



Banská Bystrica 31. 3. 2015

POZ 412-2010/OZ 228442/I-13-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Czernek J./ORION, Łódź, Poľská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 228442 „5 GULLIVERS STANDARD FIVE LONG CIGARS FINEST AMERICAN BLEND 5 kusov cigár Fajčenie môže zabíjať GULLIVERS STANDARD“ majiteľa SK Tabák s.r.o., Športová 20, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 228442 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 09.06.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 228442 „5 GULLIVERS STANDARD FIVE LONG CIGARS FINEST AMERICAN BLEND 5 kusov cigár Fajčenie môže zabíjať GULLIVERS STANDARD“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom staršej ochrannej známky Spoločenstva č. 4964987 „GULIVER“, s právom prednosti od 17.03.2006, zapísanej pre tovary v triede 34 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ ďalej uviedol porovnanie napadnutej ochrannej známky so staršou ochranou známkou z vizuálneho, fonetického aj významového hľadiska a tiež uviedol, že výrobky, pre ktoré sú obe porovnávané ochranné známky zapísané patria medzi tabakové výrobky, ktoré sú ponúkané a predávané spotrebiteľom na rovnakých miestach. Navrhovateľ na základe uvedeného porovnania konštatoval, že napadnutá ochranná známka v dominantnom rozlišovacom slovnom prvku obsahuje prakticky celú staršiu ochrannú známku, preto existuje pravdepodobnosť zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovateľ v závere navrhol, aby vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 09.07.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 16.09.2014 uviedol, že popri napadnutej ochrannej známke je zároveň aj majiteľom slovnej ochrannej známky č. 283728 „GULLIVER“, zapísanej pre tovary v triede 34 s právom prednosti od 03.02.2006. Majiteľ uviedol, že v súvislosti s touto ochrannou známkou zvažuje podanie ochrannej známky Spoločenstva s uplatnením seniority z nej. Ďalej majiteľ poukázal na to, že slovenská aj česká spotrebiteľská verejnosť je s predmetným označením - napadnutou ochrannou známkou,

resp. jeho skoršou slovnou ochrannou známkou veľmi dobre oboznámená vďaka uvádzaniu tovarov majiteľa na trh.

Majiteľ ďalej konštatoval, že navrhovateľ podľa dostupných informácií neumiestňuje svoje tovary ani na slovenskom ani na českom trhu, túto skutočnosť žiadnym spôsobom nepreukázal a aj z tohto dôvodu možno podľa majiteľa považovať návrh za účelový a neopodstatnený.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ požiadal úrad o predĺženie lehoty na jeho doplnenie a predloženie dôkazov.

Listom úradu z 22.09.2014 bol navrhovateľ vyzvaný, aby v lehote do 29.11.2014 predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky v zmysle § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 28.11.2014 požiadal úrad o predĺženie lehoty na preukázanie používania staršej ochrannej známky do 29.01.2015. Navrhovateľ sa k uvedenej výzve v predĺženej lehote nevyjadril a nepredložil úradu žiadne doklady o používaní staršej ochrannej známky.

Majiteľ podaním doručeným úradu 15.12.2014 doplnil svoje vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a uviedol v ňom, že považuje návrh za účelový a špekulatívny, pretože navrhovateľ svoju staršiu ochrannú známku v registrovanej podobe na území Slovenskej republiky ani v inom členskom štáte EÚ nepoužíva.

Ďalej majiteľ uviedol porovnanie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľa, pričom konštatoval, že sú vizuálne odlišné, taktiež videl podstatný rozdiel medzi porovnávanými známkami z pohľadu ich možnej významovej zameniteľnosti a konštatoval odlišnosť aj z fonetického hľadiska. Taktiež poukázal na rozdiel tovarov napadnutej a staršej ochrannej známky, pretože podľa neho nie je možné, aby došlo k zámene porovnávaných ochranných známk zo strany dotknutej verejnosti, keďže každá je určená pre typovo iné výrobky.

Majiteľ ďalej uviedol, v akých objemoch sa dlhodobo - za posledných päť rokov na území Slovenskej republiky predávajú výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, vďaka čomu sú jeho výrobky u slovenských spotrebiteľov masovo známe. Poukázal tiež na to, že navrhovateľ strpel toto používanie napadnutej ochrannej známky, a preto nie je oprávnený domáhať sa jej vyhlásenia za neplatnú.

Majiteľ znovu poukázal na to, že navrhovateľ nepoužíva a nikdy nepoužíval staršiu ochrannú známku na území Slovenskej republiky a svoje produkty uvádzané výlučne v Poľsku označuje len národnou poľskou ochrannou známkou. V súvislosti s uvedeným poukázal na ustanovenie § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Informoval ďalej, že v krátkej dobe podá návrh na zrušenie staršej ochrannej známky na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu z dôvodu jej nepoužívania.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu zamietol.

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

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na návrh majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 228442 „5 GULLIVERS STANDARD FIVE LONG CIGARS FINEST AMERICAN BLEND 5 kusov cigár Fajčenie môže zabíjať GULLIVERS STANDARD“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa SK Tabák s.r.o., Športová 20, 900 24 Veľký Biel, s právom prednosti od 16.03.2010 bola 16.09.2010 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Czernek J./ORION, Łódź, Poľsko je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 4964987 „GULIVER“, s právom prednosti od 17.03.2006, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s ustanovením § 10 citovaného zákona je potrebné uviesť, že každý majiteľ ochrannej známky môže podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, avšak toto právo je obmedzené skutočným používaním staršej ochrannej známky. Preto ak majiteľ staršej ochrannej známky svoje práva nerealizoval a ochrannú známku po dobu piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepoužíval, plynú z toho pre neho zákonom stanovené sankcie spočívajúce v tom, že existencia tejto ochrannej známky nemôže byť dôvodom pre vyhlásenie neskoršej ochrannej známky, ktorá je s ňou zhodná alebo podobná, za neplatnú. Úrad teda v takomto prípade z dôvodu jej existencie nevyhlási neskoršiu ochrannú známku za neplatnú. V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa pritom skutočnosť, či sa staršia ochranná známka nepoužívala neskúma z úradnej moci, ale len na základe podnetu majiteľa neskoršej ochrannej známky.

Keďže majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky poukázal na to, že navrhovateľ svoju staršiu ochrannú známku nepoužíva, navrhovateľ bol listom úradu z 22.09.2014 vyzvaný, aby predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navrhovateľ bol zároveň poučený, že v prípade, ak v stanovenej lehote nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky, návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bude zamietnutý.

Keďže navrhovateľ sa k predmetnému listu nevyjadril a v stanovenej ani predĺženej lehote nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky, možno konštatovať, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín

SK Tabák s.r.o.
Športová 20
900 24 Veľký Biel