



Banská Bystrica 4. 5. 2018  
POZ 1480-2017/Z-202-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1480-2017 s názvom DOREANSE z 12.6.2017 prihlasovateľa ePERFECTO, s.r.o., Ulica Adyho 2935/4, 984 01 Lučenec 1,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.11.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 6 zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky **udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.**

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1480-2017 je slovné označenie v priloženej úprave

**DOREANSE** prihlásené pre tovary „*spodná bielizeň; body (spodná bielizeň); bundy; detské nohavičky (bielizeň); košele; jazdecké krátke nohavice; spodné krátke nohavice (spodná bielizeň); plavky; pletené svetre; podprsenky; ponožky; pulóvre; pyžamá; svetre; sukne; šaty; šály; tielka; trička; župany; nočné košele; čiapky; rukavice*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky **doreanse**, číslo zápisu 981810, majiteľa ASRY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Firuzköy Mahallesi, Aziz Caddesi No:24 B Blok K:2, AVCILAR - ISTANBUL, Turecko; s právom prednosti od 29.8.2008, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre tovary „*clothing namely pullovers; skirts; dresses; blouses; jeans; trousers; jackets; coats, raincoats, anoraks; sportswear, namely shirts, shorts, pants and jackets; shirts; T-shirts; sweatshirts; beach clothes, namely,*

*bathing suits and beach cover-ups; shorts; knitwear, namely shirts, shorts, sweaters and scarves; overalls; underclothing; bodices; brassieres; camisoles; underpants; dressing gowns; bath robes; bathing suits; pyjamas; gloves (clothing); ski suits; headgear namely hats, caps, knitted caps, berets; footwear namely shoes excluding orthopedic shoes, slippers, boots, sandals, beach shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof; shoe parts namely heelpieces; heels; footwear uppers; stockings; belts (clothing); ties; neckties; shawls; scarves; mufflers; neck scarves; sarongs; collars for dresses; maniples; muffs; suspenders; braces for clothing; garters; bandanas; headbands; clothing for babies, namely babies' diapers of textile“ [v preklade: odevy, a to pulóvre; sukne; šaty; blúzky; rifle; nohavice; bundy; plášte, pršiplášte, parky (bundy s kapucňou); športové oblečenie, a to košele, šortky, nohavice a bundy; košele; tričká; mikiny; plážové oblečenie, a to plavky a tuniky na plavky; šortky; pletené odevy, a to košele, šortky, svetre a šatky; kombinézy; spodná bielizeň; korzety (spodná bielizeň); podprsenky; krátke kabátiky; spodky; župany; kúpacie plášte; plavky; pyžamá; rukavice (odevy); lyžiarske kombinézy; pokrývky hlavy, a to klobúky, čiapky, pletené čiapky, barety; obuv, a to topánky okrem ortopedickej obuvi, papuče, vysoká obuv, sandále, plážové topánky, športová obuv, šnurovacie topánky a ich časti a súčasti; časti obuvi, a to podpätky; podpätky na obuv; sáry čižiem; pančuchy; opasky (časti odevov); kravaty; kravaty; šály; šatky; šály; šatky na krk; sarongy (veľké šatky na odievanie); goliere pre šaty; manipuly (časti kňazského rúcha); rukávniky; podväzky; ramienka na dámsku bielizeň; traky; šatky na krk; čelenky (oblečenie); odevy pre batofatá, a to detské plienky z textilu] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z porovnania prihláseného označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1480-2017 a zapísanej medzinárodnej ochrannej známky s vyznačením Slovenskej republiky, číslo zápisu 981810 vyplýva, že ide o označenie zhodné so staršou medzinárodnou ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. b) zákon o ochranných známkach, a teda prihlásené označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené označenie ako aj medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky sú tvorené slovným prvkom „DOREANSE“, resp. „doreanse“ v štandardnom type písma (t.j. obsahujú rovnaký počet zhodných písmen na rovnakých pozíciách). Použitie malých alebo veľkých písmen v slovných prvkoch predmetných označení môžu zostať priemerným spotrebiteľom nepovšimnuté, pričom bude tieto označenia považovať za zhodné.

Dňa 6.3.2018 prihlasovateľ doložil úradu dokument datovaný zo dňa 12.2.2018, v ktorom bolo uvedené, že spoločnosť prihlasovateľa je autorizovaným predajcom Doreanse pre Slovensko. Uvedený dokument bol podpísaný pánom Alim U. (generálnym riaditeľom bez uvedenia názvu spoločnosti).

Po preskúmaní predmetného doloženého dokladu úrad musí konštatovať nasledovné:

Zákon o ochranných známkach pripúšťa aj zápis dvoch zhodných ochranných známk pre zhodné tovary alebo služby iných majiteľov. Predpokladom koexistencie takýchto ochranných známk je súhlas majiteľa staršej ochrannej známky so zápisom neskoršej ochrannej známky, ktorý musí byť úradu predložený v konaní o jej zápise do registra. Takýmto súhlasom sa majiteľ staršej ochrannej známky zároveň vzdáva možnosti neskôr žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu existencie jeho staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľom predložený doklad úrad nemôže akceptovať ako súhlas majiteľa staršej ochrannej známky so zápisom neskoršej ochrannej známky pre zhodné namietané tovary. Predložený doklad neobsahuje údaje o majiteľovi skoršej ochrannej známky, číslo zápisu skoršej ochrannej známky a ani jednoznačné a zreteľné vyjadrenie majiteľa staršej ochrannej známky, **ktorým by vyjadril súhlas so zápisom** predmetnej neskoršej zhodnej prihlášky ochrannej známky pre konkrétne namietané zhodné tovary prihlasovateľa.

Po vyhodnotení vyššie uvedeného dokladu má úrad za to, že prekážka zápisnej spôsobilosti podľa § 6 zákona o ochranných známkach nebola prihlasovateľom prekonaná, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit.

zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
ePERFECTO, s.r.o.  
Ulica Adyho 2935/4  
984 01 Lučenec 1