



Banská Bystrica 8.2.2016  
POZ 1528-2012 /N-20-2016/Lut.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa United Fashion Group s. r. o., Vajnorská 127 E, 831 04 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL. Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Vanessa´s Secretes“ do registra ochranných známk, prihláseného 15.10.2012 prihlasovateľom La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred prevodom AD PROPERTY, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava), zastúpeným v konaní kanceláriou OLEXOVA VASILISIN s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1528-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.11.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „Vanessa´s Secretes“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1528-2012 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.2.2014 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že jeho spoločnosť na území Slovenskej republiky distribuovala topánky pod označením „Vanessa´s Secretes“ (ďalej aj „nezapísané označenie“) pred 15.10.2012, t. j. pred dátumom podania zverejneného označenia. Výrobky s týmto označením namietateľ nakupoval najskôr z nemeckého veľkoskladu D.L.Y. Import Export GmbH a neskôr od francúzskeho výrobcu LIRENN DIFFUSION SARL a ponúkal ich prostredníctvom svojej webovej stránky [www.topankovo.sk](http://www.topankovo.sk), čím nadobudlo toto označenie pre neho rozlišovaciu spôsobilosť na Slovensku (doložené štyri faktúry, fotografia škatule).

Namietateľ ďalej poukázal na to, že spoločnosť LIRENN DIFFUSION SARL má vo Francúzsku zapísané ochranné známky, a to kombinovanú ochrannú známku č. 3898540 „Les Secrets de Vanessa“ s právom prednosti od 19.2.2012 a zapísanú pre tovary v triedach 18 a 25, a slovnú ochrannú známku č. 3927057 „Les Secrets de Vanessa“ s právom prednosti od 14.6.2012, zapísanú pre tovary v triedach 18 a 25. Podľa namietateľa je zverejnené označenie zameniteľné s francúzskymi označeniami, pretože z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska sú zhodné. Zároveň sú používané na označovanie topánok, t. j. pre tovary zhodné a podobné so zverejnenými tovarmi v triedach 18 a 25.

Z dôvodu podobnosti označení, resp. podobnosti tovarov sa podľa namietateľa môže priemerný spotrebiteľ mylne domnievať, že tovary označené zverejneným označením a starším nezapísaným označením pochádzajú od rovnakého výrobcu, resp. od ekonomicky prepojených výrobcov, a preto navrhol zamietnuť prihlášku ochrannej známky pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 20.3.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 29.5.2014 uviedol, že sa nestotožňuje s podanými námietkami v celom rozsahu. K argumentu namietateľa o existencii francúzskych ochranných známk zapísaných do registra ochranných známk vedeného francúzskym úradom uviedol, že nepredstavujú prekážku zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk na Slovensku. Ku konkrétnemu zverejnenému označeniu „Vanessa´s Secretes“ sa podľa vykonanej lustrácie databáz ochranných známk Spoločenstva, medzinárodných známk aj národných známk prihlasovateľa neviažu žiadne práva iných skorších subjektov.

Prihlasovateľ sa vyjadril k dokladom namietateľa, ktoré však podľa jeho úsudku nepreukazujú používanie nezapísaného označenia „Vanessa´s Secretes“ namietateľom, keďže ani jedna faktúra neobsahuje nezapísané označenie „Vanessa´s Secretes“ a zároveň fotografia škatule s nápisom „Vanessa´s Secretes“ nehovorí nič o namietateľovi a ani o tom, v akom množstve namietateľ distribuoval a predával tovar. Z uvedených dokladov nevyplýva, že namietateľ nezapísané označenie „Vanessa´s Secretes“ používal v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, nepreukazujú ani to, že by sa s týmto označením na trhu mohla stretnúť široká spotrebiteľská verejnosť, a preto navrhol úradu podané námietky zamietnuť v celom rozsahu.

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

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

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Vanessa´s Secretes“, číslo spisu POZ 1528-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.10.2012 prihlasovateľom La Bottine 4, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred zmenou AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava) a zverejnená vo Vestníku úradu 4.11.2013 pre tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia „Vanessa´s Secretes“, ktoré v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre topánky.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia „Vanessa´s Secretes“, ktoré je zhodné so zverejneným označením a ktoré používal v obchodnom styku

v rozsahu, ktorým toto označenie pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre topánky.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

Spolu s odôvodnením námietok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- Štyri faktúry vystavené spoločnosťou D.L.Y. Import Export GmbH, Eichkamp 1-7, 24116 Kiel pre odberateľa Unite Fashion group, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava z 22.5.2012, 16.6.2012, 16.8.2012 a 4.9.2012.
- Fotografia s vyobrazením označenia „Vanessa´s Secretes“.
- Internetové výpisy z francúzskeho úradu o existencii ochranných známk „Les Secrets de Vanessa“.

Vzhľadom na podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary, resp. služby namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 15.10.2012 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Doložené faktúry sú vystavené spoločnosťou D.L.Y. Import Export GmbH, Eichkamp 1-7, 24116 Kiel z 22.5.2012, 15.6.2012, 16.8.2012 a 4.9.2012 pre spoločnosť United Fasioh group, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava a týkajú sa tovarov – dámske topánky. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti je potrebné uviesť, že z týchto dokladov nie je možné vyvodiť záver o spojitosti nezapísaného označenia so zverejneným označením „Vanessa´s Secretes“, keďže ani na jednej faktúre nezapísané označenie nie je uvedené. Zároveň je potrebné uviesť, že namietateľ na faktúrach vystupuje v pozícii odberateľa, a preto nie je z nich možné určiť ďalšie reálne používanie nezapísaného označenia.

Možno teda konštatovať, že tento dôkazný materiál relevantným spôsobom nepreukazuje, že by namietateľ nezapísané označenie používal ako poskytovateľ tovarov tak, že by v očiach spotrebiteľskej verejnosti jeho nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Z ďalšieho dokladu predstavujúceho fotografiu škatule na topánky, nevyplýva žiadna väzba na namietateľa. Okrem toho, doklad neobsahuje žiadny relevantný časový údaj, nehovorí o množstve tovaru, ktoré bolo dodané na trh pre slovenského spotrebiteľa. Tento doklad nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre nezapísané označenie v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

K výpisom z internetu svedčiacim o existencii francúzskych ochranných známk „Les Secrets de Vanessa“, ktoré sú zapísané pre majiteľa LIRENN DIFFUSION SARL, úrad uvádza, že nepredstavujú relevantnú zápisnú prekážku na zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk s platnosťou na území Slovenskej republiky, keďže ide o známky platné výlučne na území Francúzska. Je dôležité upozorniť na to, že nie je možné preukazovať používanie nezapísaného označenia využitím ochrannej známky zapísanej pre iného majiteľa, ale najmä na to, že zo znenia ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona vyplýva, že pod pojmom nezapísané označenie treba chápať také označenie, ktoré nie je registrované ani nie je prihlásené na zápis ako ochranná známka. Právo na takéto označenie vzniklo samotným používaním označenia v obchodnom styku a nie zápisom do registra ochranných známk.

Namietateľ nepredložil žiaden iný doklad, ktorý by priamo preukazoval používanie nezapísaného označenia na tovaroch v relevantnom časovom období v obchodnom styku. Preukazovanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia je potrebné preukázať dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky či faktúry vystavené na tovar označený nezapísaným označením, propagačné a reklamné materiály, datované letáky z obchodných reťazcov s vyobrazením výrobkov označených nezapísaným označením, zoznamy odberateľov tovarov označených nezapísaným označením a pod.

### **Celkové zhodnotenie**

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že

namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal namietané nezapísané označenie v rozsahu a intenzite, potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre jeho tovary z pohľadu priemerného spotrebiteľa, čím nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok požadovaných zákonom pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu, na základe ktorého boli námietky podané.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že v danom prípade nie sú splnené zákonom požadované podmienky podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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 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. Lenka Litváková  
LITVÁKOVÁ A SPOL. Patentová, známková a znalecká kancelária  
Pluhová 78  
831 03 Bratislava

OLEXOVA VASILISIN s. r. o.  
Dunajská 18  
811 08 Bratislava