



Banská Bystrica 17. 2. 2021

POZ 1143-2019/N-20-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa GIVENCHY (Société Anonyme), 3, avenue George V, 75008 Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **VYVENCHI** do registra ochranných známk, prihláseného 27.5.2019 prihlasovateľkou Skarletou Virágovou - úprava odevov, Mostová 3, 927 01 Šaľa 1, Slovenská republika, zastúpenou v konaní Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1143-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky **VYVENCHI, číslo spisu POZ 1143-2019, sa zamieta pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 18 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **VYVENCHI** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1143-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.11.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „GIVENCHY“ č. 3613817 s právom prednosti od 7.11.2003, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové označenie tvorené slovným prvkom „V-Y-V-E-N-C-H-I“, ktoré je vytvorené z ôsmich písmen v štandardnom type písma napísaným hrubým fontom. Staršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou v štandardnom type písma pozostávajúcou z ôsmich písmen „G-I-V-E-N-C-H-Y“.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sa zhodujú v siedmich z ôsmich písmen umiestnených na rovnakej pozícii, pričom písmená „I“ a „Y“ sú na vymenených pozíciách. Podľa namietateľa sa kolízne označenia líšia len v prvom písmene „G“ verzus „V“, pričom tieto písmená nie sú schopné dostatočne odlíšiť porovnávané označenia a tiež dodal, že rovnako tomu je aj v prípade zamenených pozícií písmen „Y“ a „I“, kedy priemerný spotrebiteľ takúto zámenu vôbec nebude vnímať. Z vizuálneho hľadiska namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ založil na podobnosti vyslovených slovných prvkov „vi-ven-chi“ a „gi-ven-chi“, resp. „vi-ven-či“ a „gi-ven-či“. Podľa namietateľa z fonetického hľadiska bude rozdiel spočívať len v prvom písmene „G“ verzus „V“. Z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval vysokú podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že porovnávané označenia nie sú slovami zo slovenskej slovnej zásoby a ani nie sú slovami cudzieho pôvodu, ktoré by boli slovenskou verejnosťou bežne používané, aby im mohla rozumieť, resp. im priradiť určitý význam. Podľa namietateľa kolízne označenia budú vnímané slovenskou verejnosťou ako fantazijné, čím medzi nimi nemôže vzniknúť pojmová asociácia, ktorá by mohla prispieť k pravdepodobnosti zámény alebo naopak k vylúčeniu pravdepodobnosti zámény medzi nimi.

Namietateľ vyslovil názor, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú celkovo vysoko podobné, najmä vďaka tomu, že sú vysoko podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov namietateľ konštatoval, že tovary prihlásené v triede 25 pre zverejnené označenie sú zhodné aj bez podrobnejšieho porovnania s tovarmi zapísanými v triede 25 pre staršiu ochrannú známku.

Pri porovnaní tovarov prihlásených pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 18 namietateľ konštatoval ich podobnosť, resp. ich súvislosť, lebo napr. obojky a vôdzky sú podľa namietateľa vyrábané okrem iného aj z kože alebo imitácie kože. Podľa namietateľa je možné konštatovať aj podobnosť oblečenia v triede 18 zverejneného označenia s oblečením v triede 25 staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa tovary zverejneného označenia sú podobné a súvisiace s tovarmi staršej ochrannej známky a verejnosť sa môže domnievať, že pochádzajú od rovnakého alebo od ekonomicky prepojených podnikov. Podľa tvrdenia namietateľa tieto tovary slúžia na rovnaký účel (módny priemysel, pričom oblečenie pre zvieratá je dnes časťou, resp. odvetvím módného priemyslu, kde sa objem tržieb pohybuje v miliardách eur), majú rovnaké distribučné kanály, rovnaký je obvyklý ich pôvod (rovnaký typ podniku – výrobcovia kožených výrobkov alebo výrobcovia odevov) a spotrebiteľia ich vyhľadávajú za účelom uspokojenia rovnakých potrieb. Namietateľ tiež uviedol, že prepojenie možno nájsť aj v tom, že majitelia chcú svoje zvieratá obliekať podobne ako seba, resp. prispôbujú ich oblečenie svojmu (použitý materiál, farba odevov a pod.).

Namietateľ v námietkach poukázal na kompenzačný princíp, kedy nižšia miera podobnosti porovnávaných tovarov je kompenzovaná vysokou podobnosťou označení.

Podľa namietateľa z porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a ako aj porovnania tovarov vyplýva, že kolízne označenia sú podobné, pričom tovary v triedach 18 a 25 zverejneného označenia sú identické, podobné alebo súvisiace s tovarmi v triedach 18 a 25 staršej ochrannej známky.

Záverom namietateľ vyslovil názor, že okrem existencie pravdepodobnosti zámény možno zdôrazniť aj možnosť vzniku asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, kde zverejnené označenie pre tovary zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky bude u spotrebiteľa vyvolávať silnú súvislosť so staršou ochrannou známkou, ktorá je spotrebiteľovi známa ako značka vysoko kvalitných tovarov z oblasti kozmetiky ale aj módy. Podľa namietateľa zverejnené označenie vyvoláva dojem zámerného prepájania so staršou ochrannou známkou, a preto si bude spotrebiteľ zhodné a podobné tovary spájať so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia **VYVENCHI**, číslo spisu POZ 1143-2019, bola zamietnutá pre všetky tovary zverejneného označenia v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.1.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Úradu bola 20.3.2020 doručená žiadosť prihlasovateľky o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Úrad listom z 27.3.2020 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ „GIVENCHY“ č. 3613817.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené 3.8.2020 a 5.8.2020 prostredníctvom elektronickej pošty, pričom tieto podania boli 14.8.2020 doplnené osobným doručením na úrad.

Listom úradu z 20.8.2020 boli predmetné dôkazy odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa k dôkazom, ktoré predložil namietateľ v stanovenej lehote nevyjadрила.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia **VYVENCHI**, číslo spisu POZ 1143-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.5.2019 prihlasovateľkou Skarletou Virágovou - úprava odevov, Mostová 3, 927 01 Šaľa 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2019 pre tovary v triedach 18, 25 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ GIVENCHY (Société Anonyme), 3, avenue George V, 75008 Paríž, Francúzsko je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ „GIVENCHY“ č. 3613817 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 7.11.2003, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom z 27.3.2020 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Výzva bola namietateľovi bola preukázateľne doručená dňa 6.4.2020.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Namietateľ predložil podaniami z 3.8.2020, 5.8.2020 a 14.8.2020, t. j. v zákonom určenej lehote, dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

- a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;
- b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ bola zapísaná dňa 29.3.2005.

Príhláška zverejneného označenia bola podaná 27.5.2019. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 27.5.2014 do 26.5.2019. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 18 – „*leather and imitations of leather, travelling bags, travelling sets (leatherware), trunks and travelling bags, garment bags for travel, vanity cases (not fitted), rucksacks, shoulder bags, handbags, attaché-cases and briefcases of leather, holders, wallets, purses, key cases, card holders; umbrellas*” (koža a imitácie kože, cestovné tašky, cestovné súpravy (kožená galantéria), kufre a cestovné tašky, cestovné obaly na odevy, toaletné kufríky (prázdne), ruksaky, plecniaky, kabelky, diplomatické kufríky a kožené aktovky, puzdrá, peňaženky, dámske peňaženky, puzdra na kľúče, puzdra na karty; dáždniky);

v triede 25 – „*clothing and underwear, including sweaters, shirts, T-shirts, lingerie, belts (clothing), headscarves, neckties, shawls, waistcoats, skirts, waterproof clothing, overcoats, braces, trousers, jeans, pullovers, dresses, jackets, scarves, gloves, tights, socks, swimsuits, bathrobes, pyjamas, nightgowns, shorts, pouches (clothing); shoes, boots, slippers; headgear*” (oblečenie a spodná bielizeň vrátane svetrov, košiel, tričiek, dámskej spodnej bielizne, opaskov, šatiek na hlavu, kravát, šatiek, viest, sukní, nepremokavých odevov, zvrchníkov, trakov, nohavíc, riflí, pulóvrov, šiat, bünd, šálov, rukavíc, pančucháčov, ponožiek, plaviek, županov, pyžám, nočných košiel, šortiek, vreciek (na odevy); topánok, čižiem, papúč; pokrývok hlavy).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- kópie faktúr (v elektronickom formáte PDF) z obdobia 6.7.2015 až 9.12.2019 – ide o množstvo vybraných faktúr za uvedené roky, v ktorých ako dodávateľ figuruje spoločnosť GIVENCHY (Société Anonyme), 3, avenue George V, F-75008 Paríž, Francúzsko a UNION ISLAND TEXTIL AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko a odberateľmi sú rôzne subjekty z Talianska, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a zo Slovenskej republiky. Na faktúrach od spoločnosť GIVENCHY (Société Anonyme) sa staršia ochranná

známka nachádzala ako súčasť obchodného mena. Tovary, za ktoré bolo fakturované boli pomenované výrazmi vyjadrujúcimi konkrétne druhy tovarov, ako napríklad TRAUSERS, SHIRT, SWIMWEAR, atď. Každému tovaru bol priradený aj kód, na základe ktorého bolo možné identifikovať typ, resp. model tovaru.

- kópie obrázkov z módnych časopisov, obrázky z internetových stránok a obrázky z elektronických obchodov (eshopov) v elektronickom formáte PDF z obdobia január 2015 až apríl 2019, na ktorých sa nachádzajú tovary alebo obrázky obchodných priestorov alebo len text obsahujúci označenie „GIVENCHY“. Dátumy a zdroje, z ktorých obrázky pochádzajú nie sú pôvodné ale sú dodatočne vytvorené v elektronickom dokumente vo formáte PDF. Keďže tieto dokumenty neobsahujú hodnoverný údaj o zdroji, z ktorého pochádzajú a čase, kedy boli zverejnené, možno ich vyhodnotiť ako irelevantné vo vzťahu k preukázaniu používania staršej ochrannej známky.

Zo všetkých štyridsiatich ôsmich predložených faktúr možno podľa ich dátumu štyridsať dva zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 27.5.2014 do 26.5.2019. Namietateľ predložil štyri faktúry z roku 2015, osem faktúr z roku 2016, dvanásť faktúr z roku 2017, štrnásť faktúr z roku 2018 a desať faktúr z roku 2019. Predmetné faktúry boli vystavené pre zákazníkov sídliačich v rôznych európskych mestách v rôznych európskych krajinách ako Taliansko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Slovensko, teda sa vzťahujú na relevantné územie. Z faktúr je ďalej zrejmé, že spoločnosť GIVENCHY fakturovala za tovary ako sú odevy, obuv a koženú galantériu s označením „GIVENCHY“, pričom objem predaných tovarov možno vyčísliť na 11842 kusov výrobkov, súčasťou označenia ktorých je slovo „GIVENCHY“. Sumy za predané tovary vyplývajúce z faktúr sa pohybovali v desiatkach tisíc eur, v niektorých prípadoch išlo až o stovky tisíc eur. Šesť faktúr nespádajúcich do relevantného obdobia na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli vystavené v období od 30.7.2019 do 9.12.2019, teda po uplynutí relevantného obdobia, avšak spolu s relevantnými faktúrami sú dôkazom toho, že používanie staršej ochrannej známky pokračovalo, bolo pravidelné a dostatočne pokrývajúce relevantné obdobie.

Spoločnosť UNION ISLAND TEXTIL AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko, ako to z predložených faktúr vyplýva, je odberateľom tovarov s označením „GIVENCHY“ od spoločnosti GIVENCHY (Société Anonyme), 3, avenue George V, F-75008 Paríž, Francúzsko. Spoločnosť FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o., Gorkého 9 (Mostová 2), 81101 Bratislava – Staré Mesto, ako to z predložených faktúr vyplýva, je odberateľom tovarov s označením „GIVENCHY“ od spoločnosti UNION ISLAND TEXTIL AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko. Z internetového výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že spoločnosť UNION ISLAND TEXTIL AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko je spoločníkom spoločnosti FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o., Gorkého 9, 81101 Bratislava – Staré Mesto. S prihliadnutím na § 7 ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno faktúry predložené namietateľom, na ktorých ako dodávateľ, teda ako poskytovateľ tovarov označených ako „GIVENCHY“, figuruje spoločnosť UNION ISLAND TEXTIL AG, považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania staršej ochrannej známky, keďže namietateľ predložil faktúry, teda interné dokumenty ďalšieho subjektu, ku ktorým by za iných okolností pravdepodobne nemohol mať prístup.

Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky, treba preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplýva povaha tovarov, na ktorých sú námietky založené, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

K predloženým dôkazom – faktúram – je nutné uviesť, že odberateľmi tovarov namietateľa boli subjekty z rôznych miest v Spojenom kráľovstve, Taliansku, Švajčiarsku a Slovenskej republike, ktoré, ako z náhodne predložených faktúr z relevantného obdobia vyplynulo, odoberali tovar od namietateľa pravidelne a v dostatočnom objeme. Z predložených dôkazných prostriedkov vyplýva, že bolo predaných 11 842 kusov rôzneho oblečenia a koženej galantérie. Sumy za predané tovary vyplývajúce z faktúr v roku 2018 sa pohybovali od desiatok tisíc eur až po stovky tisíc eur. Súhrnná suma v predložených faktúrach za rok 2018 predstavuje 612 413,35 eur. Napríklad z náhodne doloženej faktúry určenej pre odberateľa z Talianska v roku 2018 možno vyčítať sumu 214 879 eur a náhodne vybraná faktúra vystavená v roku 2017 pre odberateľa v Spojenom kráľovstve predstavuje sumu 83 679 eur. Predloženými faktúrami je pokrytá podstatná časť relevantného obdobia od 6.7.2015 do 15.5.2019. Vo vzťahu k frekvencii možno považovať

predložené faktúry za dôkazy o pravidelne sa opakujúcich obchodných aktivitách namietateľa (predložené faktúry z relevantného obdobia sú len výberom a preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity namietateľa). V súvislosti s uvedeným možno teda skonštatovať, že tovary s označením „GIVENCHY“ boli podľa predložených faktúr dodávané v dostatočnej frekvencii a objem predaného tovaru takto označeného jednoznačne preukazuje, že nešlo o náhodný predaj, ale že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov. Zrejším spôsobom bolo namietateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch. Predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky namietateľa na území Európskej únie vrátane územia Slovenskej republiky.

Dôkazy ďalej preukazujú, že ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „GIVENCHY“. Z dôkazov vyplýva, že bola používaná v podobe, v akej je zapísaná. Uvedené vyobrazenia ochrannej známky sú obsiahnuté vo faktúrach. Z dokladov tiež vyplýva, že ochranná známka bola používaná pre tovary „*travelling bags, rucksacks, shoulder bags, handbags, attaché-cases and briefcases of leather, holders, wallets, purses, key cases, card holders*” (cestovné tašky, ruksaky, plecniaky, kabelky, diplomatické kufríky a kožené aktovky, puzdrá, peňaženky, dámske peňaženky, puzdra na kľúče, puzdra na karty) v triede 18 a tovary „*clothing and underwear, including sweaters, shirts, T-shirts, lingerie, belts (clothing), waistcoats, skirts, waterproof clothing, overcoats, trousers, pullovers, dresses, jackets, socks, swimsuits, shorts; shoes, boots; headgear*” (oblečenie a spodná bielizeň vrátane svetrov, košiel, tričiek, dámskej spodnej bielizne, opaskov, viest, sukni, nepremokavých odevov, zvrchníkov, nohavíc, pulóvrov, šiat, bünd, ponožiek, plaviek, šortiek; topánok, čižiem; pokrývok hlavy) v triede 25.

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a na ktorých sú predmetné námietky tiež založené („*leather and imitations of leather, travelling sets (leatherware), trunks, garment bags for travel, vanity cases (not fitted); umbrellas*” (koža a imitácie kože, cestovné súpravy (kožená galantéria), kufre, cestovné obaly na odevy, toaletné kufríky (prázdne); dáždniky) v triede 18 a tovary „*headscarves, neckties, shawls, waistcoats, waterproof clothing, braces, jeans, scarves, gloves, tights, bathrobes, pyjamas, nightgowns, pouches (clothing); slippers*” (šatky na hlavu, kravaty, šatky, traky, rifle, šály, rukavice, pančucháče, župany, pyžamy, nočné košele, vrecká (na odevy); papuče) v triede 25). Uvedené tovary sa v dôkazných prostriedkoch, ktoré predložil namietateľ vôbec nenachádzali.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

Skutočné používanie bolo preukázané pre zapísané tovary „*travelling bags, rucksacks, shoulder bags, handbags, attaché-cases and briefcases of leather, holders, wallets, purses, key cases, card holders*” (cestovné tašky, ruksaky, plecniaky, kabelky, diplomatické kufríky a kožené aktovky, puzdrá, peňaženky, dámske peňaženky, puzdra na kľúče, puzdra na karty) v triede 18 a tovary „*clothing and underwear, including sweaters, shirts, T-shirts, lingerie, belts (clothing), waistcoats, skirts, waterproof clothing, overcoats, trousers, pullovers, dresses, jackets, socks, swimsuits, shorts; shoes, boots; headgear*” (oblečenie a spodná bielizeň vrátane svetrov, košiel, tričiek, dámskej spodnej bielizne, opaskov, viest, sukni, nepremokavých odevov, zvrchníkov, nohavíc, pulóvrov, šiat, bünd, ponožiek, plaviek, šortiek; topánok, čižiem; pokrývok hlavy) v triede 25. V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre uvedené tovary.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 18 – „*obojky, vódzky a oblečenie pre zvieratá*“,

v triede 25 – „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“.

Namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom:

v triede 18 – „*travelling bags, rucksacks, shoulder bags, handbags, attaché-cases and briefcases of leather, holders, wallets, purses, key cases, card holders*” (cestovné tašky, ruksaky, plecniaky, kabelky, diplomatické kufriky a kožené aktovky, puzdrá, peňaženky, dámske peňaženky, puzdra na kľúče, puzdra na karty);

v triede 25 – „*clothing and underwear, including sweaters, shirts, T-shirts, lingerie, belts (clothing), waistcoats, skirts, waterproof clothing, overcoats, trousers, pullovers, dresses, jackets, socks, swimsuits, shorts; shoes, boots; headgear*” (oblečenie a spodná bielizeň vrátane svetrov, košiel, tričiek, dámskej spodnej bielizne, opaskov, viest, sukni, nepremokavých odevov, zvrchníkov, nohavíc, pulóvrov, šiat, bünd, ponožiek, plaviek, šortiek; topánok, čižiem; pokrývok hlavy).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary „*pokrývky hlavy*“ sú obsiahnuté v zozname tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných v triede 25 pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov prihlásených v triede 25 pre zverejnené označenie a tovarov zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda, keďže ide o všeobecné a široké kategórie, ktoré zahŕňajú konkrétne druhy tovarov módného priemyslu. Ide o:

- prihlásené tovary „*odevy*“ a zapísané tovary „*oblečenie a spodná bielizeň vrátane svetrov, košiel, tričiek, dámskej spodnej bielizne, opaskov, viest, sukni, nepremokavých odevov, zvrchníkov, nohavíc, pulóvrov, šiat, bünd, ponožiek, plaviek, šortiek*“,
- prihlásené tovary „*obuv*“ a zapísané tovary „*topánky a čižmy*“.

Ostatné námietkami dotknuté tovary zverejneného označenia „*obojky, vódzky a oblečenie pre zvieratá*“ prihlásené v triede 18 nie sú podobné ani súvisiace, resp. doplnkové s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, nepochádzajú od rovnakého subjektu, majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov. S názorom namietateľa, že oblečenie pre zvieratá v triede 18 a oblečenie pre ľudí všeobecne v triede 25 sú podobné, pretože odvetvie venujúce sa módnym doplnkovým tovarom pre zvieratá naberá na popularite a podlieha módnym trendom s tým, že majitelia zvierat ich chcú obliekať podobne ako seba, úrad nemôže súhlasiť. Primárnym účelom tovarov akými je oblečenie pre ľudí v triede 25 je z pohľadu uspokojovania potrieb bežného spotrebiteľa týchto tovarov a z pohľadu majiteľov zvierat odlišný.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1143-2019)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ
č. 3613817)

VYVENCHI

GIVENCHY

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Zverejnené označenie je obrazovým označením, kde slovný prvok „VYVENCHI“ je len nepatrne graficky upravený a v podstate pôsobí, ako napísaný štandardným veľkým hrubým tlačným písmom v čiernej farbe.

Staršia ochranná známka je slovná a je tvorená slovným prvkom „GIVENCHY“, ktoré chráni slovo ako také, a je teda nepodstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska je dôležité, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú v strede ich slovných prvkov rovnakých päť písmen „-VENCH-“ v rovnakom poradí. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je na začiatku a konci v písmenách „V“ vs. „G“ a vymenenej pozícii písmen „I“ vs. „Y“. Čo sa týka úpravy písma zverejneného označenia, táto je tak minimálna, že v podstate neovplyvňuje vizuálne vnímanie slovného prvku „VYVENCHI“ ako takého. Vzhľadom na uvedené je nutné pripustiť, že napriek rozdielu na začiatku označení, ktoré spotrebiteľia zvyčajne vnímajú pozornejšie, vedie usporiadanie siedmich zhodných písmen z ôsmich v porovnávaných označeniach k ich minimálne čiastočnej vizuálnej podobnosti.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje jeden z relevantných faktorov porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie „vyvenchi“, pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie „givenchy“. Rozdelením slovného prvku zverejneného označenia na slabiky „vy-ven-chi“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „gi-ven-chy“ bude rozdiel vo výslovnosti len v prvom písmene prvej slabiky, konkrétne v spoluhláskach „v“ a „g“. Pri použití anglickej výslovnosti zverejnené označenie bude vyslovené ako „vy-ven-ši“ a staršia ochranná známka zaznie ako „dži-ven-ši“, pričom je tiež možná aj interpretácia s vyslovením poslednej slabiky ako „či“. Avšak, pri akejkoľvek interpretácii porovnávaných označení bude zakončenie znieť vždy pri oboch označeniach rovnako a rozdiel bude len v prvom písmene prvej slabiky, takže dve slabiky budú vyslovené zhodne a prvá podobne, pričom zároveň majú označenia pri interpretácii zhodný rytmus a intonáciu. Uvedené skutočnosti majú za následok, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné, dokonca možno hovoriť o podobnosti vo vyššej miere.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za 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 nimi označovaných tovarov. Čo sa týka slovného prvku zverejneného označenia „VYVENCHI“, tento u priemerného spotrebiteľa nebude pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ho teda považovať za prvok fantazijný. Je možné pripustiť však aj to, že v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triede 18 súvisiacimi so zvieratami, môže spotrebiteľ vnímať zverejnené označenie vo význame „venčiť- zobrať na prechádzku von“ zvieratko. Slovný prvok „GIVENCHY“, ktorý je jediným prvkom v staršej ochrannej známke môže byť spotrebiteľmi v súvislosti s kolíznymi tovarmi vnímaný ako francúzske priezvisko, najmä preto, že je známe v súvislosti s francúzskym módnym návrhárom Hubert James Marcel Taffin de Givenchy. Sémantické vnímanie slovného prvku „GIVENCHY“ len ako priezviska módného návrhára nie je možné absolutizovať, pritom navyše samotný slovný prvok aj ako meno „GIVENCHY“ nemá význam a ani nevykazuje priamy významový vzťah k dotknutým tovarom. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že označenia kvôli fantazijnému charakteru nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 18 a 25 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu až priemernú mieru pozornosti.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako čiastočne podobné z vizuálneho a podobné až vysoko podobné z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť označení pravdepodobne neuplatní.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámieny z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení založenej na zhodnosti siedmych písmen v osempísmenových slovných prvkoch, pričom päť písmen v rade „-VENCH-“ je umiestnených na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch porovnávaných označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, možno uviesť, že pravdepodobnosť zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa pri nižšej, resp. aj priemernej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. Uvedené nemôže zvrátiť rozdiel spočívajúci v písmenách „V“ vs. „G“ na začiatku a vymenenom postavení písmen „I“ vs. „Y“ v porovnávaných označení, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť označenia porovnať vedľa seba a nepamätá si vo všeobecnosti ich detaily, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, pričom celkový dojem z porovnávaných označení je nepochybne podobný. Staršia ochranná známka má vzhľadom na fantazijný charakter vo vzťahu k zapísaným tovarom minimálne priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti a zverejnené označenie, ktorého slovný prvok predstavuje v podstate slovnú hračku odkazujúcu na venčenie zvierat, má taký výber a usporiadanie písmen v podobe „VYVENCHI“, že silne pripomína známu módnou značku predstavujúcu staršiu ochrannú známku „GIVENCHY“. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou časti námietkami dotknutých tovarov so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triede 25.

Porovnávané označenia neobsahujú okrem jediného veľmi podobného slovného prvku žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by upútal pozornosť spotrebiteľa, a ktorý by mu utkvел v pamäti a pomohol mu pri výbere tovarov, a preto nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie **VYVENCHI** a staršia ochranná známka „GIVENCHY“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že nimi označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia a porovnávanej staršej ochrannej známky pre časť námietkami dotknutých tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné.

Vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 18, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, tak možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je pravdepodobná ich zámienka v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia

a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Na základe uvedeného možno konštatovať naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre časť námietkami dotknutých tovarov tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovkého 13
851 01 Bratislava 5

Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT
Olivová 10
949 01 Nitra 1