI FRANCE SAS – t.j. spoločnosti patriacej do obchodnej štruktúry namietateľa).

Vo vzťahu k územia Nemecka bolo predložených za roky 2010 až 2014 26 ks faktúr v celkovom objeme 101 667,58 eura.

Vo vzťahu k územia Veľkej Británie bolo predložených za roky 2010 až 2014 25 ks faktúr v celkovom objeme 1 525 686 eur (z toho tovar v hodnote 215 616,44 eura bol dodaný spoločnosti DAMIANI INTERNATIONAL B.V.UK BRANCH).

Vo vzťahu k územia Slovenskej republiky bolo predložených za roky 2010 až 2011 10 ks faktúr v celkovom objeme 58 798,35 eura. Na územie Slovenska bol tovar dodaný len jednému odberateľovi, a to spoločnosti One&Only, s. r. o. so sídlom v Dolných Semerovciach.

V súvislosti s predloženými faktúrami ako dokladmi preukazujúcimi obchodný obrat (zisk) úrad uvádza, že účtovné podklady predstavujú vo všeobecnosti skôr podporné dôkazy pre preukázanie dobrého mena, ktoré je potrebné skúmať v spojení s ďalšími dokladmi.

Ako ďalšie materiály na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil:

- materiál z roku 2011 zobrazujúci šperky „DAMIANI“ s popisom „Sharon Stone wears Damianissima.925 Collection“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v Španielsku,
- materiál zobrazujúci šperky s označením „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v roku 2011 v Rumunsku, na výtlačku sa nachádza aj krátky popis v príslušnom jazyku,
- materiál z roku 2011 zobrazujúci šperky „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v Grécku,
- materiál z roku 2012 s reklamou šperkov „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v Rumunsku,
- materiál s reklamou šperkov „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v roku 2012 v Španielsku,
- materiál z roku 2013 zobrazujúci šperky s označením „D“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený na Malte,
- materiály zobrazujúce šperky s označením „DAMIANI“ (2 ks), na ktoré namietateľ rukou dopísal, že boli v roku 2013 uverejnené v Španielsku,
- materiál zobrazujúci šperky s označením „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v roku 2013 v Grécku,
- materiál s reklamou šperkov „DAMIANI“, na ktorý namietateľ rukou dopísal, že bol uverejnený v roku 2013 v Albánsku,
- materiály s reklamou šperkov „DAMIANI“ (2 ks), na ktoré namietateľ rukou dopísal, že boli uverejnené v roku 2014 vo Francúzsku.

Pokiaľ ide o výskyt starších ochranných známk na predložených dokladoch, je potrebné uviesť, že na faktúrach sa označenie „DAMIANI“ vyskytuje ako súčasť obchodného mena dodávateľa tovaru (DAMIANI S.p.A.), fakturovaný tovar je označený druhovo (náušnice, náhrdelník, prsteň atď.). Avšak spojením predložených faktúr s propagáciou tovarov namietateľa v časopisoch možno usudzovať, že staršie ochranné známky sa vyskytujú aj na samotných tovaroch, a to či už v plnom rozsahu s uvedením prvku „DAMIANI“, resp. vo forme zobrazenia začiatočného písmena „D“ a tovary sú pod týmto označením predávané. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť, že v prípade šperkov (na rozdiel napríklad od hodínok) nie je obvyklé uvádzať priamo na nich obchodnú značku/ochrannú známku, hoci táto sa s nimi spája.

V nadväznosti na ostatné doklady na preukázanie dobrého mena (okrem faktúr) je potrebné uviesť, že namietateľ označil tieto dôkazné prostriedky ako propagačné materiály výrobkov „DAMIANI“ v časopisoch. Aj z predložených materiálov je zrejmé, že ide o reklamu šperkov „DAMIANI“ uverejňovaných v rôznych bližšie neidentifikovateľných časopisoch, resp. tlačovinách. Z predložených kópií strán nemožno určiť o aký druh časopisov ide (s výnimkou materiálu uverejneného na Malte, z podtitulku ktorého je zrejmé, že ide o magazín zameraný na šperky a hodinky) ako ani skutočnosť, akému okruhu verejnosti boli určené a distribuované. Rovnako nemožno konštatovať, že preukazujú dlhodobý a intenzívny marketing tovarov označených staršími ochrannými známkami (za obdobie štyroch rokov bolo spolu za viaceré európske krajiny predložených 11 ks reklamných materiálov). Navyše, z krajín, kde bol preukazovaný predaj tovaru namietateľa, bola propagácia tovarov namietateľa v časopisoch doložená len pre Španielsko a Francúzsko, pokiaľ ide o ostatné krajiny, v ktorých bola dokladovaná reklama šperkov namietateľa, v týchto krajinách nebol dokladovaný priamy predaj tovarov.

Pokiaľ ide o posledný doklad, ktorý namietateľ predložil za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk, a to zoznam ochranných známk namietateľa z databázy TMview, je potrebné uviesť, že síce možno vziať do úvahy skutočnosť, že namietateľ buduje známkový rad založený na prvku „DAMIANI“, ale táto skutočnosť nie je postačujúcim ukazovateľom požadovaného stupňa známosti týchto označení na trhu.

Z obsahu námietok vyplýva, že namietateľ námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach založil na všetkých starších ochranných známkach, ktoré sú zapísané pre rôzne druhy tovarov a služieb (trieda 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Z predložených dokladov je však zrejmé, že dobré meno preukazoval len vo vzťahu k úzkej kategórii tovarov, a to vo vzťahu ku šperkom a hodinkám.

Zo súhrnného posúdenia predložených dôkazných prostriedkov vyplýva prítomnosť namietateľa na relevantnom trhu (na území Európskej únie) v rokoch 2011 až 2014, ako aj propagácia týchto tovarov namietateľa v časopisoch vo viacerých krajinách EÚ (hoci bez preukázania konkrétnej výšky prostriedkov vynaložených na reklamu, resp. marketing). Obrat dosahovaný z predaja šperkov „DAMIANI“ je značný (najmä v Taliansku a Veľkej Británii), a to aj so zohľadnením skutočnosti, že ide o drahý tovar (ako bolo uvedené cena za jeden kus šperku sa pohybuje rádovo v stovkách až tisícoch eur). Na druhej strane, vzhľadom na to, že nie je známe v akých sumách sa pohybuje celkový obrat na príslušnom trhu, je ťažké určiť, akému celkovému podielu na trhu takýto obchodný obrat namietateľa zodpovedá.

Predpokladom na to, aby ochranná známka dosiahla status ochrannej známky s dobrým menom, je dostatočný stupeň známosti označenia na verejnosti, pričom dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Hoci údaje o vysokej predajnosti tovarov namietateľa na území Európskej únie svedčia v prospech záveru, že tieto tovary sú spotrebiteľmi nakupované, je ťažké len na ich základe prijať záver o dobrom mene starších ochranných známk. V konaní neboli predložené žiadne informácie od tretích strán (relevantnej verejnosti) týkajúce sa povedomia o starších ochranných známkach, resp. ich vnímania a hodnotenia relevantnou verejnosťou.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazných materiálov teda úrad konštatuje, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z týchto dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena (podiel na trhu, intenzita používania, výška investícií vynaložených na propagáciu, ocenenia, hodnota spájaná s ochrannou známkou atď.), a preto uvedené dôkazné materiály úrad hodnotí ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že ani vysoké sumy na faktúrach nekompenzujú chýbajúce doklady, ktoré by vypovedali o stupni známosti (rozpoznávania) ochrannej známky s dobrým menom relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou.

Keďže namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka/staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia na tovaroch a službách bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa o tom, že si neprihlásil zverejnené označenie „bez náležitého dôvodu“ a vychádzal z názvu príznačného pre regionálnu oblasť, úrad uvádza, že ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach pozná aj situáciu, keď majiteľ ochrannej známky s dobrým menom musí strpieť používanie podobného označenia, pretože bolo na trhu v dobrej viere (vo väzbe na rovnaké tovary alebo služby) používané v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky s dobrým menom alebo nemožno od prihlasovateľa s prihliadnutím na danú situáciu spravodlivo vyžadovať, aby sa vzdal používania určitého označenia. V tejto súvislosti však nie je relevantná obrana prihlasovateľa, že v jeho prípade existuje náležitý dôvod pre prihlásenie a zápis zverejneného označenia, pretože označenie vychádza z historického názvu príznačného pre oblasť Demänovskej doliny. Náležitou obranou v prebiehajúcom námietkovom konaní nie je ani poukaz prihlasovateľa na to, prihlášky identického označenia (označenia „DAMIAN“) si podal aj v iných krajinách, kde pôsobí namietateľ, no kde namietateľ registráciu označenia „DAMIAN“ opomenul namietateľ.

Vzhľadom na všetky uvedené 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
FUTEJ & Partners, s.r.o.  
Radlinského 2  
811 07 Bratislava

FAJNOR IP, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava