



Banská Bystrica 25. 11. 2014

POZ 1426-2008/OZ 223628/I-117-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Kabushiki Kaisha Shimano trading as Shimano, Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 590-8577, Japonsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Šupákovou, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 223628 „AWA-SHIMA ION POWER“ majiteľa AWA SHIMA EUROPE s. r. o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 223628 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.01.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 223628 „AWA-SHIMA ION POWER“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa japonského práva, je známym výrobcom a predajcom rybárskeho výstroja, ako aj ďalších pomôcok používaných pri rybárčení v rámci EÚ aj celosvetovo. Ďalej uviedol, že označenie „SHIMANO“ tvorí jeho obchodné meno, pod ktorým celosvetovo pôsobí, je majiteľom národnej ochrannej známky č. 172261 „SHIMANO“ v priloženej úprave s dňom podania 24.07.1991, zapísanej pre výroby v triede 12 a 28. Navrhovateľ ďalej konštatoval, že je majiteľom rozsiahlej známkovej rady ochranných známk Spoločenstva, ktoré obsahujú slovný prvok „SHIMANO“ buď samostatne alebo v spojení s ďalším slovným, či obrazovým prvkom a sú zapísané pre výroby v triedach 18, 25 a 28, ktoré sú zhodné alebo podobné s výrobkami napadnutej ochrannej známky. Ide o ochranné známky Spoločenstva č. 1008226, č. 1788827, č. 1880640 a č. 2644268, všetky v znení SHIMANO, ďalej ochrannú známku Spoločenstva č. 1796671 v znení SHIMANO SERVICE CENTER, č. 5208236 v znení SHIMANO HYPER FISHING GEAR a č. 6614176 v znení Ti-Lite SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT.

Navrhovateľ poukázal na to, že v dôsledku dlhodobého a veľmi intenzívneho používania jeho ochranných známk v Slovenskej republike a v ďalších členských štátoch EÚ získali na ich území vysokú rozlišovaciu schopnosť a dobré meno. Túto skutočnosť navrhovateľ preukazoval, napr. výsledkami prieskumu trhu, ktorý bol vykonaný v auguste a septembri 2013 v Slovenskej republike. Podľa navrhovateľa výsledky prieskumu preukazujú, že ochranné známky navrhovateľa požívajú v Slovenskej republike vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti ako aj dobré meno a dobrú povest' pre rybárske potreby. Ďalej navrhovateľ zdôraznil, že vysoká úroveň dobrej povesti, znalosti a rozlíšiteľnosti pojmu „SHIMANO“ je výsledkom dlhodobého, intenzívneho používania tohto pojmu na trhu prostredníctvom reklamy a jeho obchodných aktivít. Vybudovanie vysokej znalosti značky SHIMANO (podľa prieskumu 90%) v povedomí zákazníkov je dlhodobý proces a podľa navrhovateľa je zrejmé, že takýto výsledok nie je možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých rokov a podľa

názoru navrhovateľa preukazuje, že ochranné známky navrhovateľa boli vo veľkej miere v Slovenskej republike používané prinajmenšom odo dňa podania prihlášky národnej ochrannej známky navrhovateľa č. 172261 z 24.07.1991.

Navrhovateľ ďalej predložil prehlásenie p. Pavla H., šéfredaktora časopisu Slovenský rybár z 13.12.2013, z ktorého vyplýva, že Shimano je prítomné na slovenskom trhu najmenej 12,5 roka, t. j. od polovice roka 2001, že výrobky navrhovateľa označené staršími ochrannými známkami zaujímajú popredné miesto na trhu, a že si medzi slovenskými spotrebiteľmi vybudovali dobré meno v dôsledku dlhotrvajúcej prítomnosti na trhu a vysokej kvalite svojich výrobkov.

Podľa navrhovateľa z predložených dôkazov vyplýva, že priemerný spotrebiteľ na Slovensku si bol vedomý existencie starších ochranných známk navrhovateľa a tieto ochranné známky mali dobré meno k dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda k 18.07.2008, a preto možnosť zámenny s jeho ochrannými známkami na strane spotrebiteľov existovala už v tomto čase.

Navrhovateľ ďalej uviedol porovnanie starších ochranných známk a napadnutej ochrannej známky z významového, fonetického a vizuálneho hľadiska. Konštatoval, že z významového hľadiska obsahujú fantazijné slovné prvky, pričom napadnutá ochranná známka aj staršie ochranné známky obsahujú ďalšie slovné prvky prevažne opisnej povahy, preto z tohto dôvodu je potrebné za dominantné známkové prvky považovať prvky „SHIMANO“ a „AWA-SHIMA“. Uviedol, že slovné prvky „ION“ a „POWER“ znamenajúce v slovenčine „ión“ a „sila“ bude priemerný spotrebiteľ považovať za opisné vo vzťahu k materiálu, resp. kvalite výrobku (napr. rybárskemu prútu), pričom podľa neho sú takéto popisné prvky obvyklé a vyskytujú sa aj u starších ochranných známk. Podľa navrhovateľa obe označenia budú u priemerného slovenského spotrebiteľa evokovať pôvod z Japonska, preto je daná ich určitá významová podobnosť. Podľa navrhovateľa je daná aj vizuálna podobnosť porovnávaných ochranných známk, pretože slovný prvok napadnutej ochrannej známky AWA-SHIMA, bude vnímať spotrebiteľ oddelene a v prípade prvku „SHIMA“ je daná absolútna zhodnosť s prvými piatimi písmenami ochrannej známky navrhovateľa. Z fonetického hľadiska bude ochranná známka navrhovateľa vyslovovaná ako ŠI-MA-NO, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka A-VA-ŠI-MA I-JON PA-UER, teda existuje zhodnosť dvoch slabík z troch, preto je daná i fonetická podobnosť napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk navrhovateľa.

