




Banská Bystrica 14. 10. 2020
OZ 236345/I-42-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Haeres Equita s. r. l., Corso Matteotti 41, Valenza, Taliansko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Kús Považanovou, Tobručka 6, 811 02 Bratislava (ďalej

„navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345  majiteľky Mgr. Nikoly Bujňákovej, Dénešova 77, 040 23 Košice, Slovenská republika (pred prevodom František Regec, Pšeničná 9, 040 01 Košice) zastúpenej v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 236345 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 14.12.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 236345 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. h) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týka všetkých tovarov a služieb v triede 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že nedávno získal značku „Borsalino“ od spoločnosti Mediocredito Italiano S.p.A. Konštatoval, že „Borsalino“ je najstaršou talianskou spoločnosťou špecializujúcou sa na výrobu luxusných klobúkov od roku 1857, jej zakladateľom bol Guiseppe Borsalino, známy vďaka vytvoreniu špecifického modelu plsteného klobúka. Značka „Borsalino“ vo svojej kolekcii predstavuje klobúky, oblečenie a doplnky a kvôli svojmu elegantnému štýlu sa stala jednotkou na talianskom trhu a dosiahla svetoznámu povest.

Navrhovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk chrániacich slovný prvok „Borsalino“ na celom svete, vrátane ochranných známk platných v Európskej únii a Slovenskej republike. Okrem iného vlastní



medzinárodnú obrazovú ochrannú známku č. 168153 s právom prednosti od 28.3.1953, zapísanú pre tovary v triede 25; medzinárodnú slovnú ochrannú známku „BORSALINO“ č. 401790 s právom prednosti od 19.9.1973, zapísanú pre tovary v triede 25; medzinárodnú obrazovú ochrannú známku

Borsalino č. 448762 s právom prednosti od 27.1.1988, zapísanú pre tovary v triede 3; slovnú ochrannú známku Európskej únie „BORSALINO“ č. 96628 platnú na území Slovenskej republiky od 1.5.2004,

zapísanú pre tovary v triedach 16, 18 a 25; obrazovú ochrannú známku Európskej únie *Borsalino* č. 96578 platnú na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanú pre tovary v triedach 3, 9, 14 a 34; slovnú ochrannú známku Európskej únie „BORSALINO PANAMA“ č. 5765771 s právom prednosti od 16.3.2007 zapísanú pre tovary v triedach 3, 9, 18, 24 a 25; slovnú ochrannú známku Európskej únie „BORSALINO“ č. 8992166 s právom prednosti od 30.3.2010 zapísanú pre tovary v triedach 9, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ prostredníctvom svojej spoločnosti prevádzkuje webovú stránku predávajúcu PIZZA Borsalino v Slovenskej republike.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nemala byť zapísaná do registra v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože obsahuje vyobrazenie talianskej vlajky. Podľa navrhovateľa takéto označenie nemožno zapísať, pokiaľ prihlasovateľ predmetného značenia nebude mať udelený súhlas príslušných orgánov. Z protokolu napadnutej ochrannej známky nevyplýva, že by majiteľ predložil súhlas s použitím talianskej vlajky vo svojom označení a napadnutá ochranná známka mala byť zamietnutá z absolútnych dôvodov.

Navrhovateľ tiež uviedol, že napadnutá ochranná známka nemohla byť podaná v dobrej viere, pretože v čase jej podania majiteľ vedel o existujúcich právach navrhovateľa k jeho označeniam používaným v celej Európe viac ako 100 rokov. Podľa navrhovateľa sa majiteľ podaním napadnutej ochrannej známky snažil uzurpovať si pre svoje výrobky a služby časť svetového ohlasu navrhovateľa s cieľom ťažiť z výsledkov jeho dlhodobej činnosti. Podľa navrhovateľa o tom, že majiteľ vedel, že niekto iný vlastní a používa označenie „Borsalino“, že tento subjekt pochádza z Talianska, a že toto označenie je používané v súvislosti s klobúkmi, svedčí fakt, že všetky tieto prvky obsahuje vyobrazenie napadnutej ochrannej známky. Navyše je slovný prvok „Borsalino“ vyhotovený v zhodnom písme ako ochranné známky navrhovateľa. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie úradu o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 231991 za neplatnú z 19.1.2016, ktorá bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere a citoval z neho časť odôvodnenia. Poukázal na to, že majiteľ mal stovky možností ako svoju ochrannú známku vytvoriť, ale zámerne si zvolil vyobrazenie, ktoré obsahuje označenie „Borsalino“ v spojitosti s klobúkom a talianskou vlajkou, ktoré priamo odkazujú na výrobky a pôvod navrhovateľa, aby tak ťažil z ich dobrého mena a uľahčil si vstup na trh. Podľa navrhovateľa je nepravdepodobné, že si niekto náhodne vymyslí ochrannú známku, ktorej znenie je v podstate zhodné aj typom písma a vyobrazením s už existujúcimi ochrannými známkami navrhovateľa, a to vrátane vyobrazenia klobúka. Uviedol, že napadnutá ochranná známka je v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru napodobeninou označenia navrhovateľa a je schopná s ním vyvolať zámenu. Vďaka rozsiahlemu používaniu označenia je všeobecne známe, že označenie „Borsalino“ už viac ako 160 rokov používa práve navrhovateľ vo vzťahu k jeho vysoko kvalitným výrobkom. Používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným výrobkom a službám by mohlo poukazovať na vzťah medzi majiteľom a navrhovateľom, napr. že navrhovateľ poskytol majiteľovi licenciu na súhlas s používaním názvu „Borsalino“ podobne, ako poskytol súhlas filmovým producentom filmu „Borsalino“. Navrhovateľ uviedol, že akýkoľvek zásah do jeho práv k jeho ochranným známkam sa ho dotýka, pretože jeho dobré meno a kvalita ponúkaných výrobkov a služieb môžu byť existenciou napadnutej ochrannej známky vážne ohrozené. Spotrebiteľia sa môžu domnievať, že majiteľ je s navrhovateľom prepojený, alebo ho podporuje, čo nezodpovedá skutočnosti.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že jeho ochranné známky v znení „Borsalino“ majú na základe ich dlhodobého používania, predajných a reklamných kampaní dobré meno vo svete, vrátane územia Európskej únie. Navrhovateľ zopakoval, že „Borsalino“ je najstaršou talianskou značkou, uviedol, kedy vznikla, kým bola založená a poukázal na to, že v súčasnosti spolupracuje s najdôležitejšími menami v módnom svete. Uviedol hodnoty predaja klobúkov, odevov a doplnkov pod značkou „Borsalino“ v rokoch 2004 až 2008 (od 9,7 mil. eur do 17,3 mil. eur). Navrhovateľ dlhodobo spolupracuje s najstarším výrobcom klobúkov na svete, britskou spoločnosťou Lock's Hatters Co., ktorá je oficiálnym dodávateľom klobúkov na kráľovský dvor. Poukázal na to, že „Borsalino“ má dlhodobý vzťah s filmovým priemyslom, klobúky „Borsalino“ sa objavili napr. vo filmoch Casablanca, 8 ½, Na konci s dychom, a taktiež povolil použitie svojho názvu v dvoch kultových filmoch zo sedemdesiatych rokov 20. storočia Borsalino a Borsalino & Co. Navrhovateľ

konštatoval, že dynastia Borsalino významne prispela aj mestu Alessandria, vybudovala v ňom akvadukt, kanalizačnú sieť, nemocnicu, sanatórium a v historickom sídle spoločnosti sa dnes nachádza univerzita a múzeum Borsalino Hat (otvorené v roku 2006). Uviedol, že v roku 2016 bol vytvorený dokument o vzťahu medzi „Borsalino“ a mestom Alessandria, ktorý bol prezentovaný na filmových festivaloch v Turíne, Barcelone a Melbourne. Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena označenia „Borsalino“ predložil dokument „História značky Borsalino“, tabuľky s údajmi o predajoch, materiály o spolupráci s Lock's Hatters Co. Londýn, články a reklamy z tlače, príklady faktúr, výpis z internetovej encyklopédie. Navrhovateľ poukázal na to, že všetky predložené doklady obsahujú vyobrazenie namietaného označenia, pochádzajú z obdobia pred podaním napadnutej ochrannej známky, odkazujú na majiteľa ochranných známk, prípadne jeho predchodcov a týkajú sa územia Európskej únie, pričom dobré meno ochranných známk z nich ako celku jednoznačne vyplýva. Záverom navrhovateľ poukázal na to, že aj úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len EUIPO) potvrdil, že značka „Borsalino“ má dobrú povesť a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom v triede 25, najmä klobúkom.

Podľa navrhovateľa predložené dôkazy potvrdzujú, že vďaka vynaloženým investíciám do propagácie sa ochranné známky v znení „Borsalino“ stali na území Európskej únie všeobecne známymi a v dôsledku ich vysokej kvality získali medzi spotrebiteľmi predmetných tovarov dobré meno. Podľa navrhovateľa dobré meno jeho ochranných známk možno považovať za všeobecne známu skutočnosť, pričom poukázal v tejto veci na rozhodnutia, z ktorých vyplýva, že v prípade ochranných známk, pri ktorých niet pochyb o ich dobrom mene sa pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie (napr. rozhodnutie EUIPO vo veci R 7/2001-1 zo 4.2.2001, rozhodnutie Súdu 1. stupňa vo veci T-185/05 Picasso estate vs. EUIPO).

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je natoľko podobná jeho ochranným známkam, že existuje pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti, a to kvôli prvku „Borsalino“, ktorý sa stal veľmi známym. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahuje vyobrazenie klobúka. Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je spôsobilá v mysli spotrebiteľov vyvolať spojenie s ochrannými známkami „Borsalino“ a spotrebiteľia môžu byť zmätení, pokiaľ ide o pôvod výrobkov. Navrhovateľ k podobnosti napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannými známkami uviedol, že po vizuálnej stránke napadnutá ochranná známka obsahuje celé označenie „Borsalino“, pričom s ohľadom na opisný charakter prvku „PIZZA“ ho možno uznať za dominantný a rozlišujúci prvok. Navrhovateľ uviedol, že z hľadiska fonetiky sú porovnávané označenia podobné a zo sémantického hľadiska budú relevantní spotrebiteľia prvok „Borsalino“ v napadnutej ochrannej známke chápať ako priamy odkaz na známky a výrobky navrhovateľa. Vzhľadom na uvedené sú porovnávané ochranné známky podobné.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka by mohla ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk, ich rozlišovacia spôsobilosť by bola rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Tiež uviedol, že nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia spoja napadnutú ochrannú známku s jeho ochrannými známkami je vysoké. Majiteľ sa podľa navrhovateľa pokúša použitím označenia obsahujúceho zhodný slovný prvok s jeho ochrannými známkami s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, bez finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie vyvinuté navrhovateľom na vytvorenie dobrej reputácie svojich známk, preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za získanú protiprávne. Navrhovateľ zrekapituloval, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho ochrannými známkami, ktoré majú na území EÚ dobré meno, pričom poukázal na to, že subjekty prichádzajúce na trh s označeniami podobnými ochranným známkam, ktoré na trhu už istý čas existujú, sú u spotrebiteľov zavedené a majú v ich očiach určité kvality, majú výrazne jednoduchšiu situáciu na trhu v porovnaní so súťažiteľmi, ktorí vstupujú na trh s označeniami originálnymi. Nemusia vynakladať veľké investície do propagácie a budovania „image“ svojej ochrannej známky, ale zvezú sa na reputácii staršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa im tento postup umožňuje práve zameniteľnosť predmetných označení a dochádza tak k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena výrobkov a služieb navrhovateľa, ku ktorému majiteľ sám žiadnym spôsobom neprispel. Tiež môže nastať situácia, keď spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s výrobkami či službami majiteľa, ktorú budú následkom podobného označenia pripisovať výrobkom navrhovateľa, čím dôjde k nezaslúženej ujme. Navrhovateľ poukázal na existenciu známkového radu založeného na slovnom prvku „Borsalino“, vďaka čomu je podľa neho nebezpečenstvo asociácie jeho ochranných známk s napadnutou ochrannou známkou ešte výraznejšie.

Navrhovateľ v závere konštatoval, že preukázal dobré meno jeho ochranných známk a že napadnutá ochranná známka by mohla nepoctivo ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, prípadne by im bola na ujmu. Navrhovateľ s ohľadom na uvedené navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu zo 17.4.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 29.4.2019 (uplatnená fikcia doručenia v zmysle § 25 správneho poriadku). Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 24.6.2019 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.


Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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).



Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľky Mgr. Nikoly Bujňákovej, Dénešova 77, 040 23 Košice (pred prevodom František Regec, Pšeničná 9, 040 01 Košice) s právom prednosti od 17.7.2013 bola 16.12.2013 zapísaná do registra pre tovary „pizza“ v triede 30 a pre služby „bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné reštaurácie; reštaurácie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:



- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 168153 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike od 28.3.1953, zapísanej pre tovary „*chapeaux et articles de chapellerie en général*“ [čiapky a pokrývky hlavy vo všeobecnosti] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BORSALINO“ č. 401790 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike od 19.9.1973, zapísanej pre tovary „*vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles*“ [oblečenie, vrátane číziem, topánok a papúč] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 448762 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike od 27.1.1988, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO“ č. 96628 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 1.4.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary „*clothing, footwear, headgear; hat frames [skeletons]; ready-made linings [parts of clothing]*“;

shirt fronts; shirt yokes; bath robes“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy; klobúkové kostry; hotové podšívky (časti odevov); náprsenky, košeľové sedlá, župany] v triede 25 a pre tovary v triedach 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- Borsalino*
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 96578 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 14 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
 - slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO PANAMA“ č. 5765771 (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.3.2007, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 18, 24 a pre tovary „*clothing, footwear, headgear; hat frames [skeletons]; ready-made linings [parts of clothing]; shirt fronts; shirt yokes*“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy; klobúkové kostry; hotové podšívky (časti odevov); náprsenky, košeľové sedlá] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
 - slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO“ č. 8992166 (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.3.2010, zapísanej pre tovary v triedach 9, 14 a pre tovary „*clothing, footwear, headgear; hat frames [skeletons]; ready-made linings [parts of clothing]; shirt fronts; shirt yokes; bath robes*“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy; klobúkové kostry; hotové podšívky (časti odevov); náprsenky, košeľové sedlá, župany] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na charakter porovnávaných ochranných známk a rozsah zapísaných tovarov a služieb bude predmetný návrh založený na ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach preskúmaný najskôr v súvislosti so štvrtou staršou ochrannou známkou.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, 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.

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

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. 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. S cieľom posúdiť stupeň 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V tomto prípade musí navrhovateľ preukázať dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky vo vzťahu k Európskej únii, a to v relevantnom období pred 17.7.2013.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil:


- výtlačky z webovej stránky www.borsalino.com z 11.6.2010 v anglickom jazyku, na ktorej možno nájsť



informácie o histórii vzniku klobúka „Borsalino“, na stránke je označenie , spoločnosť Borsalino vznikla v roku 1857, založil ju Guiseppe Borsalino, v záložke NEWS/EVENTS je zoznam článkov z obdobia od 12.1.2007 do 12.1.2010, ďalej sú na nej uvedené kontakty na pobočky v Miláne, v New Yorku a Japonsku, vo výtlačku zo záložky LICENCES sú uvedené možnosti výberu z pánskeho oblečenia, parfumov, okuliarov a tovaru z hodvábu; tiež sú tu informácie o vzniku „Nadácie Borsalino“ založenej v roku 2008, informácie o tom, že klobúky „Borsalino“ inšpirovali v roku 1970 tvorcov, ktorí pomenovali po nich film, v ktorom hral Alain Delon a Jean Paul Belmondo, informácie o Borsalino Hat Museum, ktoré bolo otvorené v roku 2006 v talianskom meste Alessandria, príloha 1,

- výtlačky z webovej stránky www.borsalino.com z 12.12.2018 v anglickom jazyku, na ktorých je zobrazené




označenie  s informáciami o viac ako 150 ročnej histórii spoločnosti aj o jej súčasnosti, podľa ktorých má „Borsalino“ desať predajných miest v Taliansku, jedno v Paríži, značka je predávaná aj v najelegantnejších butikoch a prestížnych obchodných domoch po celom svete, obľúbili si ju a originálny štýl najprestížnejšej značky klobúkov „Borsalino“ nosia svetoznáme osobnosti zo šoubiznisu (napr. Johny Depp, Leonardo Di Caprio, Kate Moss, Nicole Kidman), príloha 2,

- výpisy z registra ochranných známk navrhovateľa a kópiu žiadosti o zápis zmeny majiteľa medzinárodných ochranných známk navrhovateľa zo septembra 2016, z ktorých vyplýva, že predchádzajúcim majiteľom medzinárodných ochranných známk medzi inými aj č. 168153, č. 401790 a č. 448762 bola spoločnosť Mediocredito Italiano S. p. A., prílohy 3 a 4,

- výpis z registra napadnutej ochrannej známky, príloha 5,

- výtlačky z webovej stránky majiteľa borsalinopizza.com z 12.12.2018, na ktorej je zobrazená napadnutá ochranná známka s možnosťou výberu mesta Prešov alebo Poprad, v galérii sú zobrazené prevádzky v Prešove a v Poprade, ktoré sú označené napadnutou ochrannou známkou, fotografie prevádzky, obrázkov



steny s nápisom „Borsalino“ , nad ktorým sú dve postavy v klobúkoch oblečené v balónových plášťoch, príloha 6,

- potvrdenie producenta filmu „Borsalino“ o tom, že mu bol udelený súhlas od majiteľa ochrannej známky „Borsalino“ a rodiny Borsalinovcov na použitie tohto označenia ako názvu filmu, príloha 9,

- kópiu zakladateľskej listiny z roku 1878, podľa ktorej bratia Borsalinovci založili v meste Alessandria obchod a továreň na klobúky, fotografie rôznych dokumentov, ocenení, plagátov, článkov týkajúcich sa rodiny Borsalinovcov a výroby klobúkov, ide o doklady vzťahujúce sa na obdobie od založenia firmy po rok 1912, teda o rôzne archívne dokumenty, plagáty firmy Borsalino Giuseppe & Fratello z rokov 1900-1906, s fotografiami rôznych edícií klobúkov, dokument o senátorovi Teresio Borsalinovi, v ktorom je opísaná

továreň „Borsalino“, označenie limitovanej edície na počesť 150. výročia (1857-2007) firmy, napr. článok s titulom „Alain Delon zatienil Marseille oceňovanými klobúkmi“, článok o hercovi Humphrey Bogartovi, v ktorom sa spomína klobúk „Borsalino“ ako nevyhnutný doplnok tohto herca, ktorý preslávil, článok o výstave EXPO v roku 1881, na ktorej sa zúčastnila aj značka „Borsalino“, ďalšie dokumenty o tom, že značka „Borsalino“ sa zúčastnila svetových výstav v Miláne, Paríži, v Turíne a získala ocenenia, tabuľa s medailami, ktoré značka „Borsalino“ získala na rôznych výstavách (Miláno, Brusel, Turín, Paríž, Ženeva, Palermo), príloha 10,

- faktúry spoločnosti Borsalino Giuseppe & Fratello S. p. A. pre odberateľa z Číny z rokov 2007, 2008, 2009, fotografie predajní „Borsalino“ v Číne; tabuľky s údajmi o predajoch v krajinách EÚ aj celosvetovo z roku 2012 až 2015, podľa ktorých bol napr. v roku 2012 predaný tovar za viac ako 1 mil. eur, v rámci krajín sveta za viac ako 5 mil. eur. v roku 2013 v krajinách EÚ viac ako 4 mil. eur, v rokoch 2014 a 2015, jednotlivo viac ako 1 mil. eur; archívny dokument zobrazujúci údaje o predaji klobúkov „Borsalino“ v rokoch 1912 až 1922, podľa ktorého v roku 1922 bolo do Československa predaných 3 tis. ks klobúkov; faktúry z roku 2009 vystavené spoločnosťou Borsalino Giuseppe & Fratello S. p. A. pre odberateľov v Kanade, vo Švajčiarsku, v Libanone a pre pobočky v Japonsku a USA (pobočka Borsalino Japan CO., LTD a Borsalino America, New York) za rôzne tovary – pokrývky hlavy, klobúky, spolu s tabuľkou s údajmi o celosvetovom predaji firmy Borsalino GIUSEPPE & F. LLo S. p. A. v eurách od roku 2004 do roku 2008, podľa ktorých sa predaj pohyboval v rozmedzí od 9,7 mil. eur do 17,3 mil. eur, príloha 11,

- dve faktúry navrhovateľa z roku 1996 a 1998, určených pre spoločnosť James Lock & Co. Ltd v Londýne

za klobúky, na ktorých je zobrazené označenie *Borsalino*; zoznam faktúr vystavených navrhovateľom počas rokov 2015-2018 spolu s faktúrami, celkovo ide o 14 faktúr, na ktorých je pri údajoch navrhovateľa


zobrazené označenie *Borsalino* a ktoré boli vystavené za tovary - plstené klobúky pre mužov aj ženy; nedatovaný výťah z www.lockhatters.co.uk/catalogsearch s výsledkom vyhľadávania „borsalino“, na ktorom je zobrazený ženský klobúk „Borsalino fedora“; výťah zo stránky internetového vyhľadávачa s výsledkom vyhľadávania, na ktorom je odkaz na stránku spoločnosti Lock & Co. Hatters, pri údajoch o spoločnosti je uvedené, že spoločnosť ponúka ženské a mužské klobúky, prezentuje sa ako najstarší svetový obchod s klobúkmi, pri údajoch o spoločnosti sú zobrazené viaceré značky, medzi inými aj

označenie *Borsalino* a „Borsalino“; tabuľky s rôznymi údajmi, v ktorých sú stĺpce označené talianskymi slovami označujúcimi oblasť (UK), klienta (spoločnosť James Lock & Co. Hatters), typ sezóny, množstvo, hodnota, rok, suma v librách alebo rôznymi skratkami, alebo číslami (12-A, 12-P, 13-A, 13-P), niektoré riadky sú vyplnené číselnými hodnotami; predmetné údaje navodzujú dojem, že ide o sumár dodávok a fakturovaných súm pre spoločnosť James Lock & Co. Hatters, avšak bez vysvetlenia a podloženia ďalšími dokladmi tieto údaje nemožno považovať za autentické a nie je možné z nich vyvodit' relevantný záver, príloha 12,

- kópie článkov z európskej tlače (Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Nórsko) z obdobia od roku 1982 do 2018, v článkoch datovaných v relevantnom období do podania prihlášky napaďnutej ochrannej známky sú informácie o klobúkoch „Borsalino“, o ich histórii, o spoločnosti, opisujú vznik spoločnosti a počiatok výroby legendárnych klobúkov, ktoré nosili filmové hviezdy, z článkov vyplýva, že klobúky „Borsalino“ sú označované ako ikonické s nesmrteľným imidžom, označenie „Borsalino“ možno vnímať ako symbol klobúka, ide o klobúky hviezd, hercov, politikov, hláv štátov (napr. pápež Ján XXIII., Fred Astaire, Michael Jackson, Robert Redford, Michail Gorbačov, Johny Depp, Harrison Ford), súčasťou článkov sú aj fotografie známych osobností s klobúkom „Borsalino“, popularitu im zabezpečil aj film s rovnomeným názvom, spomenuté sú filmy „Borsalino“ aj film „Casablanca“, v ktorom v kľúčovej scéne má Humphrey Bogart klobúk „Borsalino“, jeden článok opisuje výstavu Ikon a noviniek v roku 2010, ktorá bola súčasťou aktivít World Expo Taliansko, sponzorovaná univerzitou Tongji, Talianskou obchodnou komisiou a talianskou nadáciou Values Initiative, klobúk „Borsalino“ je označený ako ikona, z článku vyplýva, že výstava bola populárna v Ríme; článok vo Financial Times z roku 1996 (čo vyplýva z reklamy na spodnej strane novín) uvádza spoločnosť slávneho výrobcu klobúkov „Borsalino“, poskytuje niektoré relevantné údaje o obrate a expanzii na trhu, že spoločnosť má v Taliansku 400 klientskych obchodov, ale odkazuje aj na útlm predaja klobúkov po druhej svetovej vojne a plány spoločnosti investovať do oživenia dopytu, hovorí sa o rozšírení sortimentu klobúkov „Borsalino“, ktorým dodali punc slávni nositelia ako Ronald Reagan a Michail Gorbačov, tiež film „Borsalino“, v článku je tiež spomenuté, že najdrahší plstený klobúk spoločnosti stojí 1,5 mil. lír (cca 770 eur); z článkov ďalej vyplýva, že výroba klobúkov prebieha z veľkej

časti stále ručne, ich cena je vyššia, a nosenie „Borsalina“ sa považuje za viac než len módu, boli predložené kópie z ďalších rôznych magazínov a denníkov z obdobia od 1982 do roku 2008, napr. Vogue, Gentleman, Herald Tribune (USA), Die Welt, Le Figaro, Mercedes Magazine, v ktorých boli uverejňované reklamy na klobúky „Borsalino“, obsahovali články o klobúkoch „Borsalino“, medzi iným aj odkaz na výstavu „igedo hut + müttze Düsseldorf“ v roku 1995, čo je dôkazom, že označenie „Borsalino“ bolo propagované v rôznych krajinách, možno tiež spomenúť, že v jednom článku (FRONTIER) je spomenutý aj parfum značky „Borsalino“, resp. v niektorých sa spomína rozšírenie sortimentu pod označením „Borsalino“ na módne doplnky; článok z roku 2012 z talianskeho časopisu je venovaný poslednej dedičke dynastie „Borsalino“, ktorá zomrela vo veku 96 rokov, články z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, aj keď nepatria do relevantného obdobia, spomínajú klobúky „Borsalino“, je z nich zjavná historická hodnota značky aj tradícia výroby od 19. storočia v meste Alessandria, články z rokov 2016 až 2018 odkazujú na príbeh klobúkov „Borsalino“, ich dlhoročnú výrobu, tiež z nich vyplývajú informácie ohľadne súčasnej situácie spoločnosti, napr. že navrhovateľ získal ochrannú známku „Borsalino“ v roku 2017, príloha 13,

- faktúry (14 ks) od viacerých spoločností z Talianska, Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska určené spoločnosti Borsalino Giuseppe & F.LLO S. p. A. z rokov 2005 až 2012 za výstavné služby, prenájom výstavnej plochy, výstavné stánky, t. j. za účasť na rôznych výstavách, veľtrhoch, ako napr. White Milano, Pure London, CPD (Collections Premieren Düsseldorf), Pitti Imagine Uomo a ďalšie, jedna faktúra z roku 2018 je určená navrhovateľovi a je od dodávateľa služieb z USA, zrejme za účasť na výstave v New Yorku, teda nepatrí do relevantného obdobia ani nie je z relevantného teritória, príloha 14,

- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipédia s heslom „Borsalino (film)“, v ktorom sú informácie o tomto gangsterskom filme z roku 1970, v ktorom hrali Alain Delon, Jean-Paul Belmondo a Catherine Rouvel, ktorý bol prihlásený na 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, v roku 1974 mal film pokračovanie „Borsalino & Co“ s Alainom Delonom v hlavnej úlohe, je uvedené, že názov filmu je odvodený od názvu spoločnosti vyrábajúcej pánske klobúky, ktoré sa objavujú vo filme, je tu zmienka aj o spoločnosti Borsalino, ktorá vyrábala klobúky od konca 19. storočia do 20. storočia a ktorá v 20-tych až 40-tych rokoch 20. storočia dosahovala najvyššie predaje, zobrazený je aj plagát k filmu, na ktorom je názov filmu  a hlavné postavy v klobúkoch, príloha 15,

- rozhodnutie EUIPO z 23.10.2001 o vyhovení námietkam podaných spoločnosťou Borsalino Giuseppe & F. LLO S. p. A., založených na staršej slovnej ochrannej známke EÚ „Borsalino“ č. 96628, v ktorom bolo okrem iného konštatované, že ochranná známka „Borsalino“ má dobré meno pre pánske klobúky, bolo preukázané viac ako 100-ročné používanie staršej ochrannej známky „Borsalino“ pre pokrývky hlavy, že „Borsalino“ klobúky boli v móde medzi slávnymi osobnosťami, príloha 16,

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že s výnimkou faktúr navrhovateľa pre spoločnosť v Londýne v prílohe 12 a jednej faktúry v prílohe 14, doklady pochádzajú z relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. že časť dokladov, hoci pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, sa vzťahuje alebo odkazuje na obdobie pred jej podaním (ide o niektoré články v prílohe 13). Súčasne je možné konštatovať, že predložené dôkazy sa s výnimkou časti dôkazov v prílohe 10 (faktúry spoločnosti Borsalino Giuseppe & Fratello S. p. A. pre odberateľov mimo EÚ) týkajú relevantného územia Európskej únie.

Z predložených dôkazov vyplýva, že spoločnosť Borsalino Giuseppe & Fratello S. p. A., ktorá podľa dostupných údajov vyplývajúci napr. z prílohy 16, ale aj z údajov z registra ochranných známk EUIPO bola pôvodným majiteľom štvrtej staršej ochrannej známky, bola založená koncom 19. storočia v Taliansku, jej zakladateľmi boli bratia Borsalinovci, ktorí začali vyrábať pánske plstené klobúky pod označením „Borsalino“. Súhrne z predložených dôkazov vyplynulo, že klobúky „Borsalino“ boli dlhoročne predávané a dostupné na trhu v Taliansku, aj v ďalších európskych krajinách (dôkazy nasvedčujú, že klobúky označené „Borsalino“ boli už v roku 1922 dodané aj na územie bývalého Československa), že ich výroba a predaj má dnes už viac ako 150-ročnú históriu, už v prvom desaťročí 20. storočia klobúky „Borsalino“ získavali ocenenia na veľtrhoch a výstavách zameraných na módu v Taliansku, Nemecku aj vo Francúzsku. Predložené výtlačky článkov z európskej tlače boli dostupné na území viacerých členských štátov Európskej únie v relevantnom období a informujú o histórii, tradícii výroby klobúkov „Borsalino“, vnímania označenia „Borsalino“ ako legendárneho klobúka, ikony a slávnej značky s dlhoročnou tradíciou viac ako 150 rokov. Hoci niektoré články poukazujú na zašlú slávu klobúkov „Borsalino“ a mierny úpadok v druhej polovici 20. storočia, vďaka propagácii označenia „Borsalino“ aj prostredníctvom filmového priemyslu klobúky

„Borsalino“ nestratili svoju prestíž a prispeli k tomu nielen filmy s názvom „Borsalino“ a „Borsalino & Co“ z rokov 1970 a 1974, aj legendárny film „Casablanca“, v ktorom hlavný hrdina mal v kľúčovej scéne klobúk „Borsalino“, pričom ide o filmy, ktoré diváci mohli vidieť aj na našom území. Možno považovať za preukázané investície majiteľa staršej ochrannej známky do propagácie označenia „Borsalino“ prostredníctvom reklamy v magazínoch, sú zrejmé aj snahy o neustále udržiavanie renomé označenia „Borsalino“ súdiac podľa účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch zameraných na módnny priemysel v rámci územia štátov Európskej únie (príloha 14). Možno považovať za preukázané, že klobúky „Borsalino“ sa stali symbolom, ikonou, legendou, a to aj vďaka tomu, že si klobúky „Borsalino“ obľúbilo a nosilo množstvo slávnych osobností. Napokon to, že reputácia označenia „Borsalino“ naďalej pretrváva, možno usúdiť nielen z predložených článkov datovaných aj po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ale napr. aj z údajov dostupných na webovej stránke z roku 2018 o predajných miestach „Borsalino“ nielen v Európe, ale aj po celom svete, tiež o otvorení múzea Borsalino v roku 2006 v talianskom meste Alessandria, založení nadácie Borsalino v roku 2008. S ohľadom na zistené okolnosti, hoci ide o bližšie nepodložené údaje bez možnosti overenia ich pôvodu, možno v súvislosti s ostatnými predloženými dôkazmi tabuľky s údajmi o predajoch z roku 2012 až 2015 (príloha 11), podľa ktorých bol napr. v roku 2012 predaný tovar za viac ako 1 mil. eur v rámci krajín EÚ, v roku 2013 v krajinách EÚ viac ako 4 mil. eur, vziať do úvahy ako podporné dôkazy. Z uvedeného je nepochybné, že ochranná známka „Borsalino“ získala na území EÚ dobré meno pre pánske klobúky, a to aj s presahom na územie Slovenskej republiky, vďaka propagácii prostredníctvom filmu alebo slávnych osobností.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, z ktorých vyplýva používanie slovného

označenia „Borsalino“ a označenia *Borsalino* v súvislosti s tovarmi „klobúky“. Možno konštatovať, že

obsiahnutie slova „Borsalino“ aj označenia *Borsalino* v dôkazoch odkazujúcich na tovary navrhovateľa je preukázaním používania a propagácie štvrtej staršej ochrannej známky, keďže slovné označenie je totožné so

štvrtou staršou ochranou známkou a používané grafické zobrazenie slova *Borsalino* je len vyjadrením tohto slova, ktoré nemá vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť štvrtej staršej ochrannej známky. Súčasne tieto dôkazy preukazujú dlhodobé používanie ochrannej známky navrhovateľa na území Európskej únie aj v celosvetovom meradle. Zároveň bolo preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie uvedenej ochrannej známky už od jej zápisu v roku 1998 a z predložených dôkazov vyplýva, že začiatky budovania označenia „Borsalino“ a jeho uvádzanie na trh s klobúkmi a pokrývkami hlavy siahajú až do konca 19. storočia. Navrhovateľ dôkazmi preukázal úspešné postavenie na relevantnom trhu, s dôrazom na viac ako 150-ročnú tradíciu, s tým súvisiacu ručnú výrobu a stálu kvalitu výrobkov, čo je odzrkadlením popularity, obľúbenosti a vysokého stupňa známosti jeho ochrannej známky. Podľa zistených okolností príslušná spotrebiteľská verejnosť zaujímavá sa o životný štýl a módu spája klobúky označené štvrtou staršou ochrannou známkou s vysokou kvalitou, oceňuje ich dizajn a vlastnosti.

Z analýzy predložených dokladov vyplýva, že štvrtá staršia ochranná známka navrhovateľa získala u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre ďalšie tovary v triede 25, a to „odevy, obuv, klobúkové kostry; hotové podšívky (časti odevov); náprsenky, košeľové sedlá, župany“ v triede 25 a okrem toho aj pre tovary v triedach 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Hoci podľa niektorých dôkazov je sortiment tovarov „Borsalino“ širší a v ponuke sú aj takto označené rôzne odevné doplnky, predložené dôkazy nepreukázali používanie staršej ochrannej známky v takom rozsahu, aby bolo možné považovať za preukázané dobré meno staršej ochrannej známky aj vo vzťahu k nim. Dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky tak možno na základe vyhodnotenia predložených dôkazov považovať za preukázané len vo vzťahu k už uvedeným tovarom „pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 236345)

Štvrtá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 96628)



BORSALINO

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.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, farebná, tvorená červeným slovným prvkom „PIZZA“, pod ktorým je umiestnený tmavozelený slovný prvok „Borsalino“ stvárnený ozdobným písaným písmom. Medzi týmito slovnými prvkami je umiestnený obrazový prvok čierneho klobúka, pod slovom „Borsalino“ je obrazový prvok trikolóry, resp. troch farebných pruhov (zelená, biela, červená) a celá kompozícia označenia je orámovaná.

Štvrtá staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovom „BORSALINO“.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky o porovnanie obrazového označenia so slovným označením. Je zrejmé, že slovo „Borsalino“, ktoré tvorí staršiu ochrannú známku, je celé obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke. Rozdiel medzi označeniami je v grafickom stvárnení napadnutej ochrannej známky. Okrem slova „Borsalino“ stvárneného okrasným typom písaného písma obsahuje napadnutá ochranná známka aj ďalšie prvky, a to výrazný červený slovný prvok „PIZZA“, menší obrazový prvok klobúka a trikolóru, ktorá je farebne aj tvarovo zakomponovaná do označenia ako celku. Slovo „Borsalino“ v napadnutej ochrannej známke nie je síce z hľadiska veľkosti dominujúcim prvkom, avšak v celkovej kompozícii je umiestnené v ústrednej pozícii, je neprehliadnuteľné a zreteľne čitateľné. S ohľadom na to, že staršia ochranná známka je v podstate celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke, rozdielne grafické stvárnenie napadnutej ochrannej známky a prítomnosť ďalších prvkov nie sú spôsobilé potlačiť vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, aj keď len v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka reprodukováaná prostredníctvom slovných prvkov, pretože označenia obsahujúce obrazové aj slovné prvky spotrebiteľa zvukovo realizujú len prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako „pi-ca bor-sa-li-no“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „bor-sa-li-no“. Je zjavné, že hoci v úvode napadnutej ochrannej známky zaznejú dve odlišné slabiky slova „pizza“ v porovnaní so staršou ochrannou známkou, vo vyslovení ďalších štyroch slabík sa ich reprodukcia úplne zhoduje so staršou ochrannou známkou. V oboch prípadoch pri reprodukcii zaznie rovnaký slovný prvok „borsalino“, ktorý je dostatočne dlhý, spotrebiteľ ho jednoznačne postrehne a hoci zaznamená aj vyslovenie prvého slovného prvku napadnutej ochrannej známky „pizza“, tento rozdiel nedokáže potlačiť ich podobnosť vytvorenú na základe existencie zhodného slova „borsalino“. Možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka je so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska podobná.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné 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 ním označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický obsah obrazových známok je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „PIZZA“, ktoré má pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jasný význam ako talianske jedlo z cesta zapečeného obyčajne so zeleninou, mäsom a syrom. Ďalší slovný prvok napadnutej ochrannej známky „Borsalino“ je fantazijný bez konkrétneho významu. Obrazový prvok klobúka má tiež jasný význam, hoci vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám je jeho použitie

nezvyčajné. V obrazovom prvku farebnej trikolóry, resp. troch farebných pásov, môžu spotrebitelia rozoznať tri farby, ktoré sú súčasťou talianskej vlajky, teda ak ich spotrebitelia takto identifikujú, ich význam môže len zdôrazňovať význam slovného prvku „PIZZA“ a podporovať evokáciu pôvodu tohto jedla z Talianska. Celkovo napadnutá ochranná známka bude v spotrebiteľoch vďaka slovu „PIZZA“ v spojení s obrazovým prvkom trikolóry zreteľne prezentovať spojenie s talianskym jedlom a službami talianskej reštaurácie, teda vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky ide o prvky opisné. Spotrebitelia budú v tomto prípade za rozlišujúci prvok, ktorý poukazuje na možný pôvod, či originalitu tovarov a služieb považovať práve prvok „Borsalino“, ktorý je pre spotrebiteľov fantastický. Súčasne bude ako originálny vnímaný aj prvok klobúka, ktorý nie je prepojený so zapísanými tovarmi a službami. Staršia ochranná známka je tvorená slovom „Borsalino“, ktoré je fantastické a spotrebitelia ho nebudú spájať so žiadnym konkrétnym významom. Vzhľadom na uvedený rozbor vnímania kolíznych ochranných známok možno konštatovať, že niektorým prvkom napadnutej ochrannej známky spotrebitelia dokážu pripísať konkrétny význam, zatiaľ čo staršej ochrannej známke ho pripísať nedokážu, preto je nutné konštatovať, že porovnávané ochranné známky nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Porovnanie dotknutých ochranných známok možno uzavrieť tým, že medzi nimi existuje vizuálna podobnosť v nižšej miere a fonetická podobnosť, a to v dôsledku spoločného prvku „Borsalino“. Uvedené skutočnosti dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so skoršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámieny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod skoršou ochrannou známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

Uvedený zoznam okolností pritom nie je vyčerpávajúci a súvislosť medzi kolíznymi ochrannými známkami môže byť preukázaná alebo vylúčená iba na základe niektorých z týchto kritérií. Otázka, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi kolíznymi ochrannými známkami, je skutkovou otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať so zreteľom na skutkové okolnosti konkrétneho prípadu.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť kolíznych ochranných známok v nižšej miere z vizuálneho hľadiska aj podobnosť z fonetického hľadiska, a to na základe prítomnosti slovného prvku „Borsalino“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý je zhodný so štvrtou staršou ochrannou známkou s dobrým menom. Hoci v prípade porovnania zo sémantického hľadiska nebola konštatovaná podobnosť kolíznych ochranných známok, nemožno opomenúť, že práve slovný prvok „Borsalino“ v napadnutej ochrannej známke môže byť spotrebiteľmi vnímaný ako rozlišujúci prvok vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Podobnosť v uvedenom rozsahu možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistená nepodobnosť zo sémantického hľadiska vznik súvislosti nedokáže vylúčiť.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa ochranná známka s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

V predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „pokrývky hlavy“, konkrétne bolo dobré meno preukázané vo vzťahu ku klobúkom, ktorých typický dizajn bol vytvorený v Taliansku bratmi Borsalinovcami už na konci 19. storočia, typ klobúka a jeho



tvary, je príznačný pre toho istého výrobcu už viac ako 150 rokov a výroba klobúkov má dlhoročnú tradíciu. Slovo „Borsalino“, ktoré tvorí staršiu ochrannú známku, bolo



používané v podobe už od začiatkov výroby. Bolo zistené, že klobúky „Borsalino“ boli a sú vnímané ako legendárne a ikonické, sú spájané s kvalitou a dlhoročnou tradíciou, pričom sú známe na teritóriu Európskej únie aj celosvetovo, k čomu prispela aj ich propagácia vo filmovom priemysle. Neodmysliteľný je fakt, že klobúky nosili a obľúbili si svetoznáme osobnosti nielen z oblasti filmu, herci, speváci svetového formátu, ale aj významní politici. Možno zdôrazniť, že na základe predložených dôkazov o preukázaní dobrého mena bolo zistené, že staršia ochranná známka „Borsalino“ je spájaná s obrazom klobúka, charakteristického svojím tvarom, ktorého ručná výroba v Taliansku sa traduje už od konca 19. storočia, na čo je nasmerovaná aj propagácia takto označených tovarov. O kvalite a sláve klobúkov

„Borsalino“ podľa predložených dôkazov svedčí aj ich cena, možno ich zaradiť skôr k cenovo náročnejším produktom v rámci módných doplnkov.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „pizza“ v triede 30 a „bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné reštaurácie; reštaurácie“ v triede 43, medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovary a služby napadnutej ochrannej známky teda nie sú zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pre ktoré získala dobré meno. Relevantnú verejnosť, ktorej sú tovary a služby napadnutej ochrannej známky určené, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby, v prípade služieb môže ísť o služby využívané denne, ale aj vo výnimočnejších situáciách. V prípade tovarov staršej ochrannej známky tvorí relevantnú verejnosť taktiež široká spotrebiteľská verejnosť, zahŕňajúca populáciu zaujímavú sa o módu, trendy a imidž. Je jasné, že tovary a služby označené kolíznymi ochrannými známkami patria do vzdialených obchodných oblastí, čo ale nevylučuje, že dotknutá verejnosť, ktorú tvorí v oboch oblastiach široká verejnosť, sa môže prekrývať. V tomto prípade je potrebné prihliadnuť na viaceré okolnosti prípadu, medziiným na preukázanú silu dobrého mena staršej ochrannej známky, ktoré pramení predovšetkým z dlhoročnej histórie, vrátane kvalitatívnych aspektov, ako sú osobitný imidž, osobitné okolnosti marketingu s dôrazom na dlhoročnú tradíciu a kvalitu, ktoré sa spájajú s dobrým menom staršej ochrannej známky. Taktiež je nevyhnuté prihliadnuť na mieru podobnosti medzi ochrannými známkami, ktorá spočíva v použití slovného prvku „Borsalino“ v napadnutej ochrannej známke, stvárneného takmer rovnakým typom ozdobného písaného písma ako v používanej forme staršej ochrannej známky, a ktorý vzhľadom na opisný charakter slova „PIZZA“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom považovať za určujúci, ktorý umožní spotrebiteľom odlíšenie tovarov a služieb majiteľa napadnutej ochrannej známky od tovarov a služieb iných subjektov. Nemožno opomenúť, že súčasne so slovným prvkom „Borsalino“ je v napadnutej ochrannej známke zobrazený klobúk, ktorý sa spája so slovom „Borsalino“, avšak vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky ho možno považovať za originálny a netypický. Typ zobrazeného klobúka pritom nie je hocijaký, ale je zjavné, že ide tvar klobúka „Borsalino“, čo vzájomnú súvislosť so staršou ochrannou známkou ešte posilňuje. Možno konštatovať, že za takýchto okolností skutočnosť, že tovary a služby označené kolíznymi ochrannými známkami patria do vzdialených obchodných oblastí sama osebe nestačí na vylúčenie možnosti vzniku súvislosti medzi nimi. Naopak tieto okolnosti súhrnne by mohli umožniť prenesenie obrazu dobrého mena staršej ochrannej známky na napadnutú ochrannú známku, keďže napadnutá ochranná známka použitím slovného prvku „Borsalino“ s obrazovým prvkom klobúka v spojení s označením typického talianskeho jedla „PIZZA“ utvrdzuje spotrebiteľov, že ponúkané tovary a služby majú nielen taliansky pôvod, ale aj tradíciu, vďaka čomu dosahujú určitú kvalitu. Môže tak dôjsť k prenosu imidžu staršej ochrannej známky, a to bez ohľadu na vzdialenosť medzi príslušnými sektormi trhu. Hoci v tomto prípade nemožno preukázať priamu súvislosť medzi výrobkami označenými kolíznymi ochrannými

známkami, s ohľadom na všetky ďalšie zistené okolnosti možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti vzniku zblíženia a vytvorenia súvislosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi ochrannými známkami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či by použitie napadnutej ochrannej známky neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia (napadnutej ochrannej známky) bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm.

b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ (v predmetnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky) využíva atraktivnosť staršieho práva tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije jej silu, atraktivnosť a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní majiteľovi napadnutej ochrannej známky „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie dobrého mena jeho ochrannej známky, keďže môže podporiť predaj výrobkov majiteľa napadnutej ochrannej známky v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície na propagáciu vlastného označenia.

Navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných známk tým, že napadnutá ochranná známka by mohla ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk, pretože ich rozlišovacia spôsobilosť by bola rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Majiteľ sa podľa navrhovateľa pokúša použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zhodný s ochrannou známkou navrhovateľa s dobrým menom kráčať v stopách tejto ochrannej známky s cieľom využiť jej príťažlivosť, dobré meno a prestíž, a bez finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie vyvinuté navrhovateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie jeho ochrannej známky.

V danom prípade bolo na základe dôkazov preukázané dobré meno staršej ochrannej známky navrhovateľa „Borsalino“, ktorá na základe jej dlhodobého intenzívneho používania v spojení s marketingovou podporou získala dostatočnú známosť a povedomie u podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti na území Európskej únie pre pokrývky hlavy. Súčasne bola konštatovaná určitá miera podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na základe prvku „Borsalino“ obsiahnutou v nej v spojení s obrazovým prvkom klobúka, teda typickým výrobkom navrhovateľa, ktorý je spojený s označením „Borsalino“ už viac ako 150 rokov. Bolo zistené, že aj napriek tomu, že tovary a služby označené kolíznymi ochrannými známkami patria do vzdialených obchodných oblastí, možno dôvodne predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi napadnutou ochrannou známkou a štvrtou staršou ochrannou známkou prostredníctvom prvku „Borsalino“ obsiahnutého v napadnutej ochrannej známke a tvoriaceho staršiu ochrannú známku, pričom riziko ich zblíženia narastá používaním napadnutej ochrannej známky pre tovary a s tým súvisiace služby, ktoré sú vnímané ako pôvodom pochádzajúce z Talianska. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže pri označení uvedených tovarov napadnutou ochrannou známkou ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Majiteľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu s predmetnými tovarmi a službami by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, čo sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi alebo službami napadnutej ochrannej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou, a to na úkor majiteľa staršej ochrannej známky. Prenos imidžu staršej ochrannej známky na neskoršie označenie môže pomôcť napadnutej ochrannej známke vo vzťahu k zapísaným

tovarom a službám získať lepšie postavenie na trhu. Spotrebitelia venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú pozornosť tak môžu v dôsledku zblíženia si napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou s dobrým menom uprednostniť tovary a služby majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou pred tovarmi a službami iných subjektov pôsobiacich na rovnakom trhu, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno staršej ochrannej známky a neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s dobrým menom vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod možno považovať za opodstatnený.

Keďže v danom prípade bolo na základe štvrtej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedeného námietkového dôvodu v celom rozsahu podaného návrhu, nie je potrebné sa zaoberať jeho preskúmaním aj vo vzťahu k ďalším ochranným známkam, na ktorých navrhovateľ podaný návrh v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach tiež založil.




Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

V zmysle čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“) sa únijské krajiny zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a že vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známkov erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijských krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka nemala byť zapísaná do registra v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože obsahuje vyobrazenie talianskej vlajky. Podľa navrhovateľa takéto označenie nemožno zapísať, pokiaľ prihlasovateľ predmetného označenia nebude mať udelený súhlas príslušných orgánov, pričom z protokolu napadnutej ochrannej známky nevyplýva, že by majiteľ predložil súhlas s použitím talianskej vlajky vo svojom označení.

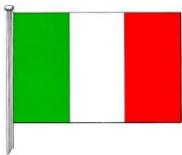
Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ v prílohe 7 predložil kópie rozhodnutí úradu vo veciach prihlášok

ochranných  iok POZ 1851-2011  , POZ 227-2016  a POZ 1228-2015  1226-2015  , v ktorých bolo podľa neho rozhodované o podobných veciach.

Možno len uviesť, že predmetné prihlášky ochranných známkov boli zamietnuté v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach z dôvodu, že obsahovali štátny znak Slovenskej republiky a obrazový prvok, ktorý je napodobeninou maltézskeho kríža (POZ 1851-2011), obrazový prvok totožný so štátnym znakom Malty (POZ 227-2016) a zástavu Spojeného kráľovstva (POZ 1226-2015 a 1228-2015). Uvedené prípady, hoci išlo o uplatnenie rovnakého absolútneho dôvodu, ako si uplatnil navrhovateľ, sa týkali úplne odlišných označení, ktoré boli posúdené samostatne a s ohľadom na charakter symbolu, jeho stvárnenie, zhodu a mieru podobnosti so symbolom chráneným v zmysle článku 6ter Parížskeho dohovoru, ktorý bol v nich obsiahnutý. Napadnutá ochranná známka je tvorená odlišným označením, preto nie je možné na predmetné rozhodnutia prihliadať a aplikovať ich závery v tomto prípade. Je totiž potrebné samostatne posúdiť, či napadnutá ochranná známka obsahuje označenie chránené v zmysle článku 6ter Parížskeho dohovoru, teda či je v nej obsiahnutá vlajka Talianska, ako to namietal navrhovateľ.

V súvislosti so zápisnou prekážkou podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach možno uviesť, že podľa článku 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru sa štáty, ktoré tvoria tzv. Úniu a medzi ktoré patrí aj Slovenská republika, zaviazali nezapisovať do registrov ochranných známkov označenia, ktorými sú erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti, a to ani v prípadoch, ak by tvorili len časť prihláseného označenia. Ďalej sa tieto štáty zaviazali nezapisovať do registrov ani erby, vlajky a iné symboly, skratky či názvy medzinárodných a medzivládnych organizácií, ktorých je jedna alebo viac únijských krajín členom. Uvedené zápisné obmedzenie sa vzťahuje aj na všetky napodobeniny. Zoznam erbov a štátnych symbolov, ktoré sú vylúčené zo zápisu do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach, vedie Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva, pričom tento zoznam je dostupný na webovom sídle <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>. Štátna vlajka Talianska sa nachádza v zozname vedenom Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva pod označením IT1 a poskytuje sa jej ochrana v zmysle čl. 6ter Parížskeho dohovoru.

Štátna vlajka Talianska:



Napadnutá ochranná známka :



Napadnutá ochranná známka je tvorená obrazovým označením, ktoré okrem iných slovných a obrazových prvkov obsahuje obrazový prvok trikolóry, resp. troch farebných pruhov v poradí zelený, biely, červený, ktoré sú zakomponované do označenia.

