



Banská Bystrica 27.10.2015
MOZ 1083319 /P-3-2015/Lut.

ROZHODNUTIE

Prihláške medzinárodnej ochrannnej známky MOZ 1083319 „SIMSEK MILKY KID“ prihlasovateľa ŠİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, ktorého v konaní zastupuje patentová zástupkyňa JUDr. Romana Záthurecká, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, sa pre územie Slovenskej republiky

odmieta ochrana

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. 1) citovaného zákona a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk.

Odôvodnenie:

Dňa 30.11.2011 boli spoločnosťou FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferreo 1, I-12051 ALBA, Taliansko (ďalej „podávateľ pripomienok“) podané pripomienky z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. 1) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannnej známke č. 1083319 „SIMSEK MILKY KID“ (ďalej „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky, v ktorých bolo konštatované, že podanie MOZ 1083319 nebolo vykonané v dobrej viere.

Podávateľ pripomienok v odôvodnení svojho podania z 30.11.2011 uviedol, že jeho výrobok je všeobecne známy a obsahuje grafické prvky, ktoré sú predmetom viacerých ochranných známk. Absenciu dobrej viery na strane majiteľa zverejnenej známky videl v tom, že zverejnená známka znázorňuje výrobky podávateľa pripomienok, ktorých tvary sú vysoko originálne a nie sú používané inými súťažiteľmi pre podobné výrobky. Zároveň podávateľ pripomienok skonštatoval, že je nemožné, aby majiteľ zverejnenej známky o týchto výrobkoch a o ochranných známkach nevedel v čase podávania predmetnej prihlášky ochrannnej známky.

Na podporu tohto tvrdenia upozornil podávateľ pripomienok na to, že majiteľ zverejnenej známky, prostredníctvom jeho oficiálneho distribútora v Českej republike, bol informovaný listom z 11.5.2011, t. j. ešte pred dňom podania prihlášky medzinárodnej ochrannnej známky, o existencii možnosti porušenia jeho práv z ochranných známk v prípade distribúcie výrobkov majiteľa zverejnenej známky. Napriek tomu, že sa uvedená komunikácia sústredila na distribúciu výrobkov na území Českej republiky, podávateľ pripomienok má za to, že tak proces komunikácie medzi majiteľom a podávateľom pripomienok, ako aj jeho závery by mali na území Slovenskej republiky rovnaký priebeh a výsledok ako v Českej republike.

Ďalej podávateľ pripomienok upozornil na to, že majiteľ zverejnenej známky prostredníctvom jeho právneho zástupcu v Českej republike akceptoval stanovisko podávateľa pripomienok o zameniteľnosti zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami, a preto v liste z 23.8.2011 predložil podávateľovi pripomienok návrh na nový obal výrobku, ktorý by vylučoval zameniteľnosť výrobkov na trhu. Napriek tomu, že majiteľ zverejnenej známky dostal list, ktorého predmetom bola žiadosť o zdržanie sa a upustenie

od distribúcie výrobkov a porušovania práv podávateľa pripomienok z ochranných známk, podal majiteľ zverejnenej známky prostredníctvom svojho distribútora v Českej republike prihlášku na rozšírenie registrácie napadnutej ochrannej známky aj pre Slovenskú republiku.

Podávateľ pripomienok tiež uviedol, že vďaka dlhoročnému používaniu ochranných známk na výrobkoch „KINDER SURPRISE“ v obchodných zvyklostiach, získal výnimočné postavenie na trhu a jeho výrobky získali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Na podporu svojich tvrdení podávateľ pripomienok predložil fotografie z propagačných/marketingových akcií 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“), tiež aj údaje ohľadom mediálnych investícií a televíznych reklamných kampaní podávateľa pripomienok súvisiacich s výrobkami „KINDER SURPRISE“, ktoré získal od spoločnosti PHD, ktorá je sieťou všeobecne známych reklamných agentúr s pobočkami po celom svete, ďalej doložil potvrdenie spoločnosti AC Nielsen Czech Republic s.r.o. preukazujúce celkový odbyť výrobkov „KINDER SURPRISE“ počas obdobia rokov 2006-2011.

Pripomienkovateľ tiež priložil aj vybrané fotokópie faktúr preukazujúcich predaj výrobkov „KINDER SURPRISE“ v Slovenskej republike, ako aj interný materiál distribútora - spoločnosti Ferrero Česká, preukazujúci aktivity distribútora v súvislosti s propagáciou ochranných známk súvisiacich s výrobkom „KINDER SURPRISE“ vrátane registrácie starších ochranných známk.

Podávateľ pripomienok vyzdvihol skutočnosť, že všetky predmetné ochranné známky (t. j. tak staršie ochranné známky, ako aj zverejnená známka) sú registrované pre triedu 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to pre rovnaké a podobné výrobky.

V závere svojho podania podávateľ pripomienok uviedol, že vzhľadom na uvedené okolnosti je presvedčený, že ochranná známka „SIMSEK MILKY KID“, č. 1083319, bola podaná v zlej viere, a preto podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad predmetnej zverejnenej ochrannej známke odmietol ochranu na území Slovenskej republiky v celom rozsahu.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom z 8.10.2012 kópia pripomienok zaslaná majiteľovi zverejnenej známky na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom úradu 12.2012.

Majiteľ zverejnenej známky poznamenal, že podávateľ pripomienok preukazoval nedostatok dobrej viery listom z 11.5.2011, ktorý adresoval Mgr. D. R., advokát, v mene klienta FERRERO S.P.A. spoločnosti Emco spol. s r. o., Praha ako oficiálnemu distribútorovi v Českej republike. Obsahom listu bolo upozornenie na možnosť zásahu do práv k ochranným známkam spoločnosti FERRERO S.P.A. v prípade distribúcie výrobkov majiteľa na území Českej republiky. Podľa podávateľa pripomienok z následnej komunikácie vyplynulo, že majiteľ zverejnenej známky akceptoval jeho stanovisko o zameniteľnosti zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami, keďže v liste z 23.8.2011 predložil návrhy na nový obal výrobku, ktorými by podľa neho vylúčil zameniteľnosť s výrobkami a ochrannými známkami spoločnosti FERRERO S.P.A.

Majiteľ zverejnenej známky skonštatoval, že uvedené skutočnosti sa vzťahujú k územiu Českej republiky, a preto z nich nemožno usudzovať zlú vieru na strane majiteľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky tak, ako to uviedol podávateľ pripomienok. Navyše majiteľ zverejnenej známky považoval list z 23.8.2011 a jeho zhodnotenie podávateľom pripomienok za účelové, pretože list neobsahoval uznanie porušovania práv zo strany majiteľa zverejnenej známky, naopak majiteľ, nie z dôvodu toho, že by sa domnieval, že porušuje práva spoločnosti FERRERO S.P.A., ale s cieľom dosiahnuť zmierneného urovnania sporu, navrhol úpravy svojho označenia. Z uvedeného teda nijakým spôsobom nevyplýva zlá viera majiteľa.

V závere svojho vyjadrenia k pripomienkam majiteľ zverejnenej známky uviedol, že ak podávateľ pripomienok tvrdí, že žiadosť o územné rozšírenie medzinárodného zápisu č. 1 083319 pre územie Slovenskej republiky nebola podaná v dobrej viere, čo zdôvodnil všeobecnou známosťou a príznačnosťou svojich medzinárodných ochranných známk so skorším právom prednosti, ktoré predstavujú výrobky podávateľa pripomienok vo vysoko originálnych tvaroch, ktoré nie sú podľa pripomienkovateľa používané inými súťažiteľmi, tak tieto tvrdenia majiteľ zverejnenej známky neguje doloženými dôkazmi, a to internetovými stránkami výrobcov, ktorí ponúkajú na trh čokoládové vajíčka- e-chocolate.sk, bonbonin.sk,

zlacnene.sk, is-zvolen.sk, mlfresh.sk, geni.sk, zainispa.it., a navrhol pripomienky v plnom rozsahu zamietnuť.

Následne bolo listom úradu z 12.2.2013 majiteľovi zverejnenej známky oznámené, že nebol preukázaný nedostatok dobrej viery zo strany majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky č. 1083319 vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a preto úrad pristúpil k námietkovému konaniu a rozhodnutím MOZ 1083319/N-127-2013 z 8.7.2013 námietky podané v zmysle § 7 písm. a) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietol.

Proti rozhodnutiu úradu bol 9.8.2013 úradu doručený namietateľom rozklad, ktorý bol podaním z 9.9.2013 doplnený o ďalšie dôkazy spočívajúce v analýze spoločnosti GfK Slovakia ohľadom znalosti a vnímania značky Kinder v rámci Slovenskej republiky, a podaním z 21.2.2014 bol doplnený o prvostupňové rozhodnutie UPV Českej republiky (ďalej aj „český úrad“) vydaného v Prahe 10.12.2013 vo veci námietok proti priznaniu ochrany medzinárodnej ochrannej známke „SMISEK MILKY KID“ č. 1083319, ktorej vlastníkom je majiteľ zverejnenej známky, ktorým český úrad námietkam vyhovel v celom rozsahu. Listom zo 17.6.2014 namietateľ doplnil rozklad o kópiu druhostupňového rozkladu českého úradu z 15.5.2014, ktorým úrad rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Orgán rozhodujúci o rozklade rozhodnutím MOZ I 083319 II/146-2014 z 24.11.2014 zrušil prvostupňové rozhodnutie a vrátil spis odboru sporových konaní na nové prerokovanie a rozhodnutie. Prvostupňový orgán opätovne preskúmal všetky doložené doklady v rámci konania o medzinárodnej ochrannej známke MOZ č. 1083319 aj v súvislosti s druhostupňovým rozhodnutím a to aj vzhľadom na uplatnený pripomienkový dôvod v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, o čom úrad informoval majiteľa zverejnenej známky listom z 9.3.2015. Na základe predložených dokladov namietateľom v konaní o MOZ č. 1083319 úrad v predmetnom liste skonštatoval, že doložené doklady by mohli poukazovať na naplnenie ustanovenia § 5 písm. l) citovaného zákona, pretože majiteľ napriek tomu, že vedel o existencii skoršieho práva namietateľa, si prihlásil označenie v tvare čokoládového vajčka pre zhodné a podobné tovary, a preto úrad vyzval majiteľa zverejnenej známky listom z 9.3.2015, aby sa ku skutočnostiam vyjadril. Majiteľ zverejnenej známky na list úradu nereagoval.

Listom z 30.6.2015 bol majiteľovi medzinárodnej známky zaslaný na vyjadrenie výsledok posúdenia pripomienok, v ktorom boli podané pripomienky vyhodnotené ako opodstatnené. Lehota na vyjadrenie k pripomienkam bola majiteľovi medzinárodnej známky stanovená do 6.9.2015. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Pripomienky boli podané podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v spojení s § 5 ods. 1 písm. l).

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 zákona o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach

V zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach nemožno do registra ochranných známok zapísať označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky

ochranných známkov pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania - ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa určité označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že medzinárodná ochranná známka č. 1083319 „SIMSEK MILKY




KID" majiteľa ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organizace Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, proti ktorej pripomienky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 4.8.2011, s právom prednosti od 2.6.2011 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľ pripomienok FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA



(CN), Taliansko, je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 1064022 , ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 30.11.2010,

- medzinárodnej ochrannej známky č. 857928  , ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 27.12.2004,

a medzinárodnej ochrannej známky č. 858042  , ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 27.12.2004 (ďalej aj „staršie OZ“).

Podávateľ pripomienok predložil tieto doklady:

- fotografie z propagačných aktivít;
- údaje týkajúce sa mediálnych investícií súvisiacich s reklamnými aktivitami na výrobky „KINDER SURPRISE“, údaje poukazujú na skutočnosť, že podávateľ pripomienok investoval do propagácie jeho ochrannej známky počas rokov 2006-2011 cca. 1.270.000,00- Eur každý rok, zároveň táto informácia zobrazuje vysoké televízne hodnotenia divákov potvrdzujúce vysokú popularitu výrobkov „KINDER SURPRISE“ medzi spotrebiteľmi;
- potvrdenie od spoločnosti ACNielsen Czech Republic s.r.o. o odbyte výrobkov „KINDER SURPRISE“ počas rokov 2006-2011, podľa ktorého bol v roku 2006 celkový obrat predaja tohto výrobku 1.147.300 kg v celkovej hodnote 4.038.900,00- Eur, v roku 2007 bol celkový obrat predaja výrobku 1.288.000 kg v celkovej hodnote 5.095.300,00- Eur, v roku 2008 bol celkový obrat predaja výrobku 1.271.600 kg v celkovej hodnote 5.202.100,00- Eur, v roku 2009 bol celkový obrat predaja tohto výrobku 1.206.600 kg v celkovej hodnote 4.667.500,00- Eur, v roku 2010 bol celkový obrat

predaja výrobku 1.386.900 kg v celkovej hodnote 5.275.300,00- Eur a do septembra 2011 bol celkový obrat predaja výrobku 1.097.000 kg v celkovej hodnote 4.063.000,00- Eur;

- faktúry z predaja výrobku „KINDER SURPRISE“, faktúry svedčia v prospech len jedenej osoby ako
- odberateľa pre územie Slovenskej republiky. Tento odberateľ, spoločnosť Opal Fytos, a. s. je výhradným dovozcom a distribútorom výrobkov „FERRERO“ na Slovensku;
- interný materiál distribútora spoločnosti Ferrero Česká, s.r.o., doklady obsahovali aj tabuľku zachytávajúcu desať najpredávanejších cukrovínok, pričom „KINDER SURPRISE“ vajíčko od spoločnosti FERRERO sa umiestnilo na prvom mieste, tabuľka sa týkala českého trhu;
- list z 11.5.2011 a list z 23.8.2011 (doložené listy z komunikácie medzi pripomienkovateľom a majiteľom napadnutej zverejnenej známky (listy z 11.5.2011) hovoria o tom, že zástupca podávateľa pripomienok kontaktoval spoločnosť majiteľa ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko a upozornil ho na porušovanie práv k jeho ochranným známkam a nekalosúťažné konanie na území Českej republiky. List majiteľa napadnutej zverejnenej známky z 23.8.2011 obsahuje návrhy nových obalov, ktoré by mali vylúčiť akékoľvek porušovanie práv k ochranným známkam.

Následne pri podaní rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu doložil pripomienkovateľ ďalšie doklady, ktoré vzhľadom na koncentračnú zásadu uplatňovanú v rámci konania o námietkach by síce nebolo možné zhodnotiť, avšak vzhľadom na uplatňovaný a posudzovaný § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, možno tieto doklady akceptovať. Ide o:

- analýzu spoločnosti GfK Slovakia ohľadom znalosti a vnímania značky Kinder v rámci Slovenskej republiky z apríla 2012 medzi populáciou vo veku 15 až 64 rokov, pričom výsledkom prieskumu bola informácia, že 80 percent respondentov poznala značky „Kinder Bueno, Kinder Surprise, Kinder Pingui“;
- prvostupňové rozhodnutie UPV Českej republiky vydaného v Prahe 10.12.2013 vo veci námietok proti priznaniu ochrany medzinárodnej ochrannej známke „SIMISEK MILKY KID“ č. 1083319;
- kópiu druhostupňového rozkladu českého úradu z 15.5.2014, ktorým český úrad rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Majiteľ zverejnenej známky vo vyjadrení k pripomienkam na podporu svojich tvrdení o nejedinečnosti tvaru vajíčka na trhu predložil výpisy internetových stránok výrobcov, ktorí ponúkajú na trh čokoládové vajíčka- e-chocolate.sk, bonbonin.sk, zlacnene.sk, is-zvolen.sk, mlfresh.sk, geni.sk, zainispa.it., ktoré mali preukázať, že vajíčko s hračkou nepredstavuje originálny tvar na cukrovinky a majiteľ zverejnenej známky tak konal v dobre viere pri podaní prihlášky medzinárodnej ochrannej známky.

Z predložených dokladov vyplynulo, že podávateľ pripomienok - spoločnosť FERRERO S.P.A., sa pohybuje na slovenskom i českom potravinárskom, resp. cukrovinkárskom trhu a ich výrobky sú vo veľkých objemoch a rôznych podobách (vajíčka, adventné kalendáre, figúrky, tyčinky) dodávané širokému spektru obchodných reťazcov i malým obchodníkom, často bývajú umiestnené na samostatných reklamných regáloch, a tak sa výrobky podávateľa pripomienok vďaka svojej výraznej farebnosti a obľúbenosti stali neprehliadnutelnými.

Z predložených dokladov bolo tiež zrejmé, že sa síce výrobok na nich objavuje aj so slovnými prvkami „KINDER SURPRISE“, ale napriek tomu možno tvrdiť, že aj bez týchto slovných prvkov je farebný obrazový motív používaný podávateľom pripomienok na výrobkoch dostatočne dlhodobo známy a charakteristický. Taktiež doklady týkajúce sa reklamnej stratégie podávateľa pripomienok upozorňovali, že sa jej dlhodobo venuje a vynakladá nemalé finančné prostriedky na prezentáciu svojich výrobkov v médiách. Fotografie poukazovali na podporu rôznych detských kultúrnych či športových podujatí, keďže výrobky sú určené prevažne detskému konzumentovi.

K doloženým dokladom možno uviesť, že i keď väčšina fotografií a reklamných kampaní propagujúcich výrobky „KINDER SURPRISE“ sa priamo týkala českého trhu, tak tieto doklady v súvislosti s doloženým potvrdením od spoločnosti ACNielsen Czech Republic s.r.o. o odbyte výrobkov „KINDER SURPRISE“ počas rokov 2006-2011 na Slovensku a taktiež s faktúrami z obdobia rokov 2006 až 2011 viazucich sa na územie Slovenskej republiky, preukazujú, že výrobky podávateľa pripomienok boli a sú známe aj slovenskému spotrebiteľovi vďaka masívnej reklamnej kampani a taktiež vďaka súvislému pôsobeniu na trhu.

Známosť uvedeného výrobku na Slovensku bola doložená tiež prieskumom spoločnosti GfK Slovakia ohľadom znalosti a vnímania značky KINDER v rámci Slovenskej republiky z apríla 2012 medzi

populáciou vo veku 15 až 64 rokov, pričom výsledkom prieskumu bola informácia, že 80 percent respondentov poznalo značky „Kinder Bueno, Kinder Surprise, Kinder Pingui“.

Z komunikácie medzi majiteľom zverejnenej známky a podávateľom pripomienok vyplynulo, že listom z 11.5.2011 bola spoločnosť ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, ktorá vyrába výrobky označované „MILKY KID“, upozornená spoločnosťou FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, Alba, Taliansko prostredníctvom advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje spoločnosť FERRERO S.P.A. a ktorá je výrobcom známej cukrovinky „KINDER SURPRISE“ v tvare čokoládového vajička s malou plastovou hračkou v obale na to, že dovozom a distribúciou výrobkov „MILKY KID“, ktoré predstavujú vajičko s hračkou vnútri, by mohlo dochádzať k porušovaniu práv k ochranným známkam a taktiež k nekalosúťažnému konaniu. Z tohto dôvodu bola spoločnosť ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ vyzvaná, aby ukončila výrobu, distribúciu, uvádzanie na trh, ponuku a predaj výrobkov „MILKY KID“ v aktuálnom tvare a balení, prípadne v akomkoľvek tvare, ktoré je zameniteľné s ochrannými známkami a baleniami podávateľa pripomienok.

Uvedené tvrdenia vychádzali z toho, že vzhľad balenia vajička „MILKY KID“, rovnako ako jeho jednotlivé prvky, rovnaký tvar, ako aj veľkosť výrobku, použitie žltej plastovej nádoby s hračkou vnútri výrobku, sú v mnohých ohľadoch zameniteľné so staršími ochrannými známkami, a preto by ich mohol priemerný spotrebiteľ spájať so spoločnosťou FERRERO S.P.A.

V závere listu spoločnosť FERRERO S.P.A. prostredníctvom advokáta upozornila, že doručením tohto listu bola spoločnosť ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko oboznámená s porušovaním práv a pokiaľ by spoločnosť práva porušovala aj po doručení listu, bude spoločnosť FERRERO S.P.A. považovať toto správanie za úmyselné.

Z listu zástupcu majiteľa zverejnenej známky z 23.8.2011 vyplýva, že medzi ním a zástupcom podávateľa pripomienok prebiehala komunikácia odvíjajúca sa z listu z 11.5.2011, pretože zástupca majiteľa v liste odkazuje na iný list z 24.6.2011, v ktorom uviedol, že spoločnosť ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko je toho názoru, že neporušuje práva z ochranných známk podávateľa pripomienok a ani nejde o nekalosúťažné konanie. Napriek tomu sa spoločnosť rozhodla kvôli vyriešeniu tejto záležitosti uskutočniť určité zmeny týkajúce sa vzhľadu svojho výrobku „MILKY KID“ tak, aby rozdielne vyhotovenie oboch porovnávaných výrobkov bolo markantnejšie a predložila v liste tri varianty obalov výrobku „MILKY KID“, pričom navrhované úpravy z pohľadu majiteľa zverejnenej známky boli dostatočné na odlišenie sporných výrobkov.

Z obsahu korešpondencie tiež vyplynulo, že majiteľ zverejnenej známky vyrába výrobky toho istého druhu ako podávateľ pripomienok s podobným vzhľadom (tiež ide o čokoládové vajičko s hračkou vnútri), a tým že navrhol možné úpravy vzhľadu svojich výrobkov, vlastne priznal, že si je vedomý skutočnosti o existencii podobnosti výrobkov a možného porušovania práv zo starších ochranných známk.

V súvislosti s uvedenou komunikáciou je potrebné uviesť, že majiteľ zverejnenej známky v čase, keď komunikoval so spoločnosťou FERRERO S.P.A. o nových možných variantoch obalov výrobkov „MILKY KID“ (listy z 11.5.2011, 23.8.2011), si podal prihlášku medzinárodnej ochrannej známky č. 1083319 (s dátumom podania 2.6.2011) pre Slovenskú a Českú republiku, tzn. že si prihlasoval označenie, o ktorom vedel, že ho spoločnosť FERRERO S.P.A. považuje za označenie, ktoré porušuje jeho práva k starším ochranným známkam.

Taktiež možno skonštatovať, že napriek tomu, že korešpondencia ohľadom prípadného porušovania práv sa viazala na územie Českej republiky, tak v súvislosti s ďalšími dokladmi je možné jej obsah stotožniť aj v súvislosti s predmetným konaním, keďže subjekty, ktorých sa konanie týka, sú zhodné - ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi vz. FERRERO S.P.A. Zároveň majiteľ zverejnenej známky prihlasoval označenie ako medzinárodnú ochrannú známku pre územie Slovenskej a Českej republiky, a taktiež staršie ochranné známky sú platné okrem iných krajín aj na území Slovenskej a Českej republiky. Z ďalších dokladov vyplýva, že spoločnosť FERRERO S.P.A. svoje výrobky propagovala a predávala v oboch krajinách s vynaložením vysokých finančných prostriedkov, pričom z doloženého prieskumu týkajúceho sa znalosti výrobkov „KINDER“ na území Slovenskej republiky vyplynula 80-percentná znalosť výrobkov medzi respondentmi.

Čo sa týka kolíznych ochranných známk je možné uviesť, že v prípade zverejnenej známky ide o farebné kombinované označenie, ktoré je tvorené vyobrazením vajička, ktorého spodná a vrchná časť je pokrytá červenou až oranžovou farbou s rozpíjajúcimi sa okrajmi. Prostredná časť vajička je biela a na jej ploche je umiestnený farebný nápis „MILKY KID“ a menšími písmenami vyhotovený nápis časti obchodného mena majiteľa „ŞİMŞEK“. Na spodku strednej bielej časti sú písmená „with toy milk cocoa compound“, ktoré naznačujú, že vnútri vajička sa skrýva drobná hračka.

Staršia farebná priestorová ochranná známka č. 1 064022 predstavuje vyobrazenie vajička s grafickou úpravou v podobe červenooranžovej plochy s bielou kvapkou a so zvlneným okrajom umiestneným v spodnej časti bieleho pozadia. Biela kvapka naznačuje možné použitie mlieka vo výrobku. Detail motívu predstavujúceho zvlnený okraj s bielou kvapkou je pre podávateľa pripomienok charakteristický a je aj chránený ochrannou známkou č. 857928 a č. 858042.

Na základe porovnania týchto označení je možné konštatovať, že medzinárodná ochranná známka č. 1 083319 je svojou grafickou úpravou, t.j. tvarom vajička s rozpíjajúcimi sa okrajmi a bielou strednou časťou, ako aj podobnou farebnosťou, stvárnená podobným spôsobom, ako je vyhotovená staršia ochranná známka č. 1 064022. V oboch prípadoch bude dominantná práve veľkosť a tvar vajca, ktoré zaujmú priemerného spotrebiteľa, t. j. optický vnem bude prvoradý. Ten bude dopĺňať aj málo výrazné farebné odlišenie označení. Slovné prvky vo zverejnenej známke predstavujú buď prvky pre spotrebiteľa opisné (MILKY KID), alebo prvky, ktoré spotrebiteľ neprečíta, pretože sú buď v tureckom jazyku (ŞİMŞEK) alebo sú vyhotovené malými ťažšie čitateľnými písmenami. Tieto slovné prvky sa síce v starších ochranných známkach nenachádzajú, ale ide o prvky, ktoré nemôžu výrazným spôsobom ovplyvniť celkový dojem zo zverejnenej známky a potlačiť tak podobný vnem z označení vyplývajúci z použitia podobného tvaru, grafického motívu, farebnosti a nápadu hračky vnútri vajička. V nadväznosti na fakt, že obe označenia sú používané na zhodný resp. podobný sortiment potravinárskych, resp. cukrárskych výrobkov, čo vyplýva z predložených dokladov, najmä na čokoládové vajička s prekvapením vnútri, by výskyt podobne spracovaného sortimentu výrobkov iného výrobcu, ako je podávateľ pripomienok, mohol spôsobovať ujmu a poškodzovať jeho obchodné záujmy.

Po komplexnom posúdení všetkých doložených dokladov a uvedených okolností možno uviesť, že fakt dôležitý pri posudzovaní neexistencie dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky, a to či prihlasovateľ mal v čase podania prihlášky zverejnenej známky vedomosť o tom, že práva k starším ochranným známkam, ktoré sú na trhu používané pre tovar - vajičko s hračkou k tomuto označeniu patria tretej osobe, bol preukázaný (doložená emailová komunikácia).

Ako dôležitý je ďalej posúdený aj fakt, že majiteľ zverejnenej známky a podávateľ pripomienok sa pohybujú na rovnakom, resp. podobnom trhu, čo vyplýva zo zoznamov tovarov a služieb týchto ochranných známk, ktoré sú zhodne okrem iných zapísané pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tzn. že sú na trhu priamymi konkurentmi.

Čo sa týka druhého znaku konania v zlej viere, ktorým je nečestné konanie alebo zlý úmysel, úrad považuje za potrebné zdôrazniť fakt, že majiteľ zverejnenej známky bol pred podaním prihlášky ochrannej známky kontaktovaný podávateľom pripomienok (spoločnosťou FERRERO S.P.A.), ktorý vyjadril svoju nevôľu s používaním výrobku „čokoládové vajičko s hračkou“ majiteľom zverejnenej známky. Hoci podávateľ pripomienok komunikoval majiteľovi svoju nevôľu s používaním takého výrobku, majiteľ zverejnenej známky si napriek uvedenej vedomosti, že tretia osoba (podávateľ pripomienok) používa v Českej republike i Slovenskej podobné označenie pre tovary zhodné, resp. podobné tovarom zverejnenej známky, podal prihlášku ochrannej známky s právom prednosti od 2.6.2011 (obdobie komunikácie medzi majiteľom zverejnenej známky a podávateľom pripomienok). Na zlú vieru pri podaní prihlášky zverejnenej známky poukazuje aj konanie spoločnosti ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, ktorá napriek komunikácii s podávateľom pripomienok si prihlásila sporné označenie a 21 dní po podaní medzinárodnej ochrannej známky spoločnosti podávateľa pripomienok navrhla úpravy tohto označenia tak, aby došlo k vzájomnej dohode medzi nimi. Z uvedeného možno vyvodíť, že tým, že prihlasovateľ pripravil nové upravené varianty obalov, pripúšťal zásah do práv majiteľa starších ochranných známk.

Zlú vieru možno v tomto konaní vidieť aj v novej získanej určitej neoprávnenej výhode, a to v zneužití rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, pričom by mohlo dochádzať k ujme na strane podávateľa pripomienok a k poškodzovaniu jeho obchodných záujmov, keďže ide o zhodné, resp. podobné tovary označované nie práve markantne odlišným spôsobom stvárnenia obalu výrobkov. Zároveň zneužitie

rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky možno vyvodit' aj na základe konštatovanej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti a známosti starších ochranných známk medzi spotrebiteľmi (prieskum o známosti označenia KINDER, faktúry, reklamy) a podobnosti týchto označení, ktorá vychádza z použitia rovnakého tvaru, podobnej farebnosti a rovnakého princípu balenia drobnej hračky do čokoládového vajíčka.

Vzhľadom na uvedené, v spojení so skutočnosťou, že označenie, ktoré tvorí zverejnenú ochrannú známku, je vizuálne inšpirované staršou ochrannou známkou podávateľa pripomienok, pretože majiteľ zverejnenej známky využil tvar vajíčka, podobnú farebnosť a priestorové usporiadanie plôch vajíčka staršej ochrannej známky podávateľa pripomienok, možno podanie prihlášky zverejnenej ochrannej známky považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba. Registráciou a používaním zverejnenej známky v obchodnom styku v rovnakej oblasti podnikania jej majiteľ zámerné vyvoláva dojem určitého prepojenia so spoločnosťou podávateľa pripomienok. V predmetnom prípade je potrebné na strane majiteľa zverejnenej známky predpokladať konanie v zlej viere, najmä v snahe zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť skoršieho označenia, resp. poukázať na spojitosť s označením, ktoré je v povedomí relevantnej verejnosti, ako to vyplynulo z doložených dokladov, známe a zjavne prináleží inej osobe. Takéto konanie sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v podnikateľskom prostredí.

K predloženým výpisom internetových stránok, ktoré mali podľa majiteľa zverejnenej známky poukazovať na fakt, že motív čokoládového vajíčka s hračkou nevyužíva len podávateľ pripomienok, úrad uvádza, že po prieskume dospel k záveru, že motív vajíčka je využívaný aj inými výrobcami, avšak v zjavne odlišnom vyhotovení, ako si ho prihlásil majiteľ zverejnenej známky. Zároveň je dôležité poukázať na možnosť rozhodnúť sa samotným podávateľom pripomienok, či uplatní svoje práva vyplývajúce z vlastníctva starších ochranných známk a pôjde do prípadných sporov, alebo nie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu označenia „MILKY KID“ do registra ochranných známk sú opodstatnené, pretože prihláška ochrannej známky „MILKY KID“, číslo spisu MOZ I 083319 nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

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