K podobnosti tovarov navrhovateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú zapísané pre zhodné a vysoko podobné výrobky v triedach 18, 22, 25 a 28, a to s ohľadom na ich totožný účel, teda použitie v rybárstve. Ďalej uviedol, že všetky výrobky v triede 22 sú príslušenstvom k rybárskym prútom alebo sú určené na použitie v spojení s nimi, teda ide o komplementárne výrobky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že v roku 2008 majiteľ podal na OHIM prihlášky dvoch ochranných známk Spoločenstva č. 7078272 a č. 7086366, voči ktorým navrhovateľ podal námietky. Navrhovateľ ďalej uviedol, že námietky boli v prvom stupni zamietnuté, avšak druhostupňový orgán námietky uznal a v rozhodnutiach (R 0108/2011-2 a R 0336/2011-2) konštatoval zameniteľnosť ochranných známk navrhovateľa a majiteľa. V rozhodnutiach bol vyslovený názor, že zameniteľnosť medzi týmito označeniami by mohla evokovať ekonomické prepojenie medzi označeniami, a teda aj medzi majiteľom a navrhovateľom. Navrhovateľ tiež poukázal na rozhodnutie OHIM vo veci návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva č. 7086747 „AWA-SHIMA BLACK WOLF“, v ktorom bolo okrem iného konštatované, že slovo „SHIMA“, ktoré si majiteľ zvolil, neoprávnene zasahuje do práva duševného vlastníctva navrhovateľa a je spôsobilé zapríčiniť oslabenie skoršej známej obchodnej značky, t. j. ochrannej známky navrhovateľa.

Navrhovateľ ešte raz poukázal na rozhodnutie OHIM zn. R0108/2011-2, ktorým bolo vyhovené námietkam navrhovateľa a zdôraznil, že v bode 40 tohto rozhodnutia bolo konštatované, že ochranná známka „SHIMANO“ nadobudla vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo Veľkej Británii, Nemecku a Taliansku a citoval časť z rozhodnutia, z ktorej vyplýva, že nízky stupeň podobnosti existujúcej medzi označeniami v tomto prípade vyvážia faktory - a to identický a podobný charakter porovnávaných tovarov a zvýšená rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Tiež bolo v rozhodnutí uvedené, že relevantná verejnosť môže s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať určitý druh ekonomického prepojenia medzi označeniami, nakoľko názov „SHIMA“ je oddelený pomlčkou a javí sa ako entita oddelená od „AWA“, na základe čoho odvolací výbor konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámenny medzi prihláškou ochrannej známky „AWA-SHIMA“ a skoršou ochranou známkou „SHIMANO“.

Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že v konaniach pred OHIM bol predložený prieskum trhu, ktorý preukazoval 51% úroveň poznania, pričom bolo uznané, že tento prieskum preukázal zvýšenú rozlíšiteľnosť aj napriek datovaniu až po dni podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ konštatoval, že akceptovanie takýchto dôkazov vyplýva z rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ zo 16.12.2010 v spojených prípadoch T-345/08 a T 357/08 Botox a tento záver je podľa navrhovateľa významný pre toto konanie, nakoľko prieskum trhu GfK pre Slovenskú republiku je datovaný až po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal aj na ďalšie rozhodnutie OHIM z 01.08.2013 č. 6717 C, v ktorom bolo vyhovené návrhu na vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva „AWA-SHIMA PROFI BASS“ č. 7086531 za neplatnú majiteľ'a, z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny.

Navrhovateľ poukázal aj na ďalšie rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-408/01 Adidas-Salomon AG a Fitnessworld Tradinf Ltd., v ktorom súd dospel k záveru, že *„je postačujúce, ak stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou, ktorá požíva dobré meno a sporným označením má za následok, že si relevantná časť verejnosti spája sporné označenie s ochrannou známkou.“*

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa navrhovateľ domnieval, že označenie „SHIMANO“ požíva v Slovenskej republike dobré meno a vzhľadom na podobnosť označenia „AWA-SHIMA“ s označením „SHIMANO“ vzniká u priemerného spotrebiteľa prepojenie medzi týmito značkami, čo má za následok, že majiteľ neoprávnene ťaží z dobrej povesti ochrannej známky navrhovateľa a dochádza k oslabovaniu jej rozlišovacej spôsobilosti a jeho názor potvrdzujú už spomínané rozhodnutia.

Navrhovateľ poukázal na ďalšie rozhodnutie OHIM z 29.08.2013, ktorým bolo vyhovené žiadosti navrhovateľa na vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva „AWA-SHIMA SPI“ č. 7087158 za neplatnú, v ktorom bolo konštatované, že ochranná známka majiteľ'a (teda išlo o rovnakých účastníkov konania ako v tomto prípade) by neprávom ťažila z dobrého mena ochrannej známky navrhovateľa.

V závere odôvodnenia návrhu navrhovateľ vyslovil názor, že závery OHIM sú relevantné aj pre toto konanie, pretože ide o zhodné alebo podobné ochranné známky ako na strane napadnutej, tak aj na strane starších ochranných známok navrhovateľa. Uviedol tiež, že sa v minulosti opakovane pokúšal o dosiahnutie mimosúdnej dohody s majiteľ'om a za týmto účelom inicioval aj stretnutie s majiteľ'om, avšak jeho snahy neboli úspešné, preto bol nútený pristúpiť k podaniu tohto návrhu.

Navrhovateľ teda konštatoval, že aktuálnym spotrebiteľským prieskumom a prehlásením šéfredaktora časopisu Slovenský rybár preukázal vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena svojich starších ochranných známok, pričom s ohľadom na zhodnosť výrobkov, ktoré uvádzajú na trh navrhovateľ aj majiteľ, dochádza k situácii keď majiteľ neoprávnene ťaží z rozlišovacej schopnosti a dobrého mena starších ochranných známok navrhovateľa. Navrhovateľ tiež vyslovil presvedčenie, že takisto preukázal existenciu všeobecne známej ochrannej známky na Slovensku v dobe podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a nebezpečenstvo zámeny medzi ňou a napadnutou ochrannou známkou z dôvodu jej podobnosti a zhodnosti, či podobnosti chránených výrobkov.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad vydal rozhodnutie a vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 26.02.2014 doplnil svoj návrh, špecifikoval v ňom nejasnosti v názve navrhovateľa ako majiteľ'a staršej národnej ochrannej známky a predložil výpis z obchodného registra navrhovateľa. Tiež predložil ďalší doklad preukazujúci dobré meno a dobrú povest' navrhovateľa - ide o prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Gammarus a. s. z 19.12.2013, z ktorého vyplýva, že značka „SHIMANO“ je v Slovenskej republike prítomná najmenej 13 rokov, a že z dôvodu dlhotrvajúcej prítomnosti na trhu a vysokej kvality svojich produktov si táto značka získala dobré meno v rybárskom sektore.

Listom úradu zo 04.03.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľ'ovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Zástupca majiteľ'a v podaní doručenom úradu 30.04.2014 požiadal o predĺženie lehoty na predloženie vyjadrenia k návrhu. Majiteľ sa však v predĺženej lehote podanému návrhu nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 223628 „AWA-SHIMA ION POWER“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa AWA SHIMA EUROPE s. r. o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava s právom prednosti od 18.07.2008 bola 14.01.2009 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 18, 22, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Kabushiki Kaisha Shimano trading as Shimano, Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 590-8577, Japonsko je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „SHIMANO“ č. 172261 v priloženej úprave s právom prednosti od 24.07.1991, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO“ č. 1008226 s právom prednosti od 02.12.1998, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO“ č. 1788827 s právom prednosti od 02.08.2000, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 16, 18 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO SERVICE CENTER“ č. 1796671 s právom prednosti od 07.08.2000, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO“ č. 1880640 s právom prednosti od 29.09.2000, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 8, 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO“ č. 2644268 s právom prednosti od 05.04.2002, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „SHIMANO HYPER FISHING GEAR“ č. 5208236 s právom prednosti od 19.07.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „Ti-Lite SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT“ č. 6614176 s právom prednosti od 28.01.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 - „*rybárske vaky a torby*“,

v triede 22 - „*nekovové vlákna na použitie v rybárstve, pletivo na siete, rybárske siete*“,

v triede 25 - „*oblečenie pre rybárov a rybársky výstroj (odevy, obuv) vrátane nepremokavého odevu a plášťov pre rybárov, vesty pre rybárov, rybárske nohavice, vysoká rybárska obuv, rukavice, pokrývky hlavy, čapice*“,

v triede 28 - „*náradie a príslušenstvo na lov a chytanie rýb vrátane rybárskych prútov, udíc, navijakov, plavákov (ako rybársky výstroj), háčiky na ryby, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, tiež umelé rybárske návnady, prútené koše na chytanie rýb; materiál na zhotovenie vlasčov pre rybolov; harpúny (ako športové náradie); podberáky pre rybárov, vlasce na rybárske udice*“.

Ochranná známka „SHIMANO“ č. 172261 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triedach 12 a 28 - „*pozemné vozidlá, prístroje a zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu, časti a príslušenstvo pozemných vozidiel, rybárske potreby, telocvičné a športové výrobky nezahrnuté v ostatných triedach, ozdoby na vianočné stromčeky, časti a príslušenstvo na uvedený tovar*“.

Ochranná známka Spoločenstva „SHIMANO“ č. 1008226 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) je okrem iných zapísaná pre tovary:

v triede 25 – „*shoes for bicycle; snowboard boots and ski boots; caps, gloves, socks and sportswear, in particular shirts, jackets and pant* (v preklade „*cyklistické topánky, lyžiarska a snowbordová obuv, čiapky, rukavice, ponožky a športové oblečenie, predovšetkým košele, kabáty a nohavice*“),

v triede 28 – „*fishing tackle, in particular reels, rods, lines, line guides, hooks, jigs, lures, artificial baits, spinners and tackle containers; snowboards, snowboard bindings, cases for snowboard, leash cord for snowboard, skis, ski poles, ski bindings, cases for ski; golf clubs, golf balls, golf bags, head covers of golf club*“ (v preklade „*rybárske náčinie, najmä navijaky, udice, vlasce, silony, háčiky, nástrahy, návnady, umelé návnady, blyskáče a skrinky na náčinie; snowboardy, snowboardové viazanie, puzdrá na snowboardy, šnúry na snowboard, lyže, lyžiarske palice, lyžiarske viazanie, puzdrá na lyže; golfové palice, golfové loptičky, golfové bagy, chrániče hlavy golfových palíc*“).

Ochranná známka Spoločenstva „SHIMANO SERVICE CENTER“ č. 1796671 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) je okrem iných zapísaná pre tovary:

v triede 28- „*fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides, hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, hand-held fishing nets, fishing bags, rod cases and tackle containers; golf clubs, golf balls, golf bags, head covers of golf club*“ (v preklade „*rybárske náčinie, vrátane navijakov, rybárskych prútov, rybárskych udíc, vlasčov, silonov, háčikov, návnad, umelých návnad, košíkov, plavákov, závaží, ručných rybárskych sietí, rybárskych tašiek, prútov a skriniek na náčinie; golfové palice, golfové loptičky, golfové tašky, chrániče hlavy golfových palíc*“).

Ochranná známka Spoločenstva „SHIMANO HYPER FISHING GEAR“ č. 5208236 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) je okrem iných zapísaná pre tovary:

v triede 18- „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags; bags, sports bags*“ (v preklade „*usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné tašky; tašky, športové tašky*“),

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear; clothing, footwear, headgear for fishing; sports clothing, sports footwear, sports headgear*“ (v preklade „*odevy, obuv, pokrývky hlavy; odevy, obuv, pokrývky hlavy na rybárčenie; športové odevy, športová obuv a športové pokrývky hlavy*“),

v triede 28- „*sporting articles not included in other classes; fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides, hooks, bait, artificial bait, hoop nets, floats, sinkers, fishing bags, rod cases, fishing gloves and tackle containers*“ (v preklade „*športové predmety nezahrnuté v iných triedach; rybárske náčinie, vrátane navijakov, rybárskych prútov, rybárskych udíc, rybárskych háčikov, návnad, umelých návnad, plavákov, rybárskych tašiek, obalov na rybárske prúty, rybárskych rukavíc a skriniek na náčinie*“).

Ochranná známka Spoločenstva „Ti-Lite SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT“ č. 6614176 (ďalej „piata staršia ochranná známka“) je okrem iných zapísaná pre tovary:

v triede 18- „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags, bags; sports bags*“ (v preklade „usne a imitácie usne a tovary vyrobené z týchto materiálov a nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné tašky; športové tašky“),

v triede 25- „*clothing, footwear, headgear; clothing, footwear, heagear for fishing; sports clothing, sports footwear and sports headgear*“ (v preklade „odevy, obuv, pokrývky hlavy; odevy, obuv, pokrývky hlavy pre rybárov; športové odevy, športová obuv a športové pokrývky hlavy“),

v triede 28- „*sporting articles not included in other classes; fishing tackle including reels, rods, lines, line guides, hooks, bait, artificial bait, hoop nets, floats, sinkers, fishing bags, rod cases, fishing gloves and tackle containers*“ (v preklade „športové predmety nezahrnuté v iných triedach; rybárske náčinie, vrátane navijakov, udíc, silonov, háčikov, návnad, umelých návnad, prútených košov na chytanie rýb, plavákov, sondážnych plomb, podberákov pre rybárov, rybárskych vreciek, rybárskych rukavíc, puzdier na udice a puzdier na rybárske náčinie“).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov napadnutej a starších ochranných známk je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povaha, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*rybárske vaky a torby*“ zapísané v triede 18 možno považovať za podobné s tovarmi „*rybárske potreby*“ prvej staršej ochrannej známky, a to aj napriek skutočnosti, že tovary prvej staršej ochrannej známky sú zapísané v triede 12 a 28. Význam pojmu „*rybárske potreby*“ je veľmi široký a bezpochyby možno pod neho zahrnúť náčinie pre rybárov, pod ktoré spadajú aj rybárske tašky, pričom rybárske vaky a torby sú svojim účelom a povahou rovnaké a patria k bežnej výbave rybára. Tieto tovary napadnutej ochrannej známky možno označiť za zhodné s tovarmi tretej staršej ochrannej známky v triede 28 „*rybárske tašky*“, ktoré sú tu zahrnuté pod rybárske náčinie, ale aj s tovarmi štvrtej a piatej staršej ochrannej známky, pretože spadajú pod širšie pojmy tovarov „*tašky, športové tašky*“ zapísané v triede 18 týchto starších ochranných známk. Tieto tovary napadnutej ochrannej známky možno tiež označiť za podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*skrinky na náčinie*“, pretože opäť je ich účel rovnaký - úschova rybárskych potrieb a náčinia. Možno teda konštatovať, že uvedené tovary napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk sú určené rovnakým spotrebiteľom, sú používané pri rovnakej činnosti - love rýb, pričom sú dostupné na rovnakých miestach a je predpoklad, že ich distribučné kanály sú rovnaké.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*nekovové vlákna na použitie v rybárstve, pletivo na siete, rybárske siete*“ zapísané v triede 22 možno rovnako zahrnúť pod širší pojem „*rybárske potreby, časti a príslušenstvo na uvedený tovar*“, či „*rybárske náčinie*“, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky navrhovateľa, ide bezpochyby o podobné tovary, ak nie aj zhodné, keďže pod rybárskymi potrebami, či náčiním sú zadefinované aj rôzne silony a vlasce, teda ide zhodne o nekovové vlákna na použitie v rybárstve. Tieto tovary sú teda určené na rovnaký účel, na chytanie rýb, ide o tovary určené tým istým spotrebiteľom, pričom v tomto prípade možno predpokladať ich rovnaký pôvod a dostupnosť na tých istých predajných miestach.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*náradie a príslušenstvo na lov a chytanie rýb vrátane rybárskych prútov, udíc, navijakov, plavákov (ako rybársky výstroj), háčiky na ryby, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, tiež umelé rybárske návnady, prútené koše na chytanie rýb; materiál na zhotovenie vlasce pre rybolov; harpúny (ako športové náradie); podberáky pre rybárov, vlasce na rybárske udice*“ v triede 28, tieto možno označiť za zhodné s tovarmi „*rybárske potreby*“ a „*rybárske náčinie*“ tak prvej staršej ochrannej známky, ako aj druhej, tretej, štvrtej a piatej staršej ochrannej známky.

Taktiež tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 „*oblečenie pre rybárov a rybársky výstroj (odevy, obuv) vrátane nepremokavého odevu a plášťov pre rybárov, vesty pre rybárov, rybárske nohavice, vysoká rybárska obuv, rukavice, pokrývky hlavy, čapice*“ možno vzhľadom na ich určenie považovať za doplnkové s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*rybárske potreby*“. Podobnosť týchto tovarov možno konštatovať hlavne s ohľadom na fakt, že ide o odevy upravené práve na rybárčenie, pričom takáto výstroj sa kupuje v špecializovaných obchodoch rovnako ako ďalšie potreby pre rybárov. V tomto prípade teda aj napriek tomu, že povaha týchto tovarov je odlišná, keďže sú zhodne určené na použitie pri rybárčení ich koneční

užívatelia sú rovnakí, možno ich označiť za doplnkové tovary vo vzťahu k rybárskemu náčiniu a potrebám. Tieto tovary možno tiež označiť za zhodné a podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „čiapky, rukavice, ponožky a športové oblečenie“ a s tovarmi štvrtej a piatej staršej ochrannej známky „odevy, obuv, pokrývky hlavy na rybárčenie“, keďže tieto pojmy sú opäť široké a zahŕňajú pod seba aj špeciálne druhy odevov, ktoré sú určené na použitie pri činnosti - chytaní rýb, teda pri športovej či rekreačnej aktivite.

V tomto prípade je pri porovnávaných tovaroch zrejmé, že okruh spotrebiteľskej verejnosti je tvorený úzkym okruhom spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o špecifické tovary určené výhradne rybárom, pričom táto verejnosť je v oboch prípadoch rovnaká. Ako bolo pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky zistené sú to tovary určené výhradne rybárom, ide o rybárske potreby, pod ktoré možno okrem rybárskeho náčinia zahrnúť aj špeciálne odevy, obuv, tašky a ďalšie potreby, ktoré sú síce zaradené do rôznych tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak aj tak je nepochybné, že ide o výrobky určené na používanie pri rybárčení. Tieto výrobky sú určené na použitie pri športovej či rekreačnej činnosti, so špeciálnymi požiadavkami na kvalitu, teda slúžia úzkemu okruhu spotrebiteľov a sú dostupné predovšetkým v špecializovaných obchodoch, či už kamenných alebo e-shopoch. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky možno označiť za zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, ale aj pre druhú, tretiu, štvrtú a piatu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 223628)

AWA-SHIMA ION POWER

Prvá a druhá staršia ochranná známka č. 172261,
CTM 1008226

SHIMANO

Tretia staršia ochranná známka (CTM 1796671)

SHIMANO SERVICE CENTER

Štvrtá staršia ochranná známka (CTM 5208236)



Piata staršia ochranná známka (CTM 6614176)

Ti-Lite
SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT

Pri posudzovaní podobnosti 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, pričom ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená zo slovného spojenia „AWA“ a „SHIMA“ oddeleného pomlčkou a ďalších prvkov „ION“ a „POWER“.

Prvá a druhá staršia ochranná známka je tvorená jedným slovom „SHIMANO“, písaným veľkými tučnými mierne štylizovanými písmenami.

Tretia staršia ochranná známka je slovná, tvorená z troch slovných prvkov „SHIMANO SERVICE CENTER“.

Štvrtá staršia ochranná známka je kombinovaná, zložená z grafického prvku - čierneho obdĺžnika, v ktorom sú umiestnené slovné prvky. Dominantným prvkom je slovo „SHIMANO“, písané bielym štylizovaným písmom, pod ním je menší červený nápis „HYPER FISHING GEAR“ a úplne v spodnej časti obdĺžnika je umiestnený nápis, písaný malým písmom „FISHING GEAR TO SUPPORT AND PROTECT THE ANGLER UNDER THE MOST EXTREME CONDITIONS“.

Piata staršia ochranná známka je kombinovaná tvorená nápisom „Ti-Lite“, ktorý tvorí dominantu označenia a pod ním je menším písmom nápis „SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT“.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky s **prvou a druhou staršou** ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že ide v podstate o slovné známky bez ďalších grafických prvkov, pričom napadnutá ochranná známka je dlhšia, pretože je tvorená z viacerých slovných prvkov, kým staršie ochranné známky sú jednoslovné so siedmimi hláskami. Aj keď staršie ochranné známky obsahujú štylizované písmená, ich úprava nie je výrazná, preto nedokáže len sama osebe vyvolať vizuálny rozdiel. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami je zreteľná zhoda druhej časti slovného spojenia v napadnutej ochrannej známke „SHIMA“ so začiatočnou a dlhšou časťou starších ochranných známk (prvých päť hlások), pričom nasledujúce slovo napadnutej ochrannej známky - ION obsahuje písmená O a N, ktoré tvoria koniec starších ochranných známk (NO). Aj keď je zhoda prvku SHIMA v napadnutej ochrannej známke narušená prvou časťou spojenia slovom „AWA“, prítomnosť ďalšieho prvku „ION“ v nej zase môže zapôsobiť v prospech podobnosti (AWA-**SHIMA-ION** POWER) s celým prvkom „SHIMANO“ starších ochranných známk. Vzhľadom na zistenú zhodu druhej časti slovného spojenia „SHIMA“ a možného spolupôsobenia prvku „ION“, potom napriek ďalším častiam napadnutej ochrannej známky v porovnaní so staršími ochrannými známkami nemožno vylúčiť aspoň nízku vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky s **tretou staršou ochranou známkou z vizuálneho hľadiska**, v tomto prípade sú ochranné známky približne rovnakej dĺžky- tvorené viacerými slovnými prvkami, pretože staršia ochranná známka okrem slovného prvku SHIMANO obsahuje aj ďalšie slovné prvky. Opäť je viditeľné, že druhá časť slovného spojenia v napadnutej ochrannej známke „SHIMA“ je zhodná so začiatkom prvého slovného prvku tretej staršej ochrannej známky „SHIMANO“, pričom znova možno poukázať na spolupôsobenie slovného prvku „ION“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý obsahuje rovnaké písmená (N, O), na ktoré končí slovo SHIMANO, preto z tohto dôvodu aj v tomto prípade nemožno vylúčiť aspoň ich minimálnu vizuálnu podobnosť. Rovnako nemožno vylúčiť nízky stupeň podobnosti z vizuálneho hľadiska v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky **so štvrtou staršou ochrannou známkou**, pretože aj napriek tomu, že ide o kombinovanú ochrannú známku, jej dominantným prvkom je slovo SHIMANO, pričom ako už bolo uvedené napadnutá ochranná známka sa druhou časťou slovného spojenia zhoduje so začiatkom tohto slova.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky s **piatou staršou ochranou známkou** v tomto prípade možno ich vizuálnu podobnosť vylúčiť, pretože dominantným prvkom piatej staršej ochrannej známky je slovný prvok „Ti-Lite“, kým napadnutá ochranná známka je tvorená odlišnými slovnými prvkami. Aj keď súčasťou piatej staršej ochrannej známky je aj slovný prvok „SHIMANO“, je v menej významnej pozícii a navyše písaný malým písmom, preto vizuálne vnímanie neovplyvní vôbec alebo len v nepodstatnej minimálnej miere, ktorá nepostačuje na konštatovanie vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s **prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že napadnutá ochranná známka bude foneticky reprodukováaná ako „avašima jon pauə“ a staršie ochranné známky budú foneticky reprodukovéané ako „šimano“, za predpokladu, že spoluhláska –SH- bežný spotrebiteľ prečíta ako Š. Reprodukovéané časti pozostávajú v prípade napadnutej ochrannej známky z viacerých slabík (A-VA-ŠI-MA JON PA-UE) a v prípade starších ochranných známk len z troch slabík (ŠI-MA-NO). V oboch označeniach sa nachádzajú zhodné slabiky SHI-MA, ktoré nie sú v označeniach na úplne rovnakých pozíciách, avšak ďalšia slabika napadnutej ochrannej známky, nasledujúca za slovom „SHIMA“ je „JON“, takže pri reprodukcii napadnutej ochrannej známky v nej zaznie

slovo „šimajon-“, teda v porovnaní so staršou ochrannou známkou zaznie podobný vnem, preto v tomto prípade možno konštatovať nízku mieru podobnosti i z fonetického hľadiska.

Čo sa týka porovnania napadnutej ochrannej známky s **tretou a štvrtou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že staršie ochranné známky budú reprodukované ako „šimano sə:vis sentr“ a „šimano hyper fišin giə“, napadnutá ochranná známka ako „avašima jon pauə“, preto aj v tomto prípade vďaka existencii zhodných slabík, ktorých reprodukcia je kvôli výslovnosti písmen SH ako Š dost výrazná a s prihliadnutím na reprodukciu ďalšieho slova ION v napadnutej ochrannej známke a jeho pôsobenia na celkový zvukový vnem možno konštatovať minimálnu mieru ich podobnosti z tohto hľadiska.

Pri porovnaní podobnosti napadnutej ochrannej známky s **piatou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska** možno konštatovať ich odlišnosť, vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „ti-li-te“, resp. „ti-lait“, prípadne aj s dodatkom „šimano titanium gaid konsept“, pričom napadnutá ochranná známka bude reprodukováaná ako „avašima jon pauə“. Je teda zrejmé, že zhoda pri výslovnosti „šima“ v tomto prípade buď vôbec nenastane alebo vzhľadom na umiestnenie a veľkosť prvku „SHIMANO“ a väčší počet slovných prvkov napadnutej aj v staršej ochrannej známke, ktorých reprodukcia je odlišná možno podobnosť z tohto hľadiska vylúčiť.

Z významového 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 alebo služieb. V tomto prípade možno konštatovať, že prvé slovné spojenie napadnutej ochrannej známky, ako aj všetky staršie ochranné známky, resp. v prípade kombinovaných ich hlavné a dominantné prvky (SHIMANO, Ti-Lite) sú fantazijné a bez konkrétneho významu, preto spotrebiteľ si pri strete s nimi nevybaví žiadny konkrétny vnem. Čo sa týka ďalších prvkov starších ochranných známk (SERVICE CENTER, HYPER FISHING GEAR) a napadnutej ochrannej známky „ION“ a „POWER“ možno predpokladať, že ich význam bežný spotrebiteľ napriek anglickým slovám bude vnímať, a to s najväčšou pravdepodobnosťou ako prvky opisné vo vzťahu k označovaným tovarom a nebude im venovať veľkú pozornosť. V tomto prípade tvrdenie navrhovateľa, že obe označenia budú u slovenského spotrebiteľa evokovať pôvod z Japonska možno sčasti akceptovať, keďže porovnávané označenia sú originálne a dost netypické pre slovenský jazyk, preto u časti spotrebiteľov by skutočne mohli vyvolávať zdanie, že majú svoj pôvod vo východných, pre nás ešte stále exotických krajinách, akými sú Japonsko, Čína, Kórea, Vietnam a pod. Napriek tejto skutočnosti však je nutné konštatovať, že len na základe faktu, že by spotrebiteľia pri strete s takýmito označeniami mohli mať rovnakú evokáciu o ich pôvode teda, že ide o označenia, ktoré rovnako pochádzajú z nejakej východnej krajiny, či už Japonska, Vietnamu, či Číny, to ešte neznamená, že by tieto označenia z významového hľadiska pokladali za podobné, teda táto informácia pre spotrebiteľa nemá takú váhu, aby len základe rovnakého pôvodu slov z iného - exotického jazyka tieto slová pokladal za podobné z hľadiska sémantiky.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámény v tomto prípade je potrebné zohľadniť, že navrhovateľ poukázal na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk a na preukázanie tejto skutočnosti predložil:

- štúdia z prieskumu trhu uskutočnená spoločnosťou INCOMA GfK, s. r. o. z 13.09.2013,
- prehlásenie p. Pavla H., šéfredaktora časopisu Slovenský rybár z 13.12.2013,
- prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Gammarus a. s. z 19.12.2013,
- kópia rozhodnutia OHIM č. R 108/2011-2,
- kópia rozhodnutia OHIM č. R 336/2011-2,

- kópia rozhodnutia OHIM č. 6860 C,
- kópia rozhodnutie OHIM č. 6717 C,
- kópia rozhodnutie OHIM č. 6858 C.

Predložený prieskum trhu je zo septembra 2013, pričom cieľom prieskumu bolo zistiť znalosť pojmu „Shimano“ v spojení s rybárskymi potrebami u spotrebiteľskej verejnosti na Slovensku. Výsledok prieskumu ukázal, že pojem „SHIMANO“ je dobre známy v spojení s rybárskymi potrebami a medzi ľuďmi, používajúcimi rybárske potreby, znalosť tohto pojmu dosahovala vysoké hodnoty až 85 % resp. 93%, pričom aj úroveň rozlíšiteľnosti tejto značky je tiež na vysokej úrovni. K predloženému prieskumu a jeho výsledkom je nutné poukázať na to, že napadnutá ochranná známka bola podaná v júli 2008 a zapísaná do registra v roku 2009, preto relevantné obdobie na preukázanie zvýšenej resp. vysokej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti musí byť preukázané pred jej podaním, teda minimálne pred júlom 2008. Aj keď výsledky predloženého prieskumu preukazujú znalosť a rozoznávanie tejto značky vo vzťahu k rybárskym potrebám, v tomto prípade ide až o obdobie piatich rokov od podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je dlhá doba na to, aby bolo možné akceptovať, že znalosť spotrebiteľov tejto značky existovala aj päť rokov predtým. Podľa navrhovateľa je potrebné aj takéto dôkazy akceptovať, pričom poukázal na konanie pred OHIM, kde takéto prieskumy napriek datovaniu po podaní prihlášky boli akceptované a tiež na rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ T-345/08 a T-357/08 BOTOX, bod 25, týkajúce sa preukazovania dobrého mena, z ktorých vyplýva, že aj keď dobré meno musí byť vybudované k dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemožno dôkazy predložené po tomto dátume automaticky vylúčiť a zbaviť ich z tohto dôvodu dôkaznej sily, pretože ochranná známka dobré meno získava postupne. S uvedenými závermi Všeobecného súdu, ako aj rozhodnutiami OHIM možno súhlasiť, avšak v tomto prípade závery z uvedených rozsudkov nie sú aplikovateľné, pretože v čase vykonania prieskumu bola ochranná známka zapísaná už takmer päť rokov, teda z výsledkov prieskumu v tomto prípade nie je možné vyvodiť záver, aká bola znalosť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v roku 2008.

Čo sa týka predloženého prehlásenia z roku 2013, ide o vyhlásenie šéfredaktora časopisu zameraného na oblasť rybárstva, teda človeka znalého pomerov v tomto sektore trhu, preto jeho tvrdenie, že výrobky SHIMANO sú na Slovensku dostupné už aspoň 12,5 roka možno akceptovať. Keďže v prehlásení šéfredaktor uvádza priamo udice a navijaky SHIMANO s poukazom na ich kvalitu a aj to, že v tomto sektore zaberajú jedno z popredných miest, možno tento dôkaz považovať za nepriamy dôkaz o určitej znalosti značky SHIMANO v tejto oblasti trhu, ako aj to, že táto značka nie je medzi rybármi neznáma.

Rovnakú váhu možno pripísať aj ďalšiemu dôkazu - prehláseniu predsedu predstavenstva českej spoločnosti Gammarus a. s. pána Radima M. z decembra 2013, ktorá reprezentuje výrobcov rybárskych potrieb. Ide teda opäť o človeka znalého problematiky v tejto oblasti, ktorý tvrdí, že Shimano je výrobcom rybárskeho príslušenstva a na slovenskom trhu je táto značka prítomná najmenej 13 rokov, pričom podľa neho ide o poprednú značku v tomto sektore a navijaky a prúty Shimano patria medzi 5 najlepších produktov na trhu. I toto prehlásenie možno akceptovať ako nepriamy, či podporný dôkaz, preukazujúci určitú znalosť značky SHIMANO medzi relevantnou verejnosťou na Slovensku v oblasti rybárskych potrieb.

Predložené rozhodnutia OHIM sa týkajú námietok zo strany navrhovateľa podaných na základe jeho starších ochranných známk „SHIMANO“ medzi inými aj druhej a štvrtej staršej ochrannej známky voči prihláškam ochrannej známky Spoločenstva „AWA-SHIMA“ č. 7086366, č. 7078272, ďalej „AWA-SHIMA BLACK WOLF“ č. 7086747, „AWA-SHIMA PROFI BASS“ č. 7086531 a „AWA-SHIMA SPI“ č. 7087158. Predložené rozhodnutie zn. R 336/2011-2 bolo vydané 01.12.2011 vo veci podaných námietok, ktoré boli najprv zamietnuté, avšak odvolací orgán námietkam vyhovel. V rozhodnutí odvolací orgán dospel k záveru o podobnosti tovarov týchto ochranných známk, ďalej dospel k záveru, že označenia vykazujú prinajmenšom nízky stupeň podobnosti a na základe predložených dôkazov bolo konštatované, že bola preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť tovarov označených staršou ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Taliansku. V konaní pred OHIM pritom boli na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky navrhovateľa predložené viaceré dôkazy, pričom v závere rozhodnutia bolo konštatované, že podobnosť tovarov a zvýšená rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky sú faktory, ktoré v tomto prípade pravdepodobne prevážia nízky stupeň podobnosti, ktorý je medzi označeniami a relevantná spotrebiteľská verejnosť bude pravdepodobne vnímať určitý druh ekonomického prepojenia medzi označeniami. Ďalšie predložené rozhodnutia OHIM sú opäť založené na rovnakých starších ochranných známkach navrhovateľa, pričom v nich OHIM dospel k podobným záverom.

K predmetným rozhodnutiam je potrebné uviesť, že ich možno akceptovať len ako nepriame dôkazy, ktoré majú pre úrad podporný charakter, ale len samotné rozhodnutia OHIM-u nemožno považovať za dostatočné na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok navrhovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, či dobrého mena starších ochranných známok a úrad nie je nimi viazaný.

Po komplexnom vyhodnotení dôkazov navrhovateľa možno teda konštatovať, že všetky predložené dôkazy majú len charakter nepriamych dôkazov, ktorým síce možno pripísať určitú dôkaznú silu a ktoré nasvedčujú o určitej známosti označenia „SHIMANO“ u relevantnej verejnosti, avšak nemožno ich s istotou považovať za postačujúce na preukázanie získania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok navrhovateľa v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Napriek nepreukázanej nadobudnutej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti možno pri hodnotení pravdepodobnosti zámény vychádzať z toho, že vlastná rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok je dobrá, pretože označenie „SHIMANO“, ktoré ich tvorí je vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné a originálne, keďže nejde o slovo bežné v slovenskom jazyku a pôsobí pre slovensky hovoriaceho spotrebiteľa skôr exoticky, teda disponuje dostatočnou vlastnou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou.

Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v prípade posudzovaných tovarov tvorí úzka skupina spotrebiteľov, ktorí výberu týchto tovarov a potrieb určených na rekreačnú, či športovú činnosť- rybárčenie venujú vyššiu mieru pozornosti, aj vzhľadom na to, že nejde vždy o cenovo nenáročné tovary. Práve s ohľadom na túto spotrebiteľskú verejnosť, ktorá je zrejme veľmi dobre orientovaná na relevantnom trhu, ktorá prejavuje prirodzený záujem o nové a výkonnejšie nástroje a materiály, ako aj novinky v rybárskom náčiní, potom aj napriek už konštatovanej nedostatočnej dôkaznej sile materiálov navrhovateľa o nadobudnutej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok nemožno úplne ignorovať fakty o pôsobení značky „SHIMANO“ medzi svetovými výrobcami rybárskeho náčinia, teda je veľmi nepravdepodobné, že by sa aj relevantná slovenská spotrebiteľská verejnosť s touto značkou nestretla. Taktiež je nutné v tomto prípade vziať do úvahy aj fakt, že navrhovateľ je majiteľom viacerých ochranných známok „SHIMANO“, a to už od roku 1991.

Možno teda konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou až štvrtou staršou ochrannou známkou bola zistená ich nízka podobnosť z vizuálneho aj fonetického hľadiska a sémantické hľadisko v porovnaní nezohrávalo rolu. Ako ďalej vyplynulo z porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi týchto starších ochranných známok navrhovateľa bola zistená ich zhoda a podobnosť, pričom tiež bolo zistené, že v tomto prípade relevantnú skupinu spotrebiteľov tvorí špecifická skupina spotrebiteľov, ktorí majú určité znalosti a výberu týchto tovarov venujú vyššiu pozornosť, sú primerane obozretní, a ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou poznajú skoršie ochranné známky navrhovateľa. S ohľadom na uvedené, keďže v napadnutej ochrannej známke je samostatne obsiahnutý prvok „SHIMA“, ktorý tvorí väčšiu časť fantazijného označenia starších ochranných známok „SHIMANO“, možno konštatovať, že nízka podobnosť označení bude vykompenzovaná týmito ďalšími faktormi, teda zistenou zhodnosťou a podobnosťou tovarov, primerane pozornosťou, obozretnosťou a úzko špecializovanou spotrebiteľskou verejnosťou a tieto skutočnosti všetky spoločne vytvárajú reálny predpoklad vzniku zámény porovnávaných ochranných známok vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z toho dôvodu možno považovať za opodstatnený a to pre všetky tovary napadnutej ochrannej známky.

Uplatnené dôvody podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) a § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. 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 Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné 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 § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by to nemalo vplyv na výsledok 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Andrea Šupáková
Nobelova 1/A
831 02 Bratislava

AWA SHIMA EUROPE s. r. o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava