



Banská Bystrica 8.2.2016  
POZ 1536-2012 /N-21-2016/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 „BSTL“ 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 1536-2012 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 „BSTL“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1536-2012 (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 „BSTL“ (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 BESTELLE 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 zverejnené označenie „BSTL“ je zhodné s nezapísaným označením „BSTL“, ktoré používal 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 vyjadrení z 28.5.2014 k dokladom namietateľa uviedol, že podľa jeho úsudku tieto doklady nepreukazujú používanie nezapísaného označenia „BSTL“ namietateľom, keďže ani jedna faktúra

neobsahuje nezapísané označenie „BSTL“ a zároveň fotografia škatule s nápisom „BSTL“ nehovorí nič o namietateľovi a ani o tom, v akom množstve namietateľ distribuoval a predával tovar. Z uvedených dokladov nevyplýva, že namietateľ nezapísané označenie „BSTL“ 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 „BSTL“, číslo spisu POZ 1536-2012, 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 „BSTL“, 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 „BSTL“, 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 písmen „BSTL“.

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, 16.6.2012, 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 „BSTL“ so zverejneným označením, keďže ani na jednej faktúre nezapísané označenie nie je uvedené.

Z ďalšieho dokladu, ktorý namietateľ opísal ako fotografiu škatule na topánky, nevyplýva žiadna väzba na namietateľa. Okrem toho, tento doklad, ktorý podľa názoru úradu jednak nepredstavuje škatuľu na topánky a navyše, čo je podstatné, neobsahuje žiadny relevantný časový údaj, nehovorí o množstve tovaru, ktoré bolo dodané na slovenský trh. Tento doklad teda nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre nezapísané označenie v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

### **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