



Banská Bystrica 16. 6. 2014
MOZ 1161940 /N-74-2014/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA (CN), Taliansko, zastúpeného v konaní spoločnosťou BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1161940 „SIMSEK BIEN CLASSIC CAKE WITH MILK CHOCOLATE COATED“, majiteľa ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 20.6.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany kombinovanej medzinárodnej ochrannej známke č. 1161940 „SIMSEK BIEN CLASSIC CAKE WITH MILK CHOCOLATE COATED“ (ďalej „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 30.9.2013 podľa § 30 v nadväznosti na § 47 ods. 2 a 3 a v spojení s § 7 písm. a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) podané námietky, týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 995548 (ďalej „staršia ochranná známka“) platnej na území Európskeho spoločenstva od 21.11.2008 a zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že patrí do skupiny spoločností Ferrero, ktorej predmetom činnosti je aj celosvetová výroba a distribúcia rôznych cukrovínek vrátane čokoládovo-mliečnych výrobkov. Zároveň namietateľ upozornil, že je majiteľom mnohých ochranných známk chrániacich produkty skupiny Ferrero vrátane známeho radu výrobkov „kinder“ a „Kinder délice“, na ktorom je vyobrazená jeho ochranná známka. Predmetné produkty sú na územie Slovenskej republiky distribuované prostredníctvom organizačnej zložky spoločnosti Ferrero Česká, s. r. o., Karla Engliša 6/3201, 150 00 Praha – Smíchov.

Pri porovnaní zverejnenej známky a staršej ochrannej známky namietateľ konštatoval, že staršia obrazová ochranná známka predstavuje nezabalený kakaovo-píškotový rez s mliečnou náplňou poliatty čokoládovou polevou, ktorá je zdobená tenkými prepletenými dekoratívnymi vlákami z čokolády a nad rezom sa nachádzajú dve nádoby, z ktorých tečie čokoláda a mlieko.

Zverejnená známka predstavuje kombinované označenie – obal produktu – s nezabaleným kakaovo-piškótovým rezom s mliečnou náplňou, ktorý je podľa namietateľa takmer identický s rezom umiestneným v staršej ochrannej známke. Podľa namietateľa je práve nezabalený kakaovo-piškótový rez dominantným prvkom na obale tohto výrobku a ďalšie prvky, ako je pozadie, slovné prvky nezabezpečujú známke dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v porovnaní so staršou ochrannou známkou, čo zvyšuje riziko zameniteľnosti oboch výrobkov zo strany priemerného spotrebiteľa.

Ďalej namietateľ uviedol, že ide v hodnotenom prípade o tovary dennej spotreby, ktoré sú spotrebiteľmi kupované na základe povrchnej, nie odbornej znalosti. Pritom priemerný spotrebiteľ zväčša nemá dotknuté označenia pred očami v rovnaký moment, a teda nepristupuje k ich porovnávaní. Riziko zameniteľnosti je podľa namietateľa umocnené aj tým, že sa priemerný spotrebiteľ môže domnievať, že ide o nový rad výrobkov namietateľa, a to, že zverejnená známka je kombinovaná a staršia ochranná známka obrazová, neovplyvňuje zameniteľnosť predmetných známk.

Namietateľ má v súvislosti s vizuálnou podobnosťou zverejnenej známky a staršej ochrannej známky za to, že celkové vyobrazenie zverejnenej známky, najmä použitie kakaovo-piškótového rezu s čokoládovou ozdobou, je zameniteľné so staršou ochrannou známkou namietateľa. Ostatné prvky zverejnenej známky nemôžu zabezpečiť dostatočnú rozlíšiteľnosť oboch ochranných známk. Podľa namietateľa v dôsledku existencie zverejnenej známky spotrebiteľ nadobudne falošný, nepravdivý dojem, že zverejnená známka „SIMSEK BIEN CLASSIC“ je ďalším článkom v reťazci ochranných známk namietateľa, resp. že označenie „SIMSEK BIEN CLASSIC“ je pokračovaním v reťazci známych ochranných známk „KINDER“ namietateľa, a preto podľa namietateľa si majiteľ zverejnenej známky mohol zvoliť inú prezentáciu, čím by eliminoval riziko zameniteľnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami.

Namietateľ ďalej uviedol, že podľa jeho názoru staršia ochranná známka získala vzhľadom na jej dlhoročné používanie v obchodných vzťahoch a stykoch vysokú rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky namietateľa, dobrú povest' a dobré meno, a preto môže prihlasovateľ zverejnenej známky neoprávnene profitovať zo všeobecnej známosti a vynikajúcej povesti staršej ochrannej známky. Na účely preukázania týchto tvrdení namietateľ predložil fotografie propagačných/marketingových akcií pre produkt „Kinder delice“ vykonávaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom výhradného distribútora, spoločnosti Ferrero Česká s.r.o., Karla Englie 6/3201, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika (ďalej ako „Ferrero Česká“). Namietateľ doložil taktiež potvrdenie spoločnosti ACNielsen Czech Republic s.r.o. preukazujúce celkový odbyt výrobkov „kinder“ počas obdobia rokov 2006 – 2011. Namietateľ priložil aj vybrané fotokópie faktúr preukazujúcich predaj výrobkov „kinder“ v Slovenskej republike, distribútora Opal Fytos a. s. a kópiu pokladničného bloku z predajne Billa.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ zverejnenej známky neurobil žiadne podobné investície do reklamy ako namietateľ a zámerne umiestňuje svoje výrobky v tesnej blízkosti produktov „kinder“, a tak parazituje na jeho dobrom mene. Z tohto dôvodu namietateľ skonštatoval, že používanie zverejnenej známky by bez akýchkoľvek pochybností neprávom ťažilo z dobrého mena produktov namietateľa a bolo by na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti.

Pri hodnotení podobnosti tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku s tovarmi zverejnenej známky namietateľ vyzdvihol skutočnosť, že ochranné známky (t.j. tak staršia ochranná známka, ako aj zverejnená známka) sú registrované pre triedu 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to pre rovnaké a podobné výrobky. Z uvedeného dôvodu je možné s takmer určitosťou predpokladať, že je tu vysoké riziko, že si spotrebiteľ môže zameniť výrobky označené ako „SIMSEK BIEN CLASSIC“ v triede 30 s výrobkami pochádzajúcimi od namietateľa.

Na základe uvedeného má namietateľ za to, že registráciou medzinárodnej ochrannej známky č. 1161940 „SIMSEK BIEN CLASSIC“ budú porušené staršie práva viažuce sa k medzinárodnej ochrannej známke namietateľa, a preto požiadal, aby úrad podaným námietkam vyhovel a zverejnenej známke odmietol právnu ochranu na území Slovenskej republiky.

Listom úradu zo 4.2.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 13.3.2014 sa najskôr venoval charakteru posudzovaných ochranných známk, pričom poukázal najmä na to, že zverejnená známka je kombinovaným označením s dominantným prvkom „BIEN“, ktoré je tvorené zvláštnou úpravou písma a tiež na ďalšie slovné prvky

„CLASSIC“, „YENI“ a „SIMSEK“, ktoré zároveň predstavuje podstatnú časť obchodného mena prihlasovateľa zverejnenej známky. Staršia ochranná známka je tvorená len obrazovými prvkami, a to vyobrazením nezabaleného kakaovo-piškótového rezu s mliečnou náplňou a s čokoládovou polevou, zdobenou vlnkami čokolády, nad ktorým sa nachádzajú dve nádoby s lejúcou sa čokoládou a s lejúcim sa mliekom.

K vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ uviedol, že zverejnená známka sa od prvej staršej ochrannej známky líši celkovou koncepciou, farebným vyhotovením, grafikou, zaradením prvku veľkostne dominantného a prednostne vnímaného prvku „SIMSEK“, ktorý zabezpečuje identifikáciu pôvodu takto označeného tovaru, reflektujúc priamo obchodné meno prihlasovateľa. Zatiaľ čo pri staršej ochrannej známke jediným prvkom, ktorý by mohol byť považovaný za spoločný, je vyobrazenie výrobku, a to kakaovo-piškótového rezu s mliečnou náplňou. Tento spoločný prvok však nemôže bez ďalšieho viesť u spotrebiteľskej verejnosti k zámene ochranných známok ako celku. Vizuálny vnem posudzovaných ochranných známok je podľa prihlasovateľa odlišný.

Ak namietateľ argumentuje tým, že tvar výrobku - mliečny rez - je prvkom dominantným a ostatné prvky majú len minoritný charakter, prihlasovateľ oponoval, že tento grafický prvok nie je a ani nemôže byť považovaný za dostatočný rozlišujúci znak, ktorý u priemerného spotrebiteľa vyvoláva dojem, že ide o výrobok namietateľa, pretože obaly cukrovínok s vyobrazením kakaového či iného rezu rôznych výrobcov sú na slovenskom trhu bežné. Prihlasovateľ skonštatoval, že vyobrazenie výrobku alebo jeho vyobrazenie v reze na obaloch cukrovínok má opisný a funkčný charakter a súčasne predstavuje druh tovaru, v dôsledku čoho mu nemôže byť priznaná rozlišovacia spôsobilosť. Na preukázanie tejto skutočnosti predložil prihlasovateľ vyobrazenia obalov cukrovínok, na ktorých sa nachádzajú mliečne rezy. Z tejto skutočnosti podľa prihlasovateľa vyplýva, že namietateľ nemôže disponovať výlučným právom na tvar výrobku – odhryznutý/odkrojený mliečny rez - pre cukrovinky a iné výrobky uvedené v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K fonetickému a sémantickému hľadisku prihlasovateľ konštatoval, že slovné prvky zaradené do zverejnenej známky dávajú predpoklad plne odlišnému vnemu oproti staršej ochrannej známke tak z hľadiska fonetického, ako aj z hľadiska sémantického. Fonetický a sémantický vnem posudzovaných ochranných známok je odlišný.

Z uvedeného vyplýva, že zverejnená známka nie je ani zhodná, ani podobná so staršou ochrannou známkou. Tvar mliečného rezu na obale nemožno považovať za dominantný, uvedený prvok nie je spôsobilý zabezpečiť rozlišovaciú spôsobilosť, keďže je prvkom v danej komodite tovarov bežne používaným inými súťažiteľmi. Originalita uvedeného prvku je preto podľa prihlasovateľa vylúčená. V tomto kontexte je prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Slovné prvky obsiahnuté vo zverejnenej známke nemajú žiadnu relevantnú odozvu v starších ochranných známkach. Každý jeden z týchto prvkov prispieva k odlišnosti zverejnenej ochrannej známky ako celku od starších ochranných známok. Grafickému stvárneniu a takisto grafickej kompozícii nemožno uprieť rysy odlišnosti, ich charakter plne vylučuje podľa prihlasovateľa namietateľov názor, že ide o prvky nedôležité a nevýrazné v celkovej úprave označenia.

K argumentu namietateľa, že cieľovou skupinou, pre ktorú sú určené tovary zverejnenej známky, ako aj tovary starších ochranných známok, predstavujúce tovary dennej potreby, je detská populácia, prihlasovateľ poukázal na to, že tovary predmetných ochranných známok obsahujú v triede 30 viacero tovarových komodít, ako napr. káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup, droždie, prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy (na ochutenie), korenie, ľad. Prihlasovateľ súhlasil s tým, že ide o tovary dennej potreby, vylúčil však možnosť, že by cieľovou spotrebiteľskou verejnosťou boli prednostne deti. Podľa prihlasovateľa, ak sa tieto tovary vôbec k deťom dostávajú, tak väčšinou až sprostredkovane po tom, čo výber uskutočnila dospelá osoba, ktorá nákup vykonala. Ak by aj deti boli cieľovou skupinou, potom s deťmi, ktoré nevedia čítať, nakupujú tovar dospelí. Aj keby tieto tovary nakupoval niekto, kto čítať nevie, farebné a grafické rozlíšenie je natoľko odlišné, že si predmetné tovary nezamení.

Prihlasovateľ súčasne poukázal na skutočnosť, že rozhodný je v predmetnej veci zoznam tovarov a služieb, pre ktorý sú posudzované ochranné známky zapísané, resp. registrované údaje a nie spôsob používania ochrannej známky na trhu.

Vzhľadom na existenciu viacerých produktov s vyobrazením čokoládového, kakaového či mliečného rezu s odlomeným či nahryznutým krajom a vzhľadom na odlišnosti zverejnenej známky proti staršej ochrannej známke je zrejmé, že spotrebiteľ bezpečne odlíši výrobky označené ochrannými značkami posudzovanými v tomto konaní. Vytvorenie asociácie medzi týmito výrobkami alebo domnienky o spojitosti týchto výrobkov je na tomto základe vylúčené.

Keďže jedna z kumulatívne stanovených zákonných podmienok nebola splnená, nemôžu byť námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných značkách uznané za dôvodné.

Vo vzťahu k druhému dôvodu podania námietok, a to v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách, prihlasovateľ v otázke hodnotenia zhodnosti a podobnosti zverejnenej známky a staršej ochrannej známky v plnej miere odkázal na svoje odôvodnenie vzťahujúce sa na ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných značkách.

Prihlasovateľ zverejnenej známky uviedol, že na to, aby mohol namietateľ úspešne uplatniť námietkový dôvod obsiahnutý v § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách, musel by preukázať, že staršia ochranná známka má dobré meno. Podľa prihlasovateľa však doložené doklady namietateľom nemožno považovať za relevantné, keďže z nich nie je zrejmý podiel na trhu, intenzita používania, zemepisné rozšírenie, dĺžka používania staršej ochrannej známky a ani povaha a rozsah jej propagácie.

Keďže namietateľ v podaných námietkach hovoril o staršej ochrannej známke aj ako o „veľmi známej“, prihlasovateľ sa vyjadril aj k námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách, t. j. z titulu všeobecnej známosti ochrannej známky.

Zo zhodnotenia dokladov podľa prihlasovateľa vyplýva, že namietateľ tvrdenie o všeobecnej známosti svojej ochrannej známky právne významným spôsobom nepreukázal. Keďže neboli viaceré z kumulatívnych zákonných podmienok splnené, nemôžu byť námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. d) zákona o ochranných značkách uznané za dôvodné.

Na základe všetkých uvedených argumentov prihlasovateľ navrhol, aby úrad vydal rozhodnutie, ktorým budú námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1161940 „SIMSEK BIEN CLASSIC“ na území Slovenskej republiky v plnom rozsahu zamietnuté.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

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

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 značkou 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 značkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou značkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok 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 konaní o námietkach bolo zistené, že zverejnená medzinárodná ochranná známka č. 1161940 „SIMSEK BIEN CLASSIC CAKE WITH CHOCOLATE COATED“ majiteľa ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, proti ktorej námietky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 20.6.2013, a notifikovaná pre územie Slovenskej republiky od 21.12.2012, pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA (CN), Taliansko, je majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 995548, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ktorá je platná pre Slovenskú republiku od 21.11.2008.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a staršej ochrannej známky vyplýva, že uvedená staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnená známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

trieda 30 - „*coffee, cocoa, coffee or cocoa – based beverages, chocolate based beverages; pastas, Turkish ravioli, noodles; confectionery and bakery products, desserts confectionery; honey, royal jelly, propolis; seasoning/flavouring taste-makers for food; yeast, baking-powder; natural preparations for improving the shape and colour of flour products and preserving them; all kind of flour and preparations made from cereals, all kind of semolina, starch; granulated sugar, sugar cubes; powdered sugar; teas, iced teas; candies, chocolates, biscuits, crackers, wafers; chewing gum; ices; ice cream, ice, edible fruit ices; salt; cereals processed and cereal products; grape molasses*“ [káva, kakao, nápoje z kávy alebo kakaa, čokoládové nápoje; cestoviny; rezance, turecké ravioli; cukrárske a pekárske výrobky, dezerty, med, materská kašička, propolis, korenie/korenie pre potraviny, droždie, prášok do pečiva, prírodné preparáty na zlepšenie tvaru a farby výrobkov z múky a na ich konzerváciu, všetky druhy múky a prípravky z obilnín; všetkých typov krupice, škrobu; kryštálový cukor, kockový cukor, práškový cukor; čaje, ľadové čaje; cukríky, čokolády, sušienky, sucháre, obľátky; žuvačky, jedlé polevy; zmrzlina, smotanové zmrzliny, ovocné zmrzliny; soľ; spracované obilniny a výrobky z obilnín; hroznová melasa].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

trieda 30 - „*pastry and confectionery, chocolate products*“ [pekárske a cukrárske výrobky, čokoládové výrobky].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov zapísaných pre zverejnenú známku a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary zapísané pre zverejnenú známku „*kakao, nápoje z kakaa, čokoládové nápoje, cukrárske a pekárske výrobky, dezerty, cukríky, čokolády, sušienky, sucháre, obľátky, žuvačky, jedlé polevy, zmrzlina, smotanové zmrzliny, ovocné zmrzliny, spracované obilniny a výrobky z obilnín*“ možno hodnotiť ako zhodné alebo v rôznom stupni podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanej pre „*pekárske a cukrárske výrobky, čokoládové výrobky*“, pretože charakter týchto tovarov je identický a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov (pochutenie si na sladkosti), výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta (oddelenia so sladkosťami v predajniach potravín) a spotrebiteľia (bežní spotrebiteľia). Konkrétne rôzne druhy zmrzlín, pre ktoré je zapísaná zverejnená známka sú tovarmi, ktoré majú rovnaký účel, ako aj konečných spotrebiteľov, ako majú zapísané tovary „*cukrárske a čokoládové výrobky*“. Možno konštatovať, že tieto tovary môžu byť vo vzájomne konkurenčnom vzťahu, môžu mať rovnakých výrobcov a byť predávané na rovnakých predajných miestach. Vzhľadom na to, že tovary zverejnenej známky „*sucháre*“ v triede 30 predstavujú krajce upečeného a potom usušeného pečiva, možno tieto tovary zahrnúť pod

obsahovo širšie formulovaný výraz „pekárske výrobky“ staršej ochrannej známky. Účel, výrobcovia, distribučné kanály, ale aj predajné miesta týchto tovarov môžu byť rovnaké. V predajniach sa sucháre často umiestňujú do regálov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti regálov s pekárskymi výrobkami, keďže povahovo (výrobky z múky) ide o podobné tovary.

Podobne tovary zverejnenej známky „kakao, nápoje z kaka, čokoládové nápoje“ v triede 30 možno zahrnúť pod obsahovo širšie formulované pomenovania zapísaných tovarov „čokoládové výrobky“ pre staršiu ochrannú známku, prípadne spotrebiteľ bude očakávať, že uvedené zapísané tovary túto hlavnú zložku budú obsahovať. Výrobcovia týchto tovarov sú väčšinou rovnakí, rovnaké sú aj distribučné kanály a aj predajné miesta môžu byť rovnaké. V oddeleniach potravín sa bežne vyskytujú tieto tovarové položky hneď vedľa seba. Spotrebiteľia týchto tovarov sú tiež rovnakí a predstavujú ich bežní spotrebiteľia. Na základe uvedeného je možné konštatovať nízku mieru podobnosti aj pre tieto tovary.

Tovary zverejnenej známky „všetky druhy múky, všetky typy krupicovej múky“ predstavujú dominantnú zložku hotových tovarov uvedených v staršej ochrannej známke, prípadne spotrebiteľ bude očakávať, že zapísané tovary obsahovo široko formulované ako „pekárske a cukrárske výrobky“ túto hlavnú zložku budú obsahovať. Na základe uvedeného je možné konštatovať nízku mieru podobnosti aj pre tieto tovary.

Ostatné tovary zverejnenej známky „káva, nápoje z kávy, cestoviny, rezance, turecké ravioli, med, materská kašička, propolis, korenie, korenie do potravín, droždie, prášok do pečiva, prírodné preparáty na zlepšenie tvaru a farby výrobkov z múky a na ich konzerváciu, kryštalový cukor, kockový cukor, práškový cukor, čaje, ľadové čaje, soľ, hroznová melasa“ pri porovnaní s „pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, čokoládovými výrobkami“ majú odlišnú povahu, aj keď všetky predstavujú potravinové výrobky. Účel týchto tovarov je ale rozdielny, pretože sa používajú na uspokojenie rozdielnych chutí alebo na iný účel, niektoré predstavujú suroviny a nekonzumujú sa priamo (napr. koreniny, prášok do pečiva). Rozdielni sú aj výrobcovia a distribučné kanály týchto tovarov. Tieto tovary aj keď sa predávajú v potravinových obchodoch, sú umiestňované v rôznych regáloch. Uvedené tovary nie sú ani v súťaživom a ani doplnkovom vzťahu medzi sebou. Hoci na výrobu určitých potravinárskych výrobkov je potrebné použiť mnoho surovín, zhodu alebo podobnosť tovarov nie je možné len na tomto základe považovať za dostatočnú. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že predmetné tovary zverejnenej známky nie sú s tovarmi staršej ochrannej známky zhodné ani podobné.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ 1161940)



Staršia ochranná známka (MOZ 995548)



Pri posudzovaní podobnosti ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Namietateľ založil svoju argumentáciu predovšetkým na konštatovaní podobnosti označení prameniacey z obsiahnutia zhodného obrazového prvku predstavujúceho kakaovo-piškótový rez s mliečnou náplňou, z ktorého je „odhryznuté/odlomené“ a celý rez je poliaty čokoládovou polevou ozdobenou dvomi vlnkami z čokolády.

Prihlasovateľ tvrdeniam namietateľa oponoval tým, že podobný obrazový prvok nemôže plniť v porovnávaných označeniach funkciu dištinktívneho prvku, keďže ide o bežne používaný obrazový prvok viacerými subjektmi na trhu a ktorý samotný je vo vzťahu k dotknutým tovarom opisným prvkom.

Pred porovnaním predmetných označení z jednotlivých hľadísk je teda potrebné poukázať na to, že opisný obrazový prvok v tvare kakaovo-piškótového rezu je bežne používaný mnohými podnikateľskými subjektmi na trhu. Uvedené súvisí s tým, že výrobcovia cukrovínok sa snažia aj prostredníctvom obalu poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o type cukrovinky, prípadne o jej chuti. Vzhľadom na to, že väčšinou sú obaly cukrovínok kvôli skladovaniu nepriehľadné a spotrebiteľia tak nemajú možnosť vidieť cukrovinku priamo, využívajú potom výrobcovia obal cukrovínok na vyobrazenie tvaru keksíku, mliečného rezu, pričom odlomený či odhryznutý keks im dáva možnosť poukázať na jeho mliečnu alebo kakaovú náplň. Uvedené skutočnosti budú ďalej zohľadnené pri porovnávaní kolíznych označení z jednotlivých hľadísk.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejnenej kombinovanej známky tvorenej viacerými slovnými a obrazovými prvkami oproti výlučne obrazovej staršej ochrannej známke. Zverejnená známka predstavuje obal, na ktorom sú výraznejšie slovné prvky „BIEN“, „SIMSEK“ a „CLASSIC“ a menšie, menej výrazné slovné prvky ako „YENI“ a „cake with milk chocolate coated“. Najvýraznejší je slovný prvok „BIEN“ tvorený štylizovaným písmom v zlatistej farbe v ľavej polovici obalu. Pod týmto slovným prvkom je v inom type písma v bielom vyhotovení na tmavohnedom podklade slovný prvok „CLASSIC“ a nad slovom „BIEN“ v červenom grafickom útvare slovný výraz „SIMSEK“, ktorý zároveň predstavuje aj obchodné meno majiteľa. V pravej časti označenia sa nachádza na tmavohnedom podklade vyobrazenie kakaovo-piškótového rezu s mliečnou náplňou, poliateho čokoládou s čokoládovými vlnkami a s odhryznutým/odlomeným rohom. Pod vyobrazením piškótového rezu v zlatom pruhu je ďalší slovný prvok „YENI“. V tmavohnedom pruhu predstavujúcom rozliatu čokoládu sa okrem vyobrazenia cukrovinky nachádzajú ďalšie slovné prvky v zlatej farbe vyhotovené drobným písmom. Staršia ochranná známka je výlučne obrazová, vytvorená vyobrazením výrobku, a to kakaovo-piškótovým rezom s mliečnou náplňou, poliateho čokoládovou polevou, ktorá je zdobená dvomi tenkými vlnkami z čokolády. Nad rezom sú umiestnené v porovnateľnej veľkosti s ním dve nádoby, z ktorej jednej tečie mlieko a z druhej nádoby sa leje čokoláda.

Pri porovnaní zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou je hneď na prvý pohľad viditeľné, že zverejnená známka oproti staršej ochrannej známke obsahuje výrazné slovné prvky, ktoré na seba upútávajú pozornosť tak veľkosťou, farebnosťou, ale aj ich umiestnením takmer po celom obale. Najdominantnejším slovným prvkom je slovo „BIEN“, ale aj slovný prvok odkazujúci na pôvodcu „SIMSEK“ bude spotrebiteľmi dobre postrehnuteľný. Ostatné slovné prvky sú menej dominantné, a ako také menej upútajú pozornosť spotrebiteľa. Spoločným prvkom obidvoch porovnávaných označení je tvar keksíka, ktorý predstavuje kakaovo-piškótový rez s čokoládovou polevou s odlomeným rohom a ktorý odkazuje na typ výrobku. Dve nádoby nad rezom v staršej ochrannej známke upútajú pozornosť spotrebiteľa vďaka svojej veľkosti a tiež kvôli farebnému kontrastu tmavohnedej a bielej farby.

Z porovnania všetkých prvkov tvoriacich predmetné označenia a z porovnania označení ako celkov je zrejmé, že zverejnená známka sa od staršej ochrannej známky líši celkovou koncepciou, farebným vyhotovením, grafikou a zaradením slovných prvkov „SIMSEK“ a výrazného slovného prvku „BIEN“, ktoré zabezpečujú identifikáciu pôvodu takto označeného tovaru. Zverejnená známka obsahuje slovné prvky, ktoré sú dostatočne vnímateľné a dokážu z vizuálneho hľadiska zabezpečiť odlišenie zverejnenej známky od staršej ochrannej známky. Tieto slovné prvky sú navyše v takej farebnej úprave (zlatá, biela, červená), ktorá na ne spotrebiteľa výrazne upútava. Na základe toho je potrebné konštatovať, že z vizuálneho hľadiska nie je zverejnená známka podobná so staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska bude zverejnená známka interpretovaná na základe jej slovných prvkov ako [bjen simsek klasik]. Slovné prvky „cake with milk chocolate coated“ pravdepodobne nebudú spotrebiteľom interpretované vzhľadom na ich dĺžku a menej dominantné a čitateľné postavenie vo zverejnenej známke. Totiž v prípade, že by fonetická reprodukcia všetkých slovných prvkov bola pre spotrebiteľa príliš dlhá, je reálne predpokladať, že spotrebiteľ nebude vyslovovať všetky slovné prvky, ale zameria sa len na tie najdominantnejšie prvky v označení. Z tohto dôvodu je potrebné zohľadniť aj situáciu, že by bol vynechaný aj prvok „SIMSEK“, keďže je menší ako prvok „BIEN“. Preto sa môže stať, že spotrebiteľ skráti fonetickú

výslovnosť zverejnenej známky len na [bjen]. Na druhej strane staršia ochranná známka je obrazová, t.j. neobsahuje žiadny slovný prvok, na základe ktorého by bola byť reprodukovaná. S ohľadom na túto skutočnosť nie je možné vykonať fonetické porovnanie.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnená známka obsahuje slovné prvky „SIMSEK“, „BIEN“, „CLASSIC“, „YENI a „cake with milk chocolate coated“. Prvok „SIMSEK“ je fantazijný, bez konkrétneho významu, odkazujúci na obchodný pôvod výrobku. Slovný prvok „BIEN“ v preklade z francúzskeho jazyka znamená „dobrý, celkom veľmi“, prípadne bude taktiež predstavovať pre slovenského spotrebiteľa prvok fantazijný. Ďalšie slovné prvky „classic“ a prvky „cake with milk chocolate coated“ sú opisné a pri základnej znalosti anglického jazyka informujú, že ide o znamenitý mliečno-kakaový keksík.

Zároveň bude spotrebiteľ vo zverejnenej známke vnímať aj obrazový prvok – kakaový rez s mliečnou náplňou. Staršia ochranná známka neobsahuje žiadne slovné prvky, a tak bude spotrebiteľ sémanticky vnímať toto označenie len podľa obrazového prvku, a to kakaového rezu s mliečnou náplňou a čokoládovou polevou, čo je významovo podporené aj dvoma nádobami s mliekom a čokoládou. Vzhľadom na to, že obidve ochranné známky poukazujú obrazovým prvkom na tvar kakaovo-piškútového rezu, sušienky či keksíka, istú sémantickú podobnosť na základe tohto prvku je možné uznať. Táto podobnosť bude ale veľmi nízka s ohľadom na opisný charakter tohto prvku k označovaniu tovarov a tiež ohľadom na ďalšie prvky navyše, ktoré obsahuje zverejnená známka.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce 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.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenej známke, ako aj v staršej ochrannej známke namietateľa cukrárske a pekárske výrobky, čokoládové výrobky a pochutiny vo všeobecnosti, široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby určené pre všetky vrstvy obyvateľstva, a tak možno predpokladať nižší stupeň pozornosti relevantnej verejnosti pri výbere tovarov.

V rámci hodnotenia podobnosti zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou bola zistená vizuálna odlišnosť a sémantická podobnosť len vo veľmi malej miere založená na spoločnom obrazovom prvku v tvare kakaovo-piškútového rezu s mliečnou náplňou s čokoládovou polevou. Fonetické hľadisko nemožno vzhľadom na obrazový charakter staršej ochrannej známky hodnotiť. Namietateľ poukazoval na to, že pre priemerného spotrebiteľa je rozhodujúci práve obrazový prvok poukazujúci na cukrovinku - keks. Pritom uviedol, že cieľovou zložkou spotrebiteľskej štruktúry sú deti. Prihlasovateľ oponoval tvrdením, že tvar kakaového, mliečného, piškútového či iného rezu nie je a ani nemôže byť považovaný za dostatočný rozlišujúci znak, ktorý u priemerného spotrebiteľa vyvoláva dojem, že ide o výrobok namietateľa, pretože označovanie cukrovínok obalom, na ktorom sa nachádza mliečny, kakaový či iný rez s odlomeným rohom, aby bolo zrejme pre spotrebiteľa, že ide o plnený keks od rôznych výrobcov, je na slovenskom trhu bežné. Na preukázanie tejto skutočnosti poukázal prihlasovateľ na viaceré webové stránky a predložil kópie niektorých webových stránok s vyobrazením obalov cukrovínok, na ktorých sa nachádzajú kakaové, piškútové a iné rezy s odlomeným/odhryznutým rohom. S uvedeným argumentom prihlasovateľa je možné súhlasiť. Namietateľ si nemôže monopolizovať tvar rezu vo vzťahu k cukrovinkám a čokoládovým výrobkom, pretože priemerný spotrebiteľ sa s takýmto tvarom cukrárskeho a čokoládového výrobku na ich obaloch bežne stretáva na trhu. Preto tento tvar cukrovinky nebude spotrebiteľ spájať výlučne

s namietateľom. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Namietateľ má chránený staršou ochrannou známkou kakaovo-piškótový rez s mliečnou náplňou a čokoládovou polevou spolu s dvomi rozdielnymi nádobami. Jedna predstavuje sklenený džbán naplnený mliekom, a teda symbolizuje mliečnu náplň rezu a druhá nádoba je v tvare medenej panvice, z ktorej vyteká rozpustená čokoláda tvoriaca zároveň polevu rezu, a nie len samotný tvar mliečného rezu. Keďže zverejnená známka je vizuálne dostatočne odlišná od staršej ochrannej známky a tvar kakaového rezu, na základe ktorého bola konštatovaná minimálna sémantická podobnosť, je pre tovary, ako sú cukrovinky a čokolády na trhu bežne používané aj inými subjektmi, nielen namietateľom, nie je pravdepodobné, že by dochádzalo k zámene medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení okolností, že niektoré tovary zverejnenej známky boli vyhodnotené ako zhodné a podobné tovarom staršej ochrannej známky.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámene označení je však potrebné uviesť, že nie je možné považovať za úplne zanedbateľný obrazový prvok v tvare kakaového rezu, keďže vo zverejnenej známke aj v staršej ochrannej známke predstavuje takmer polovicu označenia. Ale vzhľadom na to, že zverejnená známka disponuje odlišnou grafickou koncepciou a obsahuje aj slovné prvky, z ktorých niektoré sú fantastické, prípadne poukazujú na obchodný pôvod výrobku, ktoré staršia ochranná známka neobsahuje, je vďaka týmto odlišnostiam možné skonštatovať neexistenciu pravdepodobnosti zámene zverejnenej známky a staršej ochrannej známky. Namietateľ pri pravdepodobnosti zámene odkazoval hlavne na svoj rad výrobkov „kinder“, „kinder delice“ a na snahu prihlasovateľa dosiahnuť u spotrebiteľskej verejnosti umiestňovaním tovarov „SIMSEK BIEN CLASSIC“ v regáloch vedľa seba určitú výhodu. Keďže ide o cukrovinky, je celkom logické, že budú umiestňované v regáloch vedľa seba tak, ako aj s mnohými inými ďalšími cukrovinkami s podobným námetom odhryznutého rezu na obaloch od viacerých výrobcov používajúcich tento zhodný alebo podobný grafický motív, a teda je málo pravdepodobné, aby si slovenská verejnosť tento grafický motív fixovala v pamäti a jednoznačne si ho spájala len s namietateľom. Predmetná skutočnosť vyplýva aj z fotografií namietateľa, na ktorých je zreteľne vidieť v blízkosti cukrovinky „Kinder delice“ cukrovinku s podobným grafickým námetom odhryznutého rezu od iného výrobcu.

Zároveň je potrebné podotknúť, že celková farebná koncepcia zverejnenej známky je ladená do hnedej, bielej a zlatej farby, kým výrobky „kinder“ a „kinder delice“, na ktoré sa namietateľ odvoláva, sú charakteristické bielo-červenou farbou s hnedým rezom.

Pravdepodobnosť zámene medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou je potrebné posúdiť aj s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. Pri uvedenom hodnotení je nutné skúmať, či porovnávané označenia neobsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi, resp. vyvolať predstavu o ich vzájomnej súvislosti. Obrazový prvok v tvare odhryznutého kakaovo-piškótového rezu v porovnávaných označeniach nie je možné považovať za prvok, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii, resp. k vytvoreniu mylenej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou, pretože samotný obrazový prvok je bežne používaný v obchodných zvyklostiach a spotrebiteľ ho bude prednostne vnímať ako prvok poukazujúci na typ cukrovinky či charakteristiku tovarov (mliečny, čokoládový), t. j. obrazový prvok nebude spotrebiteľ vnímať ako charakteristický len pre namietateľa, a preto na jeho základe nemôže dochádzať k asociácii medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na to, že zverejnená známka bola vyhodnotená ako dostatočne odlišná najmä na základe celkového vizuálneho dojmu od staršej ochrannej známky, a aj napriek tomu, že niektoré tovary zverejnenej známky boli vyhodnotené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, bola pravdepodobnosť zámene v rámci celkového hodnotenia vylúčená, nie je preto pravdepodobné, že by dochádzalo na trhu k zámene medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky

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. Za účelom posúdenia stupňa 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ 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 zverejneného označenia a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Spoločenstva k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 21.11.2008.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v súvislosti s týmto námietkovým dôvodom uviedol, že staršia ochranná známka má na území Slovenskej republiky dobré meno. Svoje tvrdenia zdôvodnil tým, že staršia ochranná známka má na trhu dobrú povest' a meno a je veľmi známa medzi slovenskými zákazníkmi.

Na preukázanie tvrdených skutočností namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- potvrdenie vystavené spoločnosťou ACNielsen Czech Republic s.r.o. preukazujúce celkový odbyt výrobkov „kinder“;
- fotografické zábery z reklamných kampaní a predajní preukazujúce aktivitu distribútorov v oblasti marketingu a tiež fakt, že produkt „Kinder Delice“ chránený ochrannou známkou, je pravidelne propagovaný na území Slovenskej republiky;
- vybrané fotokópie vydané slovenským distribútorom produktu „Kinder délice“ spoločnosťou OpalFytos, a.s.

Namietateľ na základe doložených dokladov skonštatoval, že investoval značné finančné prostriedky do reklamy a propagácie svojich skorších ochranných známk, ktoré sa tak dostali do povedomia verejnosti v Európe, ako aj v ďalších krajinách, do ktorých je výrobok distribuovaný. Taktiež uviedol, že vynaložil značné úsilie na propagáciu svojich ochranných známk prostredníctvom rôznych kampaní, reklám či rôznych súťaží. Podľa namietateľa majiteľ napadnutej ochrannej známky neurobil žiadne podobné investície

a zámerne umiestňuje svoje výrobky v obchodoch v tesnej blízkosti produktov „kinder“, čím parazituje na jeho dobrom mene, neprávom ťaží z dobrého mena produktov namietateľa.

Potvrdenie vystavené spoločnosťou ACNielsen Czech Republic s. r. o. poskytuje údaje o predaji výrobkov „Kinder delice“ na území Slovenskej republiky v období rokov júl 2009 až júl 2013, avšak doklad sa týka predaja výrobkov „Kinder delice“ a zároveň táto príloha neobsahuje žiaden komentár, z ktorého by bolo zrejmé, že sa údaje vzťahujú na namietateľa a na obrazovú staršiu ochrannú známku.

K fotografiám z propagačných akcií vykonávaných na území SR je možné uviesť, že dokladom chýbajú základné údaje, ako je čas, miesto vyhotovenia, teritoriálna príslušnosť a rozsah predaja výrobkov označovaných staršou obrazovou ochrannou známku, keďže na výstavných pultoch je uvádzané označenie „Kinder delice“, bez vyobrazenia kakaovo-piškótového odhryznutého rezu. Skôr je na fotografiách jasne rozoznateľný obal cukrovinky iného výrobcu, na ktorom je umiestnený keks s odhryznutým koncom. Taktiež sa na dokladoch nenachádza odkaz na namietateľa, teda majiteľa staršej ochrannej známky. Tieto doklady teda nemožno považovať za preukazujúce nadobudnutie dobrého mena pre staršiu ochrannú známku.

Faktúry doložené namietateľom sa týkajú obdobia rokov 2009 až 2012. Sú vystavené spoločnosťou FERRERO Česká, s. r. o., Praha pre spoločnosť Opal Fytos, a.s., Petrovany, ktorá predstavuje výhradného distribútora výrobkov talianskej firmy Ferrero na území Slovenskej republiky, ale distribúcia výrobkov po Slovensku už nebola preukázaná. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že faktúry sa týkajú konkrétnych

výrobkov namietateľa Kinder delice



, Kinder bueno



, Kinder



country

, Kinder happy hippo



, Kinder duplo



, na ktorých

sa ale vyobrazenie staršej ochrannej známky (až na výrobok Kinder delice), ktorej dobré meno namietateľ preukazuje, nenachádza.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti niet pochybnosti o tom, že namietateľ v relevantnom období prostredníctvom výhradného distribútora dovážal na trh v Slovenskej republike výrobky cukrovinky označené ako Kinder delice, Kinder bueno, Kinder country, Kinder happy hippo či Kinder duplo. Z výrobkov, ktoré boli dovezené na slovenský trh, len jeden na svojom obale obsahoval staršiu obrazovú ochrannú známku, ktorej dobré meno sa namietateľ snažil preukázať, ale vyobrazenie staršej ochrannej známky sa v ňom nachádza spolu s ďalšími dištingtívnymi prvkami, a tak nemožno tvrdiť, že spotrebiteľ bude vnímať samostatne práve obrazový prvok predstavujúci staršiu ochrannú známku. Zároveň z ostatných dokladov nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, a to napr. percentuálny podiel na trhu, intenzitu používania, dĺžku používania, zemepisné rozšírenie, a preto uvedené doklady je potrebné vyhodnotiť ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a nie je možné na ich základe medzinárodnej ochrannej obrazovej známke č. 995548 uznať dobré meno.

Z uvedených skutočností je teda zrejmé, že namietateľovi sa nepodarilo právne relevantným a presvedčivým spôsobom preukázať, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čím nespĺnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok, obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia 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, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

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

Keďže namietateľ v podaných námietkach o staršej ochrannej známke tvrdil, že ide aj o „veľmi známu známku“, prihlasovateľ uvedené tvrdenia vyhodnotil ako ďalší uplatnený námietkový dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, t. j. z titulu všeobecnej známosti ochrannej

známky a vyjadril sa teda samostatne aj k tomuto námietkovému dôvodu, úrad pristúpil aj k posúdeniu námietkového dôvodu § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 územiu 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach ide o ustanovenie, v rámci ktorého oprávnenou osobou na podanie námietok je majiteľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná so zverejnenou známkou. Za všeobecne známu známkou sa však považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do národného registra, prípadne zápisom do medzinárodného registra s vyznačením pre územie Slovenskej republiky, ale získaním všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je totiž označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka, čiže vlastníctvo všeobecne známej známky vzniká neformálnym získaním všeobecnej známosti v Slovenskej republike. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre zhodné alebo podobné výrobky či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra ochranných známk Slovenskej republiky. V predmetnom konaní je namietateľ vlastníkom staršej medzinárodnej ochrannej známky, ktorej je poskytnutá ochrana na území Slovenskej republiky. V zmysle § 47 ods. 4 zákona o ochranných známkach má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa zápisu do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia jej zápisu pre Slovenskú republiku, ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri. Z tejto skutočnosti vyplýva, že staršej medzinárodnej ochrannej známke namietateľa, ktorou odôvodnil podanie námietok, bola pred právom prednosti zverejnenej známky poskytnutá formálna ochrana, keďže boli už registrované v Slovenskej republike, a preto namietateľ nemá právo na uplatnenie aplikácie ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože právo vyplývajúce zo všeobecne známej známky nemôže uplatniť na základe ochranných známk platných na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu nepristúpil úrad ani k podrobnému hodnoteniu dokladov predložených namietateľom s cieľom preukázať všeobecnú známost' starších ochranných známk, pretože staršia ochranná známka, na ktorú poukazoval namietateľ, nemôže byť všeobecne známou známkou, keďže je platne zapísaná na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na všetky uvedené 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručit:

BEATOW PARTNERS s.r.o.
Panenská 23
811 03 Bratislava

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica