



Banská Bystrica 24.11.2015
POZ 5631-2013 /N-157-2015/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Aldi HmbH & Co. KG, Burgstr. 37, Mülheim/Ruhr 45476, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ALDIFAL“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 25.11.2013 prihlasovateľom MIKROCHEM spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Mgr. Jaroslavom Gunišom, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5631-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ALDIFAL“, číslo spisu POZ 5631-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ALDIFAL“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 5631-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 16.6.2014 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva „ALDI“ č. 010609287 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary v triede 5, ktorými sú „farmaceutické a veterinárne výrobky; hygienické výrobky pre liečebné účely; diabetická výživa a výrobky pre lekárske a veterinárne účely; strava pre bábätká; doplnky výživy pre ľudí a zvieratá; náplasti; obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; výrobky na hubenie škodlivých zvierat; fungicídy; herbicídy“.

Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok staršej ochrannej známky „ALDI“ je vysoko podobný po vizuálnej, fonetickej aj sémantickej stránke s dominantným prvkom zverejneného označenia „ALDIFAL“, pričom aj výrobky sú vysoko podobné/zhodné a zároveň skonštatoval vysokú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky v dôsledku netradičnosti a originality slovného prvku, na základe čoho skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny, resp. asociácie medzi predmetnými označeniami.

Pred samotným porovnaním označení namietateľ zhrnul podmienky existencie pravdepodobnosti zámeny s odvolaním sa na judikatúru Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (ďalej ako „OHIM“) a rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vo veciach C-25/95 *SABEL / Puma, Rudolf Dassler Sport*; C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; C-3/03 P *Matrazen Concord*; C-39/97 *Canon*.

K porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú slovné označenia, pričom staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „ALDI“ v štandardnom (tučnom) type písma rovnako ako zverejnené označenie tvorené jedným slovným prvkom „ALDIFAL“. Vysoký

stupeň podobnosti označení je podľa namietateľa vytváraný najmä vzhľadom na totožný začiatok slovných prvkov (4 zo 7 znakov zverejneného označenia je zhodných so staršou ochrannou známkou), kedy staršia ochranná známka je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, pričom koncovka „-FAL“ nie je spôsobilá zabezpečiť dostatočne vysoký stupeň odlišenia označení. Podľa namietateľa existuje aj vysoká pravdepodobnosť vzniku asociácie vzhľadom na zhodné štyri písmená umiestnené na začiatku označení, ktorému priemerný spotrebiteľ venuje najväčšiu pozornosť, ako aj vzhľadom na to, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania oboch označení, a preto sa musí spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti a pri výbere tovarov si spotrebiteľ nebude jasne pamätať všetky detaily, ale len ich rozlišovacie a dominantné prvky, ktorým je v predmetnom prípade slovo „ALDI“. Vzhľadom na uvedené považuje namietateľ zverejnené označenie za vizuálne vysoko podobné a spôsobilé vyvolať asociáciu so staršou ochrannou známkou.

K porovnaniu označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ vysloví obe označenia v zhode s ich písanou podobou ako „aldi“ vs. „aldifal“, teda zvuková podoba staršej ochrannej známky sú prekrýva so zverejneným označením, a preto pri venovaní najväčšej pozornosti najmä začiatku označení je zrejmé, že medzi posudzovanými označeniami existuje vysoký stupeň fonetickej podobnosti, ktorá môže na strane spotrebiteľskej verejnosti vyvolať mylnú domnienku, že ide o výrobky jedného výrobcu, namietateľa. Uvedené namietateľ podporil odvolaním sa na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, kde podľa odseku 28 je možné, aby aj samotná fonetická podobnosť vyvolala pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti.

Čo sa týka sémantického hľadiska, podľa namietateľa sú obe porovnávané označenia vo vzťahu k tovarom fantazijné, a preto aj vzhľadom na argumenty uvedené v porovnaní označení z vizuálneho a fonetického hľadiska sú označenia podobné aj zo sémantického hľadiska.

K porovnaniu tovarov namietateľ skonštatoval, že prihlasované tovary „výrobky na veterinárne použitie“ sú zhodné, resp. vysoko podobné s tovarmi „veterinárne výrobky“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože sú určené na uspokojovanie rovnakých potrieb (liečenie zvierat), plnia rovnaký účel (uzdravenie zvierat), zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov (veterinárov a majiteľov zvierat) a sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka je vzhľadom na originalitu a jedinečnosť slovného prvku „ALDI“ vo vzťahu k zapísaným tovarom známkou s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto si zaslúži širšiu ochranu (Rozhodnutia C-25/95 *SABEL / Puma*; C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn_meyer Inc.*).

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény namietateľ poukázal na skutočnosť, že spotrebiteľ na základe vysoko podobných slovných prvkov je schopný zaradiť zverejnené označenie do známkového radu namietateľa s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou na trhu, a tak ho nesprávne asociovať s výrobkami namietateľa vzhľadom na domnienku o ich spoločnom pôvode.

V súvislosti s uvedeným namietateľ upozornil na rozhodnutia OHIM-u o konštatovanej podobnosti označení v prípade, ak prihláška ochrannej známky je celá obsiahnutá v staršej ochrannej známke („BRIDGE“ vs. „OXBRIDGE“; „WEST“ vs. „WESTLIFE“; „ARTHUR“ vs. „ARTHUR ET FELICIE“).

Namietateľ ďalej uviedol, že aj v prípade, že by spotrebiteľia boli schopní identifikovať tovary ako pochádzajúce od rôznych spoločností (čo je však málo pravdepodobné vzhľadom na originalitu staršej ochrannej známky namietateľa), budú v každom prípade veriť, že medzi týmito dvoma spoločnosťami existuje finančné alebo právne prepojenie, alebo že kontrolu nad predmetnými tovarmi vykonáva jediná spoločnosť.

Zápisom zverejneného označenia do registra, ako uviedol namietateľ, by došlo nielen k poškodeniu spotrebiteľov vzhľadom na nebezpečenstvo zámény tovarov na trhu, ale zároveň by bola zneužitá povest' namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 5631-2013 „ALDIFAL“ v celom rozsahu.

Listom úradu z 10.7.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.10.2015 uviedol, že označenie „ALDIFAL“ sa najmenej 10 rokov používa na označenie veterinárneho liečivého prípravku na báze albendazolu (širokospektrálny liek na prevenciu a liečbu helmintóz oviec a hovädzieho dobytku), pričom na Slovensku bol tento liek dlhodobo vyrábaný spoločnosťou MEVAK, a.s., Nitra (viď prílohy: Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR, ročník XXXVII, čiastka 17, z 27.7.2005, Zoznam hromadne vyrábaných liekov a biopreparátov registrovaných v SR; výpis Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv z 3.4.2007, Zoznam hromadne vyrábaných liekov a biopreparátov registrovaných v SR a schválených veterinárnych prípravkov v SR; výpisy z internetových databáz, kde je uvedený výrobca a držiteľ rozhodnutia o registrácii: MEVAK, a.s., Nitra).

Používanie prípravku „ALDIFAL“ na Slovensku aj v Českej republike prihlasovateľ ďalej doložil nasledujúcimi dokladmi:

- výpis z diplomovej práce Bc. Olívie R.: „Porovnanie hospodárenia poľnohospodárskych podnikov“;
- zoznam antiparazitík pre ovce a kozy, registračné číslo 96/675/92-S;
- výpis článku o albendazole z internetovej stránky Wikipedia;
- článok Slovenského zväzu chovateľov oblastného výboru Levice uverejnený na internete: „Radíme si navzájom“;
- výpis z internetových stránok lékarna.cz, ifauna.cz;
- výpis z výsledku vyhľadávania slova aldifal v internetovom prehliadači google.sk;
- výpis z registra vysokoškolských kvalifikačných prác, abstrakt diplomovej práce z Fakulty agrobiologie, potravinových a prírodných zdrojů: „Účinek moxidectinu na endoparazity ovci“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť Mevak, a.s. bola majiteľom ochrannej známky „ALDIFAL“ č. 204683 zapísanej pre výroby na veterinárne použitie v triede 5 platnej od 17.10.2002 do 17.10.2012, ďalej že 30.10.2002 bola v Nitre uzatvorená zmluva o prechode práv k výrobku „ALDIFAL“ na spoločnosť MIKROCHEM s.r.o., Pezinok (priložená kópia zmluvy) a zároveň boli prevedené aj práva k ochrannej známke č. 204683, ktorej však v tom čase vypršala platnosť, čo si nový majiteľ všimol až po jej zániku. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na dlhodobé používanie označenia „ALDIFAL“ spoločnosťou Mevak a neskôr spoločnosťou MIKROCHEM bola podaná prihláška ochrannej známky „ALDIFAL“, POZ 5631-2013. Na preukázanie uvedených skutočností prihlasovateľ predložil nasledujúce dokumenty:

- žiadosť o prevod registrácie veterinárneho liečiva ALDIFAL;
- výpis Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv z júna 2013, kde je ako držiteľ registrácie liečiva ALDIFAL uvedená spoločnosť MIKROCHEM, s.r.o. od 28.6.2013.

Prihlasovateľ ďalej predložil výpis z internetovej stránky spoločnosti MIKROCHEM, kde je v záložke „Novinky“ uvedená ponuka nového širokospektrálneho antihelminetického lieku na prevenciu a liečbu helmintóz oviec a hovädzieho dobytku - ALDIFAL z 20.3.2014, ako aj výpis SUKL v Českej republike preukazujúci, že MIKROCHEM je výrobcom a držiteľom rozhodnutia o registrácii prípravku ALDIFAL 100 mg/ml perorálnej suspenzie.

Na záver prihlasovateľ skonštatoval, že namietateľ sa správa nekalosúťažne, pretože staršiu ochrannú známku podal 2.2. 2012, teda ešte v čase platnosti OZ 204683, pričom chce zabrániť ochrane označenia, ktoré sa dlhodobo a účinne používa pri liečení závažných veterinárnych ochorení na území Slovenskej a Českej republiky dávno pred prihlásením namietanej ochrannej známky Spoločenstva.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky neakceptoval a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 § 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 znáмок 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 prihláška ochrannej známky „ALDIFAL“, číslo spisu POZ 5631-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 25.11.2013 prihlasovateľom MIKROCHEM spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2014 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Aldi HmbH & Co. KG, Burgstr. 37, Mülheim/Ruhr 45476, Spolková republika Nemecko je majiteľom ochrannej známky „ALDI“ č. 010609287 s právom prednosti od 2.2.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 5, 6, 8, 10 až 15, 17 až 23, 26, 27, 37, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúce tovary:

v triede 5 – „výrobky na veterinárne použitie patriace do triedy 5“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 5 – „*pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*“ (farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické prípravky na lekárske účely; dietetická strava a látky prispôbené na lekárske alebo veterinárne použitie; strava pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy).

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

Prihlasované tovary „výrobky na veterinárne použitie patriace do triedy 5“ v triede 5 je možné aj bez nutnosti ich podrobného porovnávania označiť za zhodné s tovarmi „veterinárne prípravky; látky prispôbené na lekárske alebo veterinárne použitie“ zapísanými v triede 5 pre staršiu ochrannú známku, pretože majú zhodnú povahu, účel a distribučné kanály, ďalej uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov a pochádzajú od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5631-2013)

Staršia ochranná známka (CTM 010609287)

ALDIFAL

ALDI

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia sú slovné označenia napísané bežným typom písma, pričom obsahujú rovnaké spojenie písmen „ALDI“. Uvedené spojenie písmen predstavuje staršiu ochrannú známku ako celok a začiatočnú časť zverejneného označenia. Začiatočným častiam slovných označení pritom spotrebiteľia obvykle venujú väčšiu pozornosť, pretože sú pri čítaní na prvom mieste, vďaka čomu si tieto časti označení aj ľahšie zapamätajú. Spojenie písmen „ALDI“ zároveň predstavuje dlhšiu časť zverejneného označenia. Zverejnené označenie okrem toho obsahuje písmená „-FAL“, ktorými sa líši od staršej ochrannej známky, a vďaka ktorým je rozdielna aj dĺžka týchto porovnávaných označení. Napriek uvedenému, vzhľadom na to, že na celkový dojem vyvolaný zverejneným označením bude mať pri jeho vizuálnom vnímaní najväčší vplyv práve jeho začiatok, ktorý je so staršou ochrannou známkou zhodný, je aj pri zohľadnení spomínaných rozdielov zjavné, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka budú pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie väčšinou spotrebiteľskej verejnosti reprodukované ako trojslabičné slovo „al-di-fal“ a staršia ochranná známka bude interpretovaná prostredníctvom dvoch slabík ako „al-di“. Napriek tomu, že vo zverejnenom označení zaznie slabika „fal“, ktorá sa v staršej ochrannej známke nenachádza, a vďaka ktorej bude odlišná aj dĺžka fonetickej reprodukcie porovnávaných označení, ako aj intonácia a rytmus, vzhľadom na to, že na začiatku zverejneného označenia, na ktorý sa pri vyslovovaní kladie väčší dôraz a je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný zaznejú rovnaké slabiky, ktoré predstavujú staršiu ochrannú známku ako celok, je potrebné považovať porovnávané označenia aj ako celky z fonetického hľadiska za čiastočne podobné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „ALDIFAL“ a „ALDI“ je potrebné vychádzať z toho, že nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú tak vo zverejnenom označení, ako aj v staršej ochrannej známke veterinárne výrobky, jednak odborná verejnosť (veterinári, lekárnici), u ktorej možno predpokladať vyššiu pozornosť, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť (majitelia zvierat), kde je možné rovnako predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že konečný spotrebiteľ, či už laická alebo odborná verejnosť si uvedomuje značné riziko vyplývajúce zo zámieny označení pre dotknuté tovary.

Z komplexného hľadiska posudzovania pravdepodobnosti zámieny je potrebné vychádzať zo zistení, že zverejnené označenie je z vizuálneho aj fonetického hľadiska čiastočne podobné so staršou ochrannou známkou, pričom sémantické hľadisko nebude prispievať k ich odlišovaniu a tovary porovnávaných označení sú zhodné. Slovo „ALDI“, v ktorom sa porovnávané označenia zhodujú, predstavuje jediný prvok

staršej ochrannej známky a najvýraznejšiu časť zverejneného označenia, pretože ide o jeho začiatočnú časť, ktorá bude mať na celkový dojem vyvolaný zverejneným označením najväčší vplyv vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ číta označenie zľava doprava, teda spojenie písmen „ALDI“ v prvom rade upúta pozornosť spotrebiteľa. Ďalšie písmená „-FAL“ na konci zverejneného označenia nie sú dostatočným znakom na prekonanie podobnosti porovnávaných označení vyplývajúcej zo zhodných písmen „ALDI“, a preto nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení vyvolaných zhodou začiatočnej časti zverejneného označenia „ALDI“ so staršou ochrannou známkou ako celkom. Ďalej je potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalkej podobe, ktorú si uchoval v pamäti, pričom si skôr zapamätá spoločné ako rozdielne znaky, a preto aj pri vyššej miere pozornosti, relevantná spotrebiteľská verejnosť môže veriť, že tovary označené staršou ochrannou známkou a zhodné tovary označené zverejneným označením pochádzajú od rovnakého alebo navzájom prepojených podnikov. V danom prípade je potrebné konštatovať tiež existenciu pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou aj vzhľadom na to, že výraz „ALDI“ predstavuje vo vzťahu k dotknutým službám prvok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, na základe ktorého spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, a že sa rozširuje známkový rad namietateľa, na základe čoho je pravdepodobné, že spotrebiteľ môže priradiť aj tovary označené zverejneným označením práve majiteľovi staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa a ním predložené dôkazové materiály, z ktorých podľa neho vyplýva, že namietateľ koná nekalosúťažne je potrebné uviesť, že tieto argumenty sú pre toto námietkové konanie nepodstatné. Staršia ochranná známka je platnou ochrannou známkou Spoločenstva so skorším dátumom podania ako zverejnené označenie, preto skutočnosť, že bola podaná za platnosti inej ochrannej známky, hoci zhodnej so zverejneným označením, rovnako ako tvrdenie prihlasovateľa, že zverejnené označenie sa dlhodobo používa je pre toto konanie, v ktorom si namietateľ uplatňuje práva zo staršej ochrannej známky; teda ochrannej známky so skoršou prioritou ako má napadnuté zverejnené označenie, irelevantné. Takéto argumenty podložené relevantnými dôkazmi je pritom možné uplatniť len súdnou cestou alebo v konaní namierenom voči staršej ochrannej známke pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).

Pri zohľadnení všetkých skutočností je potrebné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Mgr. Jaroslav Guniš
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava

JUDr. Eva Bušová
Advokátska kancelária
Tobrucká 6
811 02 Bratislava