Možno konštatovať, že farby vo farebných pruhoch sú v nej rozpoznateľné ako zelená, biela a červená, avšak ich stvárnenie nemá jasnú štruktúru talianskej vlajky, a ani zelená farba v nej nie je taká jasná a svetlá. Usporiadanie pruhov nemá obdĺžnikový tvar vlajky, ich spodná časť nie je rovná, je zalomená do vnútra, pričom ich celkový tvar vytvára päťuholník. Taktiež je zreteľné, že pruhy nie sú zhora ohraničené, čo v konečnom dôsledku vytvára dojem dvoch farebných pásov, zeleného a červeného, ktoré sú vzájomne oddelené. Zospodu sú farebné pruhy orámované čiernou čiarou, pričom medzi pruhmi a čiernou čiarou je po obvode biely pás.

Je teda zrejmé, že zobrazenie pruhov, ich tvar a čiastočne aj farebnosť v napadnutej ochrannej známke, sa od talianskej vlajky líši a celkové stvárnenie napadnutej ochrannej známky neobsahuje verné vyobrazenie talianskej vlajky. Použitie pruhov zelenej, bielej a červenej farby, hoci v rovnakom poradí ako v talianskej vlajke, neumožňuje v tomto prípade dospieť k záveru, že ide o stvárnenie talianskej vlajky a možno konštatovať, že stvárnenie a miera štylizácie farebných pruhov je dostatočne vysoká nato, aby bola v tomto prípade vyňatá aj z vymedzenia heraldickej napodobeniny talianskej vlajky.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je preto potrebné považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ takto uplatnený návrh odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nemohla byť podaná v dobrej viere, pretože v čase jej podania majiteľ vedel o existujúcich právach navrhovateľa k jeho označeniam používaným v celej Európe viac ako 100 rokov. Podľa navrhovateľa sa majiteľ podaním napadnutej ochrannej známky snažil uzurpovať si pre svoje výrobky a služby časť svetového ohlasu navrhovateľa s cieľom podieľať sa na výsledkoch jeho dlhodobej činnosti. Podľa navrhovateľa majiteľ vedel, že niekto iný vlastní a používa označenie „Borsalino“, že tento subjekt pochádza z Talianska, a že toto označenie je používané v súvislosti s klobúkmi, pretože všetky tieto prvky obsahuje vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, navyše slovný prvok „Borsalino“ je vyhotovený v zhodnom písme ako ochranné známky navrhovateľa. Poukázal na to, že majiteľ mal stovky možností ako svoju ochrannú známku vytvoriť, ale zámerne si zvolil vyobrazenie, ktoré obsahuje označenie „Borsalino“, a to v spojitosti s klobúkom

a talianskou vlajkou, ktoré priamo odkazujú na výrobky a pôvod navrhovateľa, aby tak ťažil z ich dobrého mena a uľahčil si vstup na trh. Podľa navrhovateľa by používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným výrobkom a službám mohlo poukazovať na vzťah medzi majiteľom a ním, napr. že mu poskytol licenciu na súhlas s používaním názvu „Borsalino“ podobne, ako poskytol súhlas filmovým producentom filmu „Borsalino“, čo nezodpovedá skutočnosti, pričom spotrebiteľia sa môžu domnievať, že majiteľ je s navrhovateľom prepojený, alebo ho podporuje, čo nezodpovedá skutočnosti.


Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to aj napriek tomu, že si je vedomý neetickosti alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý.

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 17.7.2013.

Navrhovateľ na preukázanie toho, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere predložil:

-kópiu rozhodnutia úradu vo veci zlej viery POZ 1114-2011/OZ 231991/I-6-2016 z 19.1.2016, týkajúceho sa


podania prihlášky ochrannej známky na ochranu označenia , ktoré v tom čase na označovanie svojich tovarov a služieb používali navrhovatelia na území USA. Bolo konštatované, že pri výbere takéhoto označenia nemohlo ísť o náhodu a majiteľ pri podaní prihlášky musel vedieť o existencii navrhovateľov, aj o používaní tohto označenia. V konaní bola zohľadnená aj okolnosť, že majiteľ bol v minulosti držiteľom doménového mena yp.sk, aj ďalších známych doménových mien napr. dior.sk, gucci.sk, čo podporilo záver úradu o tom, že táto prihláška ochrannej známky bola podaná so špekulatívnym zámerom. Bolo tiež zistené, že rozsah tovarov a služieb, pre ktoré bola napadnutá prihláška podaná, bol rovnaký ako tovary a služby, vo vzťahu ku ktorým používali skoršie označenie navrhovateľa, príloha 8,

- potvrdenie producenta filmu „Borsalino“ o tom, že mu bol udelený súhlas od majiteľa ochrannej známky „Borsalino“ a rodiny Borsalinovcov na použitie tohto označenia ako názvu filmu, príloha 9.

K predloženým dôkazom možno uviesť, že rozhodnutie úradu, na ktoré odkázal navrhovateľ, sa týkalo iného prípadu, v ktorom zistené okolnosti umožnili konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, avšak poukaz naňho, hoci sa niektoré okolnosti daného prípadu môžu zdať na prvý pohľad podobné, automaticky neznamená, že úrad je povinný v tomto prípade rozhodnúť rovnako. Ako bolo uvedené v úvode, pri posudzovaní dobrej viery je potrebné zvážiť každú relevantnú okolnosť prípadu, a tak tomu bude aj v tomto prípade.

Čo sa týka potvrdenia producenta filmu „Borsalino“, niet pochyb o tom, že film „Borsalino“ z roku 1970 niesol tento názov so súhlasom majiteľa ochrannej známky. Nemožno tiež opomenúť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že jeho ochranná známka „Borsalino“ nadobudla dobré meno. Z predložených dôkazov nevyplýva priama vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa k ochrannej známke „Borsalino“ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak s ohľadom na preukázanú známosť staršej ochrannej známky navrhovateľa, ako aj s prihliadnutím na existenciu rovnomenného filmu, možno usúdiť, že majiteľ mal v čase podania prihlášky vedomosť o právach navrhovateľa k označeniu „Borsalino“.



Majiteľ si 17.7.2013 prihlásil na ochranu obrazové označenie  pre tovary „pizza“ v triede 30 a pre služby „bufety (rýchle občerstvenie); samoobslužné reštaurácie; reštaurácie“ v triede 43

medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda pre odlišné tovary a služby, pre aké bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk.

Faktom zostáva, že v rámci vyhodnotenia naplnenia podmienok § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bola zistená podobnosť kolíznych ochranných známk práve na základe prvku „Borsalino“ obsiahnutého v napadnutej ochrannej známke, ktorý je navyše stvárnený veľmi podobným typom ozdobného písma ako je používaná forma staršej ochrannej známky. S ohľadom na zistené okolnosti možno usudzovať, že majiteľ vedel o existencii označenia „Borsalino“, avšak bez preukázania ďalších relevantných okolností tento fakt nemožno automaticky spájať so zlým úmyslom prihlasovateľa takéhoto označenia. V tomto prípade totiž nebolo preukázané, že by pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky medzi majiteľom a navrhovateľom existoval nejaký vzťah, pričom nie je vylúčené, že majiteľ tento prvok v napadnutej ochrannej známke využil, napr. ako fanúšik filmu s týmto názvom, navyše podľa dôkazov v prílohe 6 majiteľ reálne pod napadnutou ochrannou známkou poskytuje tovary a služby.

Ako už bolo uvedené, aj keď používaním takéhoto označenia a jeho zápisom do registra vzniká hrozba zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky, ide o naplnenie jednej z podmienok relatívneho dôvodu odmietnutia zápisu označenia v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V predmetnom prípade totiž len podobnosť označenia bez ďalších okolností jasne poukazujúcich na úmysel prihlasovateľa, ktorým by bola snaha zámerne poškodiť, znevýhodniť alebo zneužiť navrhovateľa, nenapĺňa znaky konania majiteľa v zlej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky za týchto okolností nemožno považovať za konanie v zlej viere. Navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky úmyselne konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, preto je potrebné návrh založený na skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Andrea Kúš Považanová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica