



Banská Bystrica 29.10.2014

POZ 941-2004 /N-145-2014/Tes

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany (pred zmenou obchodného mena Chirana – Dental, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany), zastúpeného v konaní Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „CHIRANA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 24.3.2004 prihlasovateľom M.O.C., a.s., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá (pred zmenou M.O.C., s.r.o., Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá) zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 941-2004 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.12.2008, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Úradu boli 5.3.2009 doručené námietky proti zápisu označenia „CHIRANA“, číslo spisu POZ 941-2004 (ďalej „zverejnené označenie“), do registra ochranných znáмок, ktoré boli podané v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ podanie predmetných námietok podaných v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) odôvodnil tým, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky „CHIRANAEXIM“ č. 172689 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti.

Ďalej sa namietateľ zaoberal samotným porovnaním kolíznych označení, pričom uviedol, že z vizuálneho hľadiska bude verejnosť vnímať zverejnené označenie tak, ako je napísané, teda ako „CHIRANA“. Prvú staršiu ochrannú známku ako „Chirana EXPORT IMPORT“, avšak so zameraním sa na slovný prvok „Chirana“ (umiestnený nad slovnými prvkami „EXPORT IMPORT“, písaný hrubším výraznejším písmom), pretože verejnosť v prvom rade vníma výraznejšie prvky označenia a číta zhora nadol a zľava doprava. Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je celé obsiahnuté v prvej staršej ochrannej známke. Druhá staršiu ochrannú známku bude podľa namietateľa verejnosť vnímať tak ako je napísaná, a teda prostredníctvom slovného prvku „CHIRANAEXIM“. Aj napriek skutočnosti, že slovný prvok „CHIRANAEXIM“ druhej staršej ochrannej známky pôsobí vizuálne dlhšie nemožno poprieť fakt, že na prvej pozícii sa nachádza slovný prvok „CHIRANA“ písaný rovnakým typom písma ako zverejnené označenie. Porovnanie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním, že pri bežnom kontakte spotrebiteľa s kolíznymi označeniami nie je možné vylúčiť podobnosť.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že ide o značne podobné označenia, pretože zverejnené označenie je obsiahnuté v začiatkoch starších ochranných znáмок.

K porovnaniu kolíznych označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že všetky tri označenia obsahujú slovný prvok „Chirana“ / „CHIRANA“, ktorý je bez konkrétneho významu. Prvá staršia ochranná známka obsahuje aj slovné prvky „EXPORT IMPORT“, tieto však možno považovať za všeobecne frekventované slovné prvky s významom „vývoz-dovoz“, ktoré nie sú spôsobilé zabezpečiť dostatočné odlišenie porovnávaných označení. Druhá staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „EXIM“, ktorý je podľa názoru namietateľa odvodený spojením prvých dvoch písmen cudzojazyčného spojenia „EXPORT-IMPORT“, ktorého význam ako aj význam jeho skratky je slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známy. Ďalej namietateľ konštatoval, že slovný prvok „EXIM“ nie je spôsobilý dostatočne zabezpečiť odlišenie porovnávaných označení.

Porovnanie kolíznych označení z komplexného hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním, že staršie ochranné známky sú podobné so zverejneným označením, pretože nie je možné pri kontakte spotrebiteľa s tovarmi a službami takto označenými, vylúčiť značnú vizuálnu, fonetickú či sémantickú podobnosť, ktorá je vyvolaná slovným prvkom „CHIRANA“, ktorý je zároveň spôsobilý vytvárať reálny predpoklad vzniku mylnej predstavy o tom, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľského subjektu.

K porovnaniu prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk namietateľ uviedol, že ide o tovary zhodné, resp. podobné.

Namietateľ podanie predmetných námietok podaných v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) a f) odôvodnil tým, že je majiteľom obchodného mena Chirana-Dental, s.r.o. zapísaného do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava, vložka 10414/T, dňa 1.7.1997 s predmetom podnikania veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť, prenájom strojov a zariadení, vývoj, výroba a montáž lekárskeho prístrojov..., pričom od tohto dátumu používal namietateľ obchodné meno „Chirana-Dental“ ako aj nezapísané označenie „Chirana-Dental“. Namietateľ ďalej konštatoval, že podnikal 6,5 roka pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia s rovnakými a podobnými tovarmi „*zdravotnícka technika a lekárske prístroje a nástroje, nábytok na lekárske účely (skrinky, kreslá, stoličky), zubné prístroje a nástroje, elektrické zubné prístroje, zubárske kreslá, stomatologické súpravy, kreslá a nástroje*“ pod svojim obchodným menom „Chirana-Dental“ a označoval ich nezapísaným označením „Chirana-Dental“. Zároveň svoje obchodné meno a nezapísané označenie používal aj v súvislosti so službami „*montáž, údržba a opravy zdravotníckej techniky, obchodné a podnikateľské poradenstvo*“.

Na podloženie svojich tvrdení namietateľ doložil nasledovné dôkazné materiály:

- výpisy z Obchodného registra okresného súdu Trnava – spoločnosti Chirana-Dental, s.r.o,
- certifikát ISO 9001 z 23.01.2001 (design, development, production, sale and servicing of dental medical equipment), certifikát z 19.6.2000 (dental treatment sets with accessories) a certifikát z 19.6.2001 (dental chair),
- zoznam výrobkov Chirana-Dental, s.r.o. z rokov 1998-2003,
- faktúry z rokov 1997-2003,
- reklamné a propagačné prospekty 2ks,
- kópie odborných časopisov, výstavné katalógy, reklamné prospekty z výstav z rokov 2001-2002.

Podľa názoru namietateľa sú podmienky starších práv k obchodnému menu a nezapísanému označeniu „Chirana-Dental“ preukázané a splnené vyššie uvedenými dôkaznými materiálmi, pričom je podľa názoru namietateľa preukázané používanie obchodného mena ako aj nezapísaného označenia, ako aj skutočnosť, že používanie nezapísaného označenia nemalo iba miestny dosah, pretože sa používalo okrem Slovenska aj v Českej republike, Rusku, Maďarsku, Rakúsku a iných krajinách Európskej únie.

Podľa názoru namietateľa je naplnená aj podmienka zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb, pretože prihlasované tovary a služby úzko súvisia a prelínajú sa s obsahom predmetu činnosti namietateľa ako aj s tovarmi a službami, pre ktoré a v súvislosti s ktorými bolo používané nezapísané označenie.

Ďalej sa namietateľ v námietkach venoval porovnaniu jeho obchodného mena a nezapísaného označenia (ďalej len „namietané označenie“), „Chirana-Dental“ so zverejneným označením, pričom uviedol, že podobnosť porovnávaných označení je zrejmá zo všetkých troch porovnávaných hľadísk, pretože porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Chirana“, ktorým ako jediným je zverejnené označenie tvorené, a ktorý vytvára reálny predpoklad vzniku mylnej predstavy o tom, že takto značené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľského subjektu.

Namietateľ listom doručeným úradu 26.3.2010 zosúladiť predmetné námietky v súvislosti so zmenou zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 12.11.2010 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Vzhľadom na súdne konanie medzi účastníkmi námietkového konania bola prihlasovateľovi povolená otvorená lehota až do jeho ukončenia. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 5.4.2013 uviedol, že v zmysle právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave 3Cob/506/2011-915 zo dňa 10.10.2012, ktorý potvrdzuje rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č. 27Cb 356/2005-757 zo dňa 4.7.2011 (uvedené rozsudky boli prihlasovateľom úradu doručené 22.11.2012 a 28.11.2012) je namietateľ povinný zdržať sa používania označenia „CHIRANA“ a zároveň je povinný zmeniť si svoje obchodné meno. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ si zmenil svoje obchodné meno od 20.10.2012, pričom používa obchodné meno Diplomat Dental s.r.o., resp. DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Prihlasovateľ vyjadril názor, že zmenou obchodného mena namietateľa zanikol príslušný námietkový dôvod, a preto sú námietky v zmysle § 7 písm. f) bezpredmetné.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle ustanovenia § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia podľa tohto zákona, preto uplatnené námietkové dôvody budú posúdené podľa § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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 § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa ustanovenia § 7 písm. a) je potrebné uviesť, že rozhodnutím úradu vedeným pod značkou POZ 15-93/OZ 172547/I-69-2014 z 30.6.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.8.2014 bola ochranná známka „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547, ktorou namietateľ namietal zrušená a rovnako rozhodnutím úradu vedeným pod značkou POZ 16-93/OZ 172689/I-70-2014 z 30.6.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.8.2014 bola ochranná známka „CHIRANAEXIM“ č. 172689, ktorou tak isto namietateľ namietal zrušená. Z uvedeného vyplýva, že odpadol dôvod podania námietok na základe tohto ustanovenia.

Uplatnený dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným

v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Pri posúdení podaných námietok podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosti vyplývajúce z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave 3Cob/506/2011-915 zo dňa 10.10.2012, ktorý potvrdzuje rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave 27 cb 356/2005-757 zo dňa 4.7.2011, v ktorom súd okrem iného konštatoval, že dochádza k zameniteľnosti výrobkov navrhovateľa (prihlasovateľ zverejneného označenia) a odporcu (namietaťel) u spotrebiteľskej verejnosti, na základe ktorej vyvodil súd záver, že používanie obchodného mena odporcu je spôsobilé vyvolať ujmu navrhovateľovi ako majiteľovi ochrannej známky (slovná ochranná známka „CHIRANA“ č. 198403 a kombinovaná ochranná známka „CHIRANA-PREMA“ č. 177040) a rozhodol, že odporca Chirana-Dental, s.r.o. (v konaní o predmetných námietkach namietaťel), je povinný zdržať sa používania označenia „CHIRANA“ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti odo dňa právoplatnosti rozsudku, zároveň je odporca povinný zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a podať návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku. Z verejne dostupného obchodného registra vyplýva, že namietaťel v súčasnosti používa obchodné meno DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Pri posúdení skutočnosti, či zápis prihlášky zverejneného označenia do registra ako ochrannej známky bude zasahovať do práv namietaťela vyplývajúcich mu z jeho obchodného mena, je potrebné zohľadniť situáciu v čase rozhodovania, a preto možno konštatovať, že zápisom prihlášky zverejneného označenia do registra ochranných známk a jeho následným používaním už ako ochrannej známky nebude dochádzať k zasahovaniu do práv vyplývajúcich z obchodného mena namietaťela, pretože obchodné meno namietaťela bolo na základe rozsudku súdu upravené tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a nezasahovalo do práv vyplývajúcich prihlasovateľovi z jeho skorších známk (slovná ochranná známka „CHIRANA“ č. 198403 a kombinovaná ochranná známka „CHIRANA-PREMA“ č. 177040).

K rovnakému záveru možno dospieť aj pri posúdení skutočnosti, či zápis prihlášky zverejneného označenia do registra ochranných známk bude zasahovať do práv namietaťela vyplývajúcich mu z jeho nezapísaného označenia „Chirana-Dental“, ktoré namietaťel používal v čase podania námietok v jeho podnikateľskej činnosti pre tovary zhodné a podobné s prihlasovanými tovarmi zverejneného označenia, ako vyplýva z namietaťelom predložených dôkazov, pretože berúc do úvahy už vyššie uvedené skutočnosti, že súd zakázal namietaťelovi používanie výrazu „CHIRANA“ v jeho podnikateľskej činnosti, je zrejmé, že v čase zápisu prihlášky zverejneného označenia do registra ochranných známk a jeho následným používaním k zásahu do práv namietaťela nebude dochádzať.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava