



Banská Bystrica 29.02.2024  
POZ 1825-2022/N-13-2024

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Haeres Equita s. r. l., Corso Garibaldi 122, 15048 Valenza, Taliansko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Kús Považanovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „Pizza Borsalino“ do registra ochranných známok, prihláseného 12.9.2022 prihlasovateľom Pizza Borsalino SK s. r. o., Alžbetina 668/24, 040 01 Košice, zastúpeným v konaní spoločnosťou Vojčík & Partners, s. r. o., Rázusova 36/13, 040 01 Košice (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1825-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.2.2023, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Pizza Borsalino“, číslo spisu POZ 1825-2022, sa zamietá.**


### Odôvodnenie:


Proti zápisu slovného označenia „Pizza Borsalino“ do registra ochranných známok, číslo spisu 1825-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 5.5.2023 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 30, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známok, a to medzinárodnej obrazovej



ochrannej známky č. 168153 s právom prednosti od 28.3.1953, zapísanej pre tovary v triede 25; medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BORSALINO“ č. 401790 s právom prednosti od 19.9.1973,

zapísanej pre tovary v triede 25; medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 448762 s právom prednosti od 27.1.1988, zapísanej pre tovary v triede 3; slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO“ č. 96628 platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 16,

18 a 25; obrazovej ochrannej známky Európskej únie  č. 96578 platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 14 a 34; slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO PANAMA“ č. 5765771 s právom prednosti od 16.3.2007, zapísanej pre tovary v triedach 3, 9, 18, 24 a 25; slovnej ochrannej známky Európskej únie „BORSALINO“ č. 8992166 s právom prednosti od 30.3.2010 zapísanej pre tovary v triedach 9, 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj spolu ako namietané ochranné známky). Poukázal na to, že namietané ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné s namietanými ochrannými známkami, preto existuje pravdepodobnosť ich zámery u spotrebiteľskej verejnosti. Zdôraznil, že príslušní spotrebiteľia vyskúšajú tovary a služby prihlasovateľa, pretože sú označené zverejneným označením, ktoré obsahuje identický slovný prvok „Borsalino“, ktorý obsahujú aj namietané ochranné známky. Namietateľ uviedol, že tovary a služby, pre ktoré sú zapísané namietané ochranné známky, si spotrebiteľia budú spájať s tovarmi a službami, pre ktoré zverejnené označenie požaduje ochranu, a to z dôvodu slávnej značky „Borsalino“ a podobnosťou medzi týmito ochrannými známkami.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné s namietanými ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Poukázal na to, že prvý slovný prvok zverejneného označenia „Pizza“ vychádza z označenia talianskeho jedla, je popisný k prihlasovaným tovarom a službám, čo spôsobuje, že má nízku až nulovú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa namietateľa je druhý slovný prvok zverejneného označenia „Borsalino“ jeho dištinktívnym a dominantným prvkom.

Namietateľ poukázal na to, že dominantný prvok zverejneného označenia aj namietaných ochranných známkov tvorí slovo „Borsalino“. Uviedol, že z vizuálneho hľadiska je medzi porovnávanými označeniami vysoký stupeň vizuálnej podobnosti. Podľa neho podobnosť porovnávaných označení je daná tým, že zverejnené označenie pozostáva výlučne zo skorších ochranných známkov, ku ktorým bol pridaný prvok „Pizza“ s nízkou až nulovou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa namietateľa spotrebiteľia môžu vďaka vysokému stupňu vizuálnej podobnosti nadobudnúť dojem, že namietateľ je majiteľom zverejneného označenia, ktorým obmenil alebo doplnil svoj známkový rad založený na prvku „Borsalino“. Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je vo vysokej miere podobné s namietanými ochrannými známkami aj z fonetického hľadiska. K porovnaniu zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že slovný prvok „Borsalino“ zverejneného označenia je originálny a fantazijný a slovenskí spotrebiteľia ho budú vnímať ako jasný odkaz na ochranné známky namietateľa a na známe klobúky „Borsalino“.

Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie úradu OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020 vo veci



návrhu namietateľa na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345 za neplatnú. Predmetným rozhodnutím úrad ochrannú známku č. 236345 vyhlásil za neplatnú a rozhodnutie bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím OZ 236645/II-46-2022 z 28.6.2022.

K porovnaniu tovarov a služieb zverejneného označenia s namietanými ochrannými známkami namietateľ odkázal na ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a konštatoval, že s prihliadnutím na skutočnosť, že namietané ochranné známky majú v celej EÚ, vrátane Slovenskej republiky, dobré meno a sú vysoko podobné z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, nepodobné tovary a služby nemajú vplyv na konštatovanie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení. Podľa namietateľa je pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení vysoká, pričom zdôraznil, že pravdepodobnosť zámery zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou, v tomto prípade teda možnosť asociácie alebo mylnej predstavy, že ide o ďalšiu ochrannú známku namietateľa.

Podľa namietateľa posúdenie uvedených okolností vedie k záveru, že zverejnenému označeniu by mala byť odmietnutá ochrana vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám.

Ďalej namietateľ uviedol, že jeho namietané ochranné známky sú ochrannými známkami s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom. Poukázal na to, že preukázanie existencie dobrého mena namietaných ochranných známkov znamená, že pre odmietnutie ochrany zverejnenému označeniu nie je rozhodné, či sú prihlasované tovary a služby podobné s tovarmi a službami namietaných ochranných známkov. Uviedol, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť namietaných ochranných známkov, ktorá by zápisom podobných označení bola rozriedená a došlo by k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Podľa neho sa prihlasovateľ prihlásením zverejneného označenia, ktoré obsahuje slovný prvok „Borsalino“, pokúša kráčať v stopách namietaných ochranných známkov s dobrým menom s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno, bez finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie dobrej reputácie svojich známkov, preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za získanú

protiprávne. Namietateľ konštatoval, 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 originálnymi označeniami. Nemusia vynakladať veľké investície do propagácie a budovania „image“ svojej ochrannej známky, ale zvezú sa na reputácii staršej ochrannej známky. Podľa namietateľa im tento postup umožňuje práve zameniteľnosť predmetných označení a dochádza tak k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena výrobkov a služieb namietateľa, ku ktorému prihlasovateľ sám žiadnym spôsobom neprispel. Tiež môže nastať situácia, keď spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s výrobkami či službami prihlasovateľa, ktorú budú následkom podobného označenia pripisovať výrobkom namietateľa, čím dôjde k nezaslúženej ujme. Namietateľ poukázal na existenciu známkového radu založeného na slovnom prvku „Borsalino“, vďaka čomu je podľa neho nebezpečenstvo asociácie namietaných ochranných známk so zverejneným označením ešte výraznejšie.

Namietateľ konštatoval, že značku „Borsalino“ získal od spoločnosti Mediocredito Italiano S. p. A. Uviedol, že „Borsalino“ je najstarší taliansky výrobca špecializujúcou sa na výrobu luxusných klobúkov, klobúky sa vyrábajú od roku 1857 v Alessandrii v Taliansku, v regióne Piemont. Ďalej zhrnul históriu a vývoj výroby klobúkov „Borsalino“, uviedol, že zakladateľom výroby bol Guiseppe Borsalino, značka „Borsalino“ sa stala celosvetovo uznávaná, spoločnosť získavala na rôznych svetových výstavách v 20. storočí významné ocenenia, v 20-tych rokoch 20. storočia došlo k nárastu predaja v USA a klobúky sa stali jedným z najobľúbenejších výrobkov hollywoodskych hviezd. Verejnosť si klobúky všimla v záverečnej scéne filmu Casablanca, čo znamenalo začiatok úzkeho spojenia s filmovým priemyslom. Klobúky „Borsalino“ nosili viacerí herci v známych filmoch (Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo), taktiež majiteľ povolil použitie názvu „Borsalino“ v dvoch kultových filmoch zo sedemdesiatych rokov 20. storočia Borsalino a Borsalino & Co. Neskôr sa spoločnosť posúvala vpred aj s ďalšími partnermi v iných oblastiach (Ferrari, Bimota, Mazda, futbalový klub Juventus), tiež spoluprácou s renomovanými módnymi domami (Versace, Swarovski, Lanvin, Valentino). Klobúky značky „Borsalino“ sa stali vyhľadávanými dizajnerskými predmetmi, boli vystavené v prestížnych múzeách po celom svete. Namietateľ konštatoval, že dynastia Borsalino významne prispela aj mestu Alessandria, vybuodovala 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. Namietateľ uviedol, že sa po niekoľkých zmenách vlastníkov, ktoré začali v roku 1984, stal v roku 2018 majiteľom podniku, výrobný proces sa zachoval v Alessandrii a značka a jej povedomie v spoločnosti sa obnovili prostredníctvom rozsiahlej propagácie (dôkazy - prílohy 4, 5, 6).

Ďalej namietateľ uviedol dosiahnuté hodnoty za predaj klobúkov, odevov a doplnkov pod značkou „Borsalino“, a to v celosvetovom veľkoobchodnom predaji, v talianskom butikovom predaji, v belgickom, talianskom a francúzskom elektronickom predaji, počas rokov 2006 až 2019 (dôkaz – príloha 7). Namietateľ uviedol, že dlhodobo spolupracuje s najstarším výrobcom klobúkov na svete, britskou spoločnosťou Lock's Hatters Co., ktorá je oficiálnym dodávateľom klobúkov na kráľovský dvor (dôkaz - príloha 8). Namietateľ poukázal na to, že namietané ochranné známky sú spomínané v mnohých európskych článkoch, reklamách a hodnoteniach, boli prítomné na mnohých veľtrhoch, výstavách v múzeách a galériách, pričom predložené dokumenty potvrdzujú, že značka „Borsalino“ bola používaná viac ako 100 rokov (dôkazy - prílohy 8, 9). Namietateľ uviedol, že aj úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len EUIPO) potvrdil, že značka „Borsalino“ má dobrú povest a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom v triede 25, najmä klobúkom. V tejto súvislosti opätovne odkázal na rozhodnutie úradu OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020 vo veci návrhu spoločnosti namietateľa na vyhlásenie ochrannej známky č. 236345 za neplatnú, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím predsedu OZ 236345/II-46-2022 z 28.6.2022. V uvedenom konaní úrad konštatoval, že z dôkazov vyplýva používanie slávneho označenia „Borsalino“, a že ochranná známka namietateľa získala u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „pokrývky hlavy“ (dôkazy – rozhodnutia – príloha 10). Namietateľ uviedol, že tovary označené „Borsalino“ sa vyskytujú v mnohých odkazoch a obrázkoch na webovom prehliadači Google.com po zadaní pojmu „Borsalino“, ako aj v mnohých videách zverejnených na Youtube kanále „Borsalino World“ (dôkazy – snímky obrazoviek – príloha 11, snímka kanálu Borsalino World v texte námietok). Namietateľ konštatoval, že namietané ochranné známky sa používajú aj na rôznych stránkach sociálnych médií Borsalino, ktoré sú dostupné spotrebiteľom v EÚ, pričom oficiálny účet

borsalino\_world má na sociálnej sieti Instagram 154 tisíc sledovateľov, na sociálnej sieti Facebook 49 tisíc sledovateľov (dôkazy – snímky obrazoviek v texte námietok). Namietateľ ďalej uviedol, že jeho tovary označené namietanými ochrannými známkami sú ponúkané na predaj v internetových obchodoch Zalando.sk a Farfetch.sk, sú tiež zmieňované v slovenských médiách, čo podľa neho preukazuje, že slovenská verejnosť je oboznámená s tovarmi namietateľa (dôkazy - výtlačky z internetových obchodov, články zo slovenských médií - prílohy 12, 13).

Podľa namietateľa niet pochýb o tom, že používanie zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné s namietanými ochrannými známkami s dobrým menom, by nepoctivo ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo by im mohlo byť na ujmu. Namietané ochranné známky sú známe širokej verejnosti, preto by spotrebiteľ mohol považovať tovary a služby dvoch odlišných subjektov považovať za tovary a služby pochádzajúce z jedného zdroja, čo je neprijateľné. Uviedol, že neprípustnosť poskytnutia ochrany zverejnenému označeniu spočíva v tom, že prihlasovateľ nijako neprispel k budovaniu dobrého mena namietaných ochranných známk. Namietateľ zdôraznil, že s ohľadom na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť namietaných ochranných známk, získanú vďaka širokej propagácii a celosvetovému používaniu, je tu riziko, že v dôsledku použitia zverejneného označenia s identickým slovným prvkom, ktorým sú tvorené namietané ochranné známky, dôjde k zmene v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa.

Namietateľ tiež uviedol, že ochranná známka môže byť očiernená, ak je schopnosť spotrebiteľa spojiť si ju s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, znížená napr. tým, že je spájaná s tovarmi alebo službami, ktoré sú nezlučiteľné s kvalitou a prestížou staršej ochrannej známky, a to aj keď nejde o nevhodné používanie ochrannej známky samotnej. Uvedené je podľa namietateľa tento prípad, pretože všetky tovary a služby namietateľa sú v EÚ známe, tešia sa svetovej sláve a prestíži, ktorú by prihlasovateľ nemohol pri svojom označení sám dosiahnuť.

Namietateľ tiež poukázal na to, že ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach vyžaduje, aby akékoľvek používanie neskoršej ochrannej známky bolo uskutočňované bez náležitého dôvodu. Podmienkou úspešnej aplikácie tohto ustanovenia je teda nedostatok primeraného dôvodu na strane prihlasovateľa. Namietateľ však nemôže preukázať negatívnu skutočnosť, akou je neexistencia primeraného dôvodu, túto je podľa neho potrebné len predpokladať a dôkazné bremeno v tomto prípade nesie prihlasovateľ.

Namietateľ v podaných námietkach poukázal na viaceré rozsudky z európskej judikatúry, ktoré sa týkajú posúdenia a uznania dobrého mena starších ochranných známk.

V závere konštatoval, že zverejnené označenie je veľmi podobné s namietanými ochrannými známkami, ktoré majú v Slovenskej republike a v EÚ dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa neho existuje hrozba, že si spotrebiteľia spoja namietané ochranné známky so zverejneným označením a môžu získať nesprávny dojem, že zverejnené označenie je spojené s namietanými ochrannými známkami namietateľa alebo rozšírením jeho značky. Pre namietané ochranné známky aj pre namietateľa by bolo škodlivé, ak by spotrebiteľia patriaci do cieľovej skupiny boli uvedení do omylu o pôvode tovarov a služieb označených ako „Pizza Borsalino“ a boli by nevedome ovplyvnení nákupom určitých, takto označených, tovarov a služieb z dôvodu ich podobnosti s namietanými ochrannými známkami „Borsalino“.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia.

Listom úradu z 24.5.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi preukázateľne doručená 29.5.2023. Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote nevyjadril.

#### **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.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s dôvodmi podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach.

### Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona 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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.



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 slovného zverejneného označenia „Pizza Borsalino“, číslo spisu POZ 1825-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.9.2022 prihlasovateľom Pizza Borsalino SK s. r. o., Alžbetina 668/24, 040 01 Košice, a zverejnená vo Vestníku úradu 8.2.2023 pre tovary „pizza; koreniny; chuťové prísady; kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; prášok do pečiva; kečup; kvások; droždie; chlieb; omáčky (chuťové prísady); zvitky (cestoviny); marináda (chuťové prísady); pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); paradajková omáčka; majonézy; chutneys (koreniny); práškové droždie; marinády; cestá na jedlá“ v triede 30, pre služby „dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); doručovacie služby (správy alebo tovar)“ v triede 39 a pre služby „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ 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 čižiem, 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 zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu 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.

Namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky majú na území EÚ a v Slovenskej republike dobré meno, čo preukazujú predložené dôkazy. Uviedol, že zverejnené označenie, ktoré je so staršími ochrannými známkami veľmi podobné, by nepoctivo ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo by im mohlo byť na ujmu. Podľa neho existuje hrozba, že spotrebitelia si spoja namietané ochranné známky so zverejneným označením a môžu získať nesprávny dojem, že zverejnené označenie je spojené s namietanými ochrannými známkami namietateľa alebo rozšírením jeho značky. Ďalej uviedol, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, ktorá by zápisom podobných označení bola rozriedená a došlo by k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Súčasne by pre staršie ochranné známky aj pre namietateľa bolo škodlivé, ak by spotrebitelia patriaci do cieľovej skupiny boli uvedení do omylu o pôvode tovarov a služieb označených ako „Pizza Borsalino“ a boli by nevedome ovplyvnení nákupom takto označených tovarov a služieb z dôvodu ich podobnosti so staršími ochrannými známkami „Borsalino“. Namietateľ poukázal na to, že zverejnené označenie bude asociovať označenie a staršie ochranné známky „Borsalino“, ktoré sú vďaka dlhodobému používaniu a viac ako 100-ročnej tradícii vryté do mysle širokej spotrebiteľskej verejnosti. Ťaženie z dobrého mena, resp. z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, by poskytlo prihlasovateľovi okamžitú výhodu proti konkurencii, ktorú by inak nezískal. Namietateľ zdôraznil, že nie je možné preukázať negatívnu skutočnosť, akou je neexistencia primeraného dôvodu prihlasovateľa ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk a dôkazné bremeno je na strane prihlasovateľa.

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

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
  - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky,
  - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
  - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

## 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 namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок Európskej únie na územie Európskej únie.


V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky vo vzťahu k územiu EÚ, a to v relevantnom období pred 12.9.2022.


Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок predložil nasledovné doklady:


- výpisy z registra starších ochranných znáмок, príloha 1,
- výpis z registra zverejneného označenia, príloha 2,
- kópie rozhodnutí úradu OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020, ktorým bola ochranná známka

č. 236345  vyhlásená za neplatnú na základe návrhu spoločnosti Haeres Equita s. r. l., (t. j. v tomto konaní namietateľa) z dôvodu naplnenia podmienok § 7 b) zákona o ochranných známkach, a to na základe práv k slovnej ochrannej známke EÚ „BORSALINO“ č. 96628, ktorá získala dobré meno, rozhodnutie predsedu OZ 236345/II-46-2022 z 28.6.2022, ktorým bolo rozhodnutie OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020 potvrdené, príloha 3,

- fotografie rôznych plagátov, ocenení, katalógov, tabule s medailami, dokumenty o značke „Borsalino“ a účasti a oceneniach na svetových výstavách v Miláne, Paríži, v Turíne, archívnu listinu, podľa úvodu v anglickom jazyku ide o listinu, ktorou bola v roku 1857 založená spoločnosť Borsalino, na výrobu a predaj klobúkov, predmetné doklady sa vzťahujú na obdobie od založenia firmy po rok

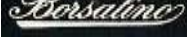
1912 a týkajú sa označenia „Borsalino“, resp. , napr. boli predložené plagáty firmy Borsalino Giuseppe & Fratello z rokov 1900-1906, s fotografiami rôznych edícií klobúkov; článok o výstave EXPO v roku 1881, na ktorej sa zúčastnila aj značka „Borsalino“; ukážky talianskych


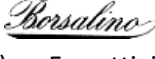

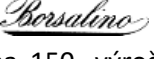
poštových znáмок, na ktorých je označenie  vydané v roku 2017; ďalšie dokumenty ako ocenenia pre „Borsalino“ z roku 1963 za najkrajší klobúk na svete a fotografia ocenenia – sošky z roku 1964 Premio Nazionale MERCURIO D'ORO spolu s katalógom Premio Nazionale MERCURIO D'ORO


z roku 1964, v ktorom sú strany 63-71 venované značke BORSALINO/ ; článok z 28.3.2017 v talianskom jazyku o poštovej známke vydanej k 160. výročiu „Borsalino“, na fotografii k článku sú zobrazení známi herci Jean Paul Belmondo a Alain Delon; výtlačok zo stránky cs.wikipedia.org z 26.4.2023 s článkom „Borsalino“ v českom jazyku spolu s údajmi o spoločnosti Borsalino a odkazom na oficiálnu stránku www.borsalino.com, je v ňom opísaná história firmy Borsalino, ako výrobcu a predajcu klobúkov, založenej v roku 1857 v meste Allessandria, sú v ňom spomenuté ocenenia, ktoré značka získala, najznámejší je produkt – klobúk „Borsalino“ typu fedora z kráľičej plsti, sú uvedení známi herci a umelci (Humphrey Bogart, Marcello Mastroianni, Michael Jackson), ktorí klobúk „Borsalino“ nosili, podľa článku v 21. storočí produkcia klesla na 150 tis. klobúkov ročne, firma v roku 2017 vyhlásila platobnú neschopnosť a v nasledujúcom roku prešla pod správu namietateľa,

tiež je uvedené, že v rokoch 2006 až 2017 bolo v Allessandrii firemné múzeum, ako zdroje informácií z článku sú uvedené napr. stránky [www.allaboutitaly.net](http://www.allaboutitaly.net), [www.reuters.com](http://www.reuters.com); príloha 4,

- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipédia ([wikipedia.org](http://wikipedia.org)) z 2.5.2023 s článkom „Borsalino (film)“ v anglickom jazyku, v ktorom sú informácie o filme z roku 1970, v ktorom hrali Alain Delon a Jean-Paul Belmondo, film 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 tu uvedené, že názov filmu je odvodený od názvu spoločnosti vyrábajúcej pánske klobúky, ktoré sa objavujú vo filme, je tu zmienka o spoločnosti Borsalino, ktorá vyrábala klobúky od konca 19. storočia,

zobrazený je plagát k filmu, na ktorom je názov filmu  a hlavné postavy v klobúkoch, ako zdroje informácií z článku sú uvedené napr. stránka [imdb.com](http://imdb.com), [New York Times](http://New York Times), [The Guardian](http://The Guardian), [Variety.com](http://Variety.com), príloha 5,


- dokumenty a materiály v talianskom, anglickom, či francúzskom jazyku, týkajúce sa spolupráce namietateľa resp. spoločnosti Borsalino Giuseppe & Fratelli S. p. A. so spoločnosťami Giani Versace, Swarovski, Mochi Craft /Ferretti, Ferrari, Bimota, Mazda, Gianfranco Ferre, Emilio Schuberth, Juventus Football Club, Lanvin, Krizia, Pan Am, Valentino, boli predložené rôzne dokumenty, ako napr. fotografie s logom Giani Versace by Borsalino (označenie ) , fotografie nášiviek s uvedeným logom, výrobku s nášivkou, fotografie dodacích listov z roku 1981, plagát rokov 1983/84 - kolekcia Giani Versace s nákresmi postáv s klobúkmi; video s názvom Swarovski, z ktorého vyplýva, že klobúky „Borsalino“ boli ozdobené kryštálmi Swarovski, nedatované fotografie klobúkov označených „Borsalino“ ozdobených kryštálmi; fotografie jachty značky Ferretti, na ktorej sú v interiéri nainštalované klobúky , katalógy Mochi Craft 2011 (podľa informácií v nich ide o spoločnosť Ferretti Group) a Ferretti jacht 2015 a 2017, na ich konci je poďakovanie aj spoločnosti Borsalino, tlačová správa z októbra 2007, články z [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it) z 21.11.2007 a z časopisu YACHTING z februára 2008, všetky sa týkali partnerstva a spolupráce spoločností Borsalino a Mochi Craft – flotily Ferretti Group; zmluva o spolupráci medzi spoločnosťami Borsalino Giuseppe & Fratelli S. p. A. a Ferrari S. p. A. z roku 2007, v ktorej sú zobrazené produkty - klobúk „Borsalino“ so značkou Ferrari, box na klobúk s označením „Borsalino“, fotografie produktov označených „Borsalino“ a Ferrari, nedatované video z podujatia Ferrari, sponzorované aj spoločnosťou Borsalino, vo videu bolo označenie  umiestnené na autách; fotografie motocyklov Bimota označených  a propagačné video o limitovanej edícii motocyklov „Bimota Borsalino“, uvedenej na 150. výročie značky „Borsalino“; dokumenty z roku 1979, ide o komunikáciu spoločností Mazda a Borsalino, týkajúcej sa ich budúcej spolupráce pri modeli auta „Mazda-Luce-Borsalino“, dve fotografie auta značky Mazda; fotografia klobúka, podľa popisu ide

o edícii z roku 2007, krabice na klobúk, ktorá je označená „ pre Gianfranco Ferre“; výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia s názvom Emilio Schuberth v anglickom jazyku, ide o talianskeho módného dizajnéra, ktorý bol populárny v 40-tych a 50-tych rokoch minulého storočia, kópia dokumentu z roku 1966, ktorý je označený ako „ACCORDO SCHUBERTH/BORSALINO/PREMIER“ a podpísaný spoločnosťou Borsalino Giuseppe & Fratelli S. p. A. a Premier S. R. L.; fotografia časti strany zo stránky [archivio.corriere.it](http://archivio.corriere.it), sú viditeľné časti dvoch článkov, v jednom je v názve spomenutý „Juventus“, fotografia z talianskeho kalendára 2005 „Borsalino“ nazvaný „Juventus prezentuje kolekciu Borsalino“ s fotografiami hráčov Juventus s klobúkmi „Borsalino“; fotografie dokumentov z roku 1982, ide o komunikáciu týkajúcu sa spoločnosti Borsalino Giuseppe & Fratelli S. p. A. a spoločnosti Panizza, v dokumentoch je spomenutá značka LANVIN, fotografie dokumentov - zrejme ide o zmluvu medzi spoločnosťou Lanvin a Panizza; nedatované propagačné fotografie, na ktorých sú modelky a označenie „Borsalino“ a „KRIZIA“, fotografie produktov - klobúkov s nášivkou „Krizia by Borsalino“, fotografia dodacieho listu od spoločnosti Krizia pre spoločnosť Borsalino z roku 1983 za nejaké tovary; článok z 10.10.2011 z časopisu o letuškách spoločnosti Pan Am, kde je uvedené, že v 70-tych rokoch minulého storočia nosili klobúky značky „Borsalino“ z Talianska, ukážky zo stránky WorthPoint s aukciou na klobúk „Borsalino“ letušiek spoločnosti Pan Am z rokov 70-75, fotografie klobúkov Pan Am a uniformy, článok z časopisu CLIPPER z 3.3.1969, týkajúci sa spoločnosti Pan Am, letušiek a ich uniforiem, objednávky spoločnosti Pan American z roku 1973 a 1975 pre spoločnosť




Borsalino na 93, 75 a 146 kusov klobúkov pre letušky, komunikácia medzi spoločnosťou Borsalino a spoločnosťou Pan Am z roku 1974, týkajúca sa spolupráce a objednávok klobúkov; zmluva o spolupráci medzi spoločnosťami namietateľa a Valentino S. p. A. z 3.9.2020, v ktorej sú zobrazené klobúky „Borsalino“, dokument z 23.2.2021, ktorým spoločnosť namietateľa oprávňuje spoločnosť Valentino na používanie ochrannej známky „Borsalino“, je tu odkaz na uzavretú zmluvu, na základe ktorej sa namietateľ zaviazal dodávať Valentino produkty (pokrývky hlavy), ktoré bude distribuovať Valentino a budú niesť značky každej zo strán, vrátane ochrannej známky „Borsalino“, dokument z 11.2.2021 s názvom Borsalino x Valentino Collaboration, v ktorom sú zobrazené produkty - klobúky, pokrytie sociálnych médií (ukážky z profilov na sociálnych sieťach) a tlačové spravodajstvo (odkazy na články v rôznych tlačových médiách z celého sveta - USA, Spojené kráľovstvo, Čína, Taliansko, Španielsko, Austrália, Brazília), ukážky z článkov, v ktorých sú spomenuté klobúky vyrobené v spolupráci s „Borsalino“, príloha 6,

- faktúry (cca 1674 ks) vystavené namietateľom pre množstvo odberateľov z územia rôznych krajín EÚ (Spojené kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Benelux, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko) za obdobie od roku 2016 do roku 2020, a to 8 faktúr pre odberateľov zo Spojeného kráľovstva, 85 faktúr pre odberateľov zo Španielska, 27 faktúr pre odberateľov z Portugalska, 416 faktúr pre odberateľov z Beneluxu, 417 faktúr pre odberateľov z Francúzska, 600 faktúr pre odberateľov z Nemecka (malá časť z predložených faktúr bola určená odberateľom z Talianska, Poľska, Švédska, USA, Spojeného kráľovstva, Číny), 96 faktúr pre odberateľov z Rakúska a 25 faktúr pre odberateľov z Talianska,


na všetkých faktúrach bolo umiestnené označenie  a ich predmetom boli tovary označené ako „Borsalino“, pričom podľa ich označenia išlo o rôzne druhy pokrývok hlavy. Tovary boli dodávané v rôznych množstvách, sumy za jednotlivé tovary sa pohybovali v niekoľkých desiatkach až stovkách eur, jednotlivé faktúry boli vystavené na rôzne sumy od stoviek až po tisícky eur, pričom možno upozorniť na faktúry určené odberateľom z Talianska, ktoré boli vystavené na značné sumy - za rok 2020 cca na 460 tis. eur, za rok 2019 celkovo na cca 632 tis. eur, za rok 2018 celkovo na cca 314 tis. eur, za rok 2017 celkovo na cca 598 tis. eur. Z predložených faktúr s prihliadnutím na množstvo odoberaných tovarov a na názvy spoločností odberateľov možno jednoznačne usúdiť, že odberateľmi boli rôzne prevádzky a obchody, ktoré ďalej predávali a distribuovali takto označené tovary konečným spotrebiteľom; tri tabuľky, zrejme vytvorené namietateľom, súbory s predmetnými tabuľkami sú označené ako Wholesale, Boutiques a ecommerce, obsiahnuté sú v nich zosumarizované údaje o obratoch za predaj pre niektoré krajiny EÚ za roky 2006 až 2019, napr. podľa údajov v tabuľke označenej ako Wholesale (veľkoobchod) vyplýva, že v Taliansku sa suma za predaj tovarov pohybovala od roku 2006 do 2019 medzi 1,1 milióna eur až 2,5 milióna eur, za predaj v ostatných krajinách EÚ to bolo v tomto období medzi 1,5 milióna eur až 1,8 milióna eur, tabuľka označená ako ecommerce zobrazuje údaje za roky 2013 až 2020, za každý rok je uvedená suma, zrejme z predajov produktov „Borsalino“, sumy sú uvedené v eurách, príloha 7,


- veľké množstvo dôkazov v anglickom, talianskom nemeckom, francúzskom a v ďalších jazykoch (napr. aj článok z 18.6.2021 v českom jazyku), ktoré obsahujú hlavne ukážky z rôznych, predovšetkým svetových módných časopisov (napr. VOGUE, ELLE, VANITY FAIR, Marie Claire, BURDA, COSMOPOLITAN, GLAMOUR, GQ, GRAZIA a ďalšie) z obdobia od roku 2011 až do roku 2021, v ktorých boli zobrazené a propagované produkty „Borsalino“, články o značke „Borsalino“, jej histórii aj o namietateľovi; výtlačky z rôznych webových stránok s článkami o „Borsalino“; rôzne historické fotografie reklamných materiálov, letákov, katalógov, reklamných kartičiek, ukážky z časopisov, katalógy (2006 - 2013, 2020), reklamné materiály týkajúce sa predaja ponuky a propagácie prilieb označovaných „Borsalino“ spolu s údajmi o obratoch za predaj počas rokov 2008 - 2012, propagačné videá o histórii výroby klobúkov „Borsalino“, v ktorých je spomenuté aj múzeum a nadácia Borsalino, spolupráca s ďalšími značkami, ako aj technológia výroby klobúkov „Borsalino“. Predmetné dôkazy sa týkali jednotlivých štátov EÚ (Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Benelux, ale aj Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Grécko, Švédsko, Dánsko), ďalších štátov sveta (Japonsko, USA, Turecko, Rusko, Ukrajina). V časopisoch boli zobrazované výrobky označené

Borsalino, resp.  išlo o rôzne pokrývky hlavy, hlavne klobúky. Ďalej sú v tejto prílohe obsiahnuté ukážky článkov (34 článkov) o značke „Borsalino“ od roku 1982 do 2008 v tlačených

médiách ako napr. Financial Times, Die Welt, Le Figaro, La Republica, Vogue, ďalej články z rokov 2018 až 2020, v ktorých je napr. značka „Borsalino“ označená za taliansku ikonu štýlu, v článku z 24.6.2018 (Snap Italy) sú uvedené rôzne slávne osobnosti, ktoré mali klobúk „Borsalino“ v rôznych filmoch, klipoch (napr. Humphrey Bogart vo filme Casablanca 1940, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo vo filme Borsalino, Robert Redford vo filme The Great Gatsby 1974, Michael Jackson v klípe k piesni Smooth Criminal 1987, Rober de Niro vo filme The Untouchables 1987, Harrison Ford vo filmoch Indiana Jones, Tom Hanks, Leonardo di Caprio vo filme Shutter Island 2010, Ben Affleck vo filme Live by Night 2016), príloha 8,

- ukážky fotografií a dokumentov s informáciami o propagácii značky a produktov „Borsalino“ na výstavách, v múzeách a galériách (v anglickom, talianskom jazyku); pozvánky na výstavu Premier Classe Paris za rok 2016 a 2015, na výstavu WHITE 9/2016 v Miláne, faktúry vystavené pre namietateľa, týkajúce sa účasti na výstavách Premier Classe Paris počas rokov 2016, 2017 a 2019 a White MILANO 2016, 2017, 2018, formulár prihlášky značky „Borsalino“ na výstavu Premiere Classe, Paris 2016 vyplnenú namietateľom, faktúry za účasť na podujatí PITTI IMMAGINE 1/2020 a 2019 vo Florencii; faktúry vystavené pre spoločnosť BORSALINO GIUSEPPE E. F LLO SPA, týkajúce sa účasti značky „Borsalino“ na výstavách WHITE MILANO 2012, Pure London 2012, Premium 2012, Premier Classe 2012, 2009 (Paríž), CPD 2009, 2010 (Düsseldorf), PITTI IMMAGINE 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, PROJECT GLOBAL NY SUMMER 2018 (New York); ukážky, zrejme z rôznych katalógov a materiálov z expozícií v múzeách, napr. MUSEA ACCADEMIA BERGAMO- 99 Icons of Italian Designs 2007, ukážky publikácie s názvom Italian Style 1945-2007, Iconic Review s článkom „Humphrey Bogart Le Borsalino“, ukážku z katalógu z výstavy PIEMONTE Torino Design v Pallazzo della Regione v Turíne 2008, materiál z výstavy v Triennale Design Museum Milano, special Il Piccolo

magazin 2018, všetky uvedené materiály sa týkali propagácie značky „Borsalino“/  a histórie výroby takto označených klobúkov, ukážku z metropolitného múzea umenia v New Yorku, teda ide o územie, ktoré v tomto konaní nie je relevantné; výtlačok zo stránky anilarubiku.com o výstave „Other countries, Other citizenships“ na 54th International Venice Biennale 2011, ktorej súčasťou boli pánske klobúky „Borsalino“, nedatované fotografie klobúkov ozdobených kresbami street art, príloha 9,

- rozhodnutie námietkového oddelenia EUIPO č. 2511/2001 z 23.10.2001, v ktorom bolo vyhovené námietkam podaným spoločnosťou Borsalino Giuseppe & F.LLO S. p. A. uplatneným na základe pravdepodobnosti zámeny staršej ochrannej známky „BORSALINO“ proti zápisu obrazového označenia  BORSAL, v predmetnom rozhodnutí EUIPO bolo konštatovaná nadobudnutá zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky „BORSALINO“ v dôsledku jej používania; kópie rozhodnutí OZ 236345/I-42-2020 zo 14.10.2020 a OZ 236345/II-46-2022 z 28.6.2022, t. j. ide o rozhodnutia, ktoré boli predložené v prílohe 3, príloha 10,
- výtlačok z internetového prehliadača Google z 2.5.2023, teda ide o dôkazy datované po podaní zverejneného označenia, s výsledkom vyhľadávania kľúčového slova „borsalino“ so zobrazenými odkazmi a so zobrazenými výsledkami v obrázkoch, zobrazené výsledky obsahujú odkazy na rôzne stránky, napr. borsalino.com, csfd.cz (Borsalino 1970) - vše o filme Borsalino, cs.Wikipedia.org s názvom Borsalino a Borsalino (film), tiež obsahujú fotografie ponúk klobúkov „Borsalino“ na rôznych stránkach, údaje o filme Borsalino z roku 1970 s fotografiami plagátov k filmu a hercami, výsledok vyhľadávania so zobrazenými obrázkami obsahuje fotografie klobúkov „Borsalino“ – rôznych typov klobúkov (napr. fedora, panama, Amedeo, Monica) dostupných na zakúpenie v rôznych internetových zahraničných obchodoch (napr. mytheresa.eu, zalando.cz), ale aj obrázky



klobúkov „Borsalino“ a označenia  z rôznych stránok, príloha 11,

- výtlačky zo stránky farfetch.com z 26.4.2023 s ponukou rôznych klobúkov „Borsalino“, na poslednej strane výtlačku je uvedená možnosť (ide zrejme o možnosť doručenia tovarov) Slovakia eur, výtlačky zo stránky internetového obchodu zalando.sk z 26.4.2023 s ponukou produktov „Borsalino“, celkovo ide o 91 položiek (klobúky, čiapky), ktoré si možno cez túto stránku zakúpiť na Slovensku, opäť ide o dôkazy datované po podaní zverejneného označenia, teda mimo relevantného obdobia, príloha 12,

- výtlačok zo stránky bubo.sk s príspevkom z 12.4.2023 „Miláno - čo vidieť v meste módy“, teda z obdobia po podaní zverejneného označenia, v ktorom je na strane 5 spomenutý obchod Borsalino, špecializujúci sa na luxusné klobúky, v článku je označený za najstarší taliansky obchod s danou špecializáciou; výtlačok zo stránky forbes.sk s článkom z 19.6.2022 „Skromná krása Apúlie“, v ktorom je na strane 13 spomenuté logo firmy Borsalino, ktorú nesie obchod s klobúkmi na adrese Largo Plebiscito 11, v ktorom si podľa článku môžete zaobstarať niečo skutočne štýlové, príloha 13.

Namietateľom predložené doklady sú s výnimkou dôkazov v prílohe 12 a článku v prílohe 13 datované v relevantnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. niektoré z nich pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia, avšak údaje v nich sa vzťahujú alebo odkazujú na obdobie pred jej podaním (ide o niektoré informácie z prílohy 11). Súčasne je možné konštatovať, že predložené dôkazy sa s výnimkou veľmi malej časti dôkazov v prílohách 6, 7 a 8, v ktorých sa niektoré články, či faktúry týkali krajín mimo EÚ, vzťahujú k relevantnému územiu Európskej únie.

Prílohy 3 a 10 tvoria rozhodnutia úradu a EUIPO, ktoré sa týkali posúdenia pravdepodobnosti zámeny a zásahu do práv ochrannej známky s dobrým menom „BORSALINO“ namietateľa s inými označeniami, resp. ochrannou známkou. V predmetných prípadoch bolo na základe predložených dôkazov konštatované dobré meno aj zvýšená rozlišovacia spôsobilosť ochranných známok „BORSALINO“. Je však nutné zdôrazniť, že dobré meno je v každom konaní potrebné náležite preukázať, preto v tomto prípade predložené rozhodnutia možno vziať do úvahy len ako podporné dôkazy, ktoré poukazujú na to, že v iných konaniach majiteľ ochranných známok „BORSALINO“ predložil dostatok dôkazov, ktoré umožnili konštatovať, že jeho ochranné známky získali dobré meno a nadobudli zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. V tomto konaní je preto potrebné namietateľom tvrdené dobré meno a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok posúdiť na základe predložených dôkazov.

Z predložených dôkazov vyplýva, že klobúky označované „Borsalino“ /  /  začala vyrábať talianska spoločnosť Borsalino Giuseppe & Fratello S. p. A. už koncom 19. storočia v Taliansku. Údaje o histórii a tradícii výroby klobúkov vyplývajú predovšetkým z dôkazov č. 4, ale aj z ďalších, pretože informácie o histórii a vzniku, či výrobe klobúkov „Borsalino“ sú obsiahnuté v ďalších článkoch, či videách (napr. v prílohe 8). Podľa dôkazov v prílohe 7 boli produkty „Borsalino“, a to klobúky, ale aj iné pokrývky hlavy, dlhoročne pravidelne dodávané a dostupné na trhu v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a ďalších európskych krajinách vo veľkých množstvách. Predložené faktúry (príloha 7) preukazujú, že takto označované tovary boli predávané kontinuálne počas obdobia rokov 2011 až 2020, vychádzajúc z údajov vo faktúrach išlo o značný objem tovarov, za významné sumy. Uvedené vyplýva aj z tabuliek v prílohe 6, podľa ktorých sa obrat za veľkoobchodný predaj produktov „Borsalino“ pohyboval v období rokov 2006 až 2019 v Taliansku medzi 1,2 až 2,5 miliónov eur ročne a v ostatných krajinách EÚ sa v období rokov 2006 až 2019 suma za veľkoobchodný predaj týchto produktov pohybovala medzi 1,1 až 1,8 miliónov eur ročne. Z dôkazov vyplýva, že označenie „Borsalino“ bolo dlhodobo propagované v tlačených médiách, či už prostredníctvom článkov alebo boli produkty „Borsalino“ pravidelne zobrazované na fotografiách v časopisoch o móde (príloha 8). Ďalej bolo zistené, že klobúky „Borsalino“ získavali významné ocenenia a boli prezentované na mnohých veľtrhoch a výstavách zameraných na módu nielen v Európe – v Taliansku, Nemecku a Francúzsku, súčasne boli súčasťou expozícií v rôznych múzeách (príloha 9). Výrobky „Borsalino“ sa stali známe aj vďaka rovnomennému filmu Borsalino (príloha 5), k ich známosti prispel aj fakt, že ich nosili rôzne svetoznáme osobnosti, a to či už vo filme, v klipoch alebo v bežnom živote (príloha 8). K úspešnosti a známosti označenia „Borsalino“ bezpochyby prispela aj skutočnosť, že značka „Borsalino“ počas svojej viac ako 150-ročnej existencie nadväzovala spoluprácu s mnohými významnými luxusnými značkami, a to v priebehu minulého storočia (Giani Versace 1984, BIMOTA, Mazda), ako aj 21. storočia, napr. spolupráca so spoločnosťami Ferretti, Valentino, Ferrari, či talianskym futbalovým klubom Juventus (príloha 6). Z predmetných dôkazov taktiež vyplýva, že s takto označovanými produktami mohli byť konfrontovaní a mať o nich znalosť aj spotrebiteľia zo Slovenska, prihladnuc na dôkazy o rozsiahlej propagácii produktov v svetových módných časopisoch, ktoré sú známe a predávané aj na Slovensku. Taktiež sa mohli slovenskí spotrebiteľia s označením „Borsalino“ stretnúť prostredníctvom filmov (Borsalino, Casablanca a iné), resp. to možno usudzovať aj z dôkazov v prílohách 12 a 13. Aj keď sú dôkazy v prílohe 12 datované až 7 mesiacov po podaní prihlášky zverejneného označenia, nie je vylúčené, že slovenskí spotrebiteľia sa s takto označenými tovarmi

v predmetných internetových obchodoch mohli stretnúť aj v relevantnom období, čo naznačuje fakt, že tieto neboli ponúkané ako novinky a v ponuke bol široký sortiment takto označených tovarov.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, z ktorých vyplýva používanie slovného označenia „Borsalino“/

v súvislosti s tovarmi „klobúky“ na území EÚ. Možno uviesť, že slovné označenie je totožné so štvrtou staršou ochranou známku, pričom používané grafické zobrazenie slova je len vyjadrením tohto slova, ktoré nemá vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť štvrtej staršej ochrannej známky.

Z uvedených dôkazov možno vyvodit' vysoký stupeň známosti štvrtej staršej ochrannej známky získanej jej dlhodobým a intenzívnym používaním namietateľom, resp. aj predchádzajúcim majiteľom, súčasne poukazujú na aj propagačné a reklamné aktivity s využitím médií s dosahom na územie EÚ, ale aj Slovenskej republiky. Bolo preukázané, že staršia ochranná známka „Borsalino“ bola v súvislosti s tovarmi klobúky významne propagovaná v tlači, na výstavách, vďaka ktorým sa stala známou v rôznych krajinách Európy aj sveta, klobúky označené staršou ochrannou známku „Borsalino“ sa stali módnou ikonou, nositeľovi zabezpečovali imidž a nosili ich aj mnohé známe osobnosti, boli propagované aj prostredníctvom filmového priemyslu – boli použité vo filmoch, ktoré diváci mohli vidieť aj u nás.

Získanie povedomia o starších ochranných známkach možno konštatovať aj na základe historických dokumentov, ktoré preukazujú používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu ku klobúkom už od 19. storočia. Namietateľ aj jeho predchodca roky budovali povedomie o staršej ochrannej známke, možno preto považovať za preukázaný dosiahnutý vysoký stupeň známosti štvrtej staršej ochrannej známky medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou, pričom intenzita, územný rozsah a trvanie jej používania sú podľa predložených dôkazov značné.

Z analýzy predložených dôkazov vyplýva, že štvrtá staršia ochranná známka nadobudla u širokej spotrebiteľskej verejnosti status dobrého mena na území EÚ v rozhodnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a to pre tovary „pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Aj keď je štvrtá staršia ochranná známka zapísaná aj pre ďalšie tovary v triede 25, a okrem toho aj pre tovary v triedach 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predložené dôkazy nepreukázali používanie štvrtej staršej ochrannej známky vo vzťahu k iným tovarom v takom rozsahu, aby bolo možné považovať za preukázané dobré meno staršej ochrannej známky aj vo vzťahu k nim.

Berúc do úvahy uvedené možno konštatovať, že štvrtá staršia ochranná známka pred podaním prihlášky zverejneného označenia získala na území Európskej únie s presahom k územiu Slovenskej republiky dobré meno vo vzťahu k tovarom „pokrývky hlavy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvú z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach preto možno považovať za splnenú.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1825-2022)

Pizza Borsalino

Štvrtá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 96628)

BORSALINO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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 slovné, tvorené z dvoch slovných prvkov „Pizza“ a „Borsalino“.

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

**Z vizuálneho hľadiska** ide pri porovnaní zverejneného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky o porovnanie slovných označení. Zverejnené označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami, z ktorých druhý dlhší prvok „Borsalino“ je súčasne jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Rozdiel medzi označeniami spočíva v prítomnosti slovného prvku „Pizza“ v zverejnenom označení. Tento je síce v označení na prvej pozícii, avšak je v porovnaní s druhým slovným prvkom kratší a žiadnym spôsobom nepotláča vizuálny vnem získaný z druhého slovného prvku. Staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v zverejnenom označení, pričom prítomnosť ďalšieho slovného prvku „Pizza“ v ňom nie je spôsobilá potlačiť vizuálnu podobnosť zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je so štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska podobné.

**Z fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované ako „pi-ca bor-sa-li-no“. Staršia ochranná známka bude reprodukováná ako „bor-sa-li-no“. Porovnávané označenia sa teda zhodujú v štyroch slabikách, ktoré zároveň predstavujú celú štvrtú staršiu ochrannú známku. Rozdiel je pri vyslovení prvého slova zverejneného označenia, kde v porovnaní so staršou ochrannou známkou zaznejú najprv dve odlišné slabiky slova „pizza“. V oboch prípadoch však pri reprodukcii zaznie rovnaký slovný prvok „borsalino“, ktorý je dostatočne dlhý a spotrebiteľ ho jednoznačne postrehne. Hoci zaznamená aj vyslovenie prvého slovného prvku zverejneného označenia „pizza“, reprodukcia tohto slova nedokáže prekonať skutočnosť, že v reprodukcii zverejneného označenia je obsiahnutý celý fonetický vnem štvrtej staršej ochrannej známky. Možno konštatovať, že zverejnené označenie je so štvrtou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska podobné.

**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 známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „Pizza“, ktoré má pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť zrejmy význam ako talianske jedlo z cesta zapečeného obyčajne so zeleninou, mäsom a syrom. Ďalší slovný prvok „Borsalino“ je fantazijný bez konkrétneho významu. Celkovo zverejnené označenie bude v spotrebiteľoch vďaka slovu „Pizza“ zreteľne evokovať spojenie s talianskym jedlom a službami talianskej reštaurácie, teda vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám ide o prvky opisné. Spotrebiteľia 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 fantazijný. Staršia ochranná známka je tvorená slovom „Borsalino“, ktoré je fantazijné a spotrebiteľia ho nebudú spájať so žiadnym konkrétnym významom. Vzhľadom na uvedený rozbor vnímania kolíznych ochranných známk možno konštatovať, že spotrebiteľia dokážu zverejnenému označeniu kvôli prítomnosti slova „Pizza“ v ňom pripísať konkrétny význam, zatiaľ čo štvrtej staršej ochrannej známkke ho pripísať nedokážu. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že porovnávané označenia nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Porovnanie dotknutých označení možno uzavrieť tým, že medzi nimi existuje vizuálna 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 označeniami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že zverejnené označenie 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 zverejnené označenie prihlásené, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že zverejnené označenie nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so staršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena staršej 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 staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a pod zverejneným označením pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

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 ochrannej známke 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 prípade bola konštatovaná podobnosť zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou so statusom ochrannej známky s dobrým menom z vizuálneho aj z fonetického hľadiska. Podobnosť bola konštatovaná na základe slovného prvku „Borsalino“, ktorý je obsiahnutý v zverejnenom označení, súčasne jediný tvorí štvrtú staršiu ochrannú známku, ktorá je teda celá obsiahnutá v zverejnenom označení. Hoci v prípade ich porovnania zo sémantického hľadiska nebola konštatovaná podobnosť, nemožno opomenúť, že práve slovný prvok „Borsalino“ v zverejnenom označení bude vnímaný ako rozlišujúci prvok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Podobnosť v uvedenom rozsahu je dostatočná na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne označenia dať do vzájomnej súvislosti, pričom zistená odlišnosť zverejneného označenia spočívajúca v prítomnosti slovného prvku „Pizza“ túto súvislosť nedokáže vylúčiť.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena štvrtej staršej ochrannej známky na relevantnom teritóriu v rozhodnom období pre tovary zapísané v triede 25 „*pokrývky hlavy*“. Predmetné tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti bez akéhokoľvek obmedzenia. V konaní bolo zistené, že výroba klobúkov „Borsalino“ v Taliansku má viac ako 150-ročnú tradíciu, takto označované tovary sú vnímané ako legendárne a ikonické, spájané s kvalitou a sú známe na teritóriu Európskej únie aj celosvetovo. K známosti štvrtej ochrannej známky prispela aj propagácia vo filmovom priemysle a obľúbenosť klobúkov medzi svetoznámymi osobnosťami.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 30, 39 a 43, a to pre rôzne potraviny, ako pizza, rôzne pochutiny, koreniny, či chlieb, ďalej pre služby v oblasti dovozu, dopravy, balenia, doručovania a skladovania tovarov a tiež pre reštauračné služby, dodávanie hotových jedál, či služieb rýchleho občerstvenia. Tovary a služby, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované nie sú zhodné ani podobné s tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky, pre ktoré získala dobré meno. Relevantnú verejnosť, ktorej sú určené prihlásené tovary v triede 30 a služby v triede 43, keďže ide o tovary bežnej spotreby a služby, ktoré môžu byť využívané každodenne a bežne, tvorí tiež široká spotrebiteľská verejnosť. Prihlasované služby v triede 39, ktoré zahŕňajú aj služby súvisiace s donáškou tovarov, či hotových jedál do domu, balením jedla, skladovaním aj dorúčením s využitím dopravy, sú okrem širšej verejnosti určené aj špecializovanej verejnosti, ktorá by prihlásené služby využívala. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa a tovarom a službám prihlasovateľa sa prekrýva.

Hoci tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenie a tovary štvrtej staršej ochrannej známky, pre ktoré získala dobré meno, patria do vzdialených obchodných oblastí, táto samotná okolnosť nestačí na

vyúčenie možnosti vzniku súvislosti medzi nimi. Naopak, všetky zistené skutočnosti súhrne by mohli umožniť prenesenie obrazu dobrého mena staršej ochrannej známky na zverejnené označenie, ktoré použitím slovného prvku „Borsalino“ v spojení s označením typického talianskeho jedla „Pizza“ odkazuje na taliansky pôvod ponúkaných tovarov a služieb, či naznačuje, vďaka čomu dosahujú určitú kvalitu. Môže tak dôjsť k prenosu imidžu štvrtej staršej ochrannej známky, a to bez ohľadu na vzdialenosť medzi príslušnými sektormi trhu. Hoci v tomto prípade nemožno preukázať priamu súvislosť medzi tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie a tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky, s ohľadom na všetky zistené okolnosti možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti vzniku zblíženia a vytvorenia súvislosti zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou.

K uvedenému záveru nie malou mierou prispieva skutočnosť, že staršia ochranná známka nesie v sebe ako celok jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a tiež, že dosiahla vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má staršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, tá jej evokuje staršiu ochrannú známku. V tomto prípade je nevyhnuté prihliadnúť na mieru podobnosti medzi zverejneným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou, spočívajúcou práve v použití slovného prvku „Borsalino“ v zverejnenom označení. Práve prvok „Borsalino“ je vzhľadom na opisný charakter slova „Pizza“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám určujúci a umožňuje spotrebiteľom odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie môže v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami asociovať štvrtú staršiu ochrannú známku.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či by použitie zverejneného označenia by 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.

### **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 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 námietkového dôvodu 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 zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, 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 využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky 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 silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Namietateľ v danej súvislosti poukázal na prax EUIPO aj úradu a zároveň uviedol príklady z európskej judikatúry, ktoré stanovili zásady posudzovania zásahu do práv majiteľa ochrannej známky s dobrým menom. Pravdepodobnosť zásahu do svojich práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných známk namietateľ odôvodnil tým, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk, ktorá by bola rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Podľa neho existuje hrozba, že

spotrebiteľia si spoja staršie ochranné známky so zverejneným označením a môžu získať nesprávny dojem, že zverejnené označenie je spojené so staršími ochrannými známkami namietateľa alebo rozšírením jeho značky. Prihlasovateľ sa podľa namietateľa pokúša použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zhodný so staršou ochrannou známkou s dobrým menom kráčať v jej stopách s cieľom využiť jej príťažlivosť, dobré meno a prestíž, a bez finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie jeho ochrannej známky. Podľa namietateľa tiež existuje riziko, že v dôsledku použitia zverejneného označenia s identickým slovným prvkom, ktorým je tvorená staršia ochranná známka s dobrým menom, dôjde k zmene v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa. Namietateľ zdôraznil, že nedostatok primeraného dôvodu prihlasovateľa ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk v tomto prípade je potrebné predpokladať.

Možno zhrnúť, že v konaní bolo preukázané dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky namietateľa, súčasne bola konštatovaná podobnosť zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou z vizuálneho aj fonetického hľadiska na základe prvku „Borsalino“. Ďalej bolo zistené, že aj napriek tomu, že dotknuté tovary a služby patria do vzdialených obchodných oblastí, možno dôvodne predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a štvrtou staršou ochrannou známkou prostredníctvom prvku „Borsalino“.

V predmetnom prípade je zrejmé, že vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi alebo službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Prihlasovateľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k štvrtej staršej ochrannej známke prenosom jej imidžu práve na zverejnené označenie. Zverejnené označenie tak môže byť na trhu zvýhodnené. Spotrebiteľia venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú pozornosť tak môžu v dôsledku zblíženia si zverejneného označenia so štvrtou staršou ochrannou známkou s dobrým menom uprednostniť tovary a služby prihlasovateľa označené zverejneným označením pred tovarmi a službami iných subjektov pôsobiacich na rovnakom trhu, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena štvrtej staršej ochrannej známky a spôsobovalo by ujmu na rozlišovacej spôsobilosti štvrtej staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ sa k námietkam nevyjadril a nevyvrátil argumenty namietateľa. Žiadnym spôsobom nepreukázal svoje oprávnenie na podanie si prihlášky na zápis označenia podobného staršej ochrannej známke namietateľa, ani že by mal na používanie zverejneného označenia náležitý dôvod.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno staršej ochrannej známky, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach možno považovať za opodstatnené.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené v celom rozsahu, preto nie je potrebné preskúmanie podaných námietok aj vo vzťahu k ďalším ochranným známkam namietateľa. S ohľadom na uvedené tiež nie je potrebné preskúmať ďalšie námietkové dôvody podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného 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

**Doručiť:**

JUDr. Andrea Kús Považanová, advokátka, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava  
Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 36/13, 040 01 Košice