



Banská Bystrica 9.2.2016
POZ 2-2015 /N-23-2016/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ondreja M., 020 55 Lazy pod Makytou (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Kallos.sk“ do registra ochranných známok, prihláseného 5.1.2015 prihlasovateľom Ing. Marekom Majdekom, Socháňova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Kallos.sk“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 20.5.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 3, 5, 8, 21 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom dvoch starších ochranných známok platných na území Slovenskej republiky, ktoré obsahujú slovný prvok „Kallos“, a to slovnej ochrannej známky „Kallos cosmetics“, č. zápisu 237960 a slovnej ochrannej známky „Kallos“, č. zápisu 239858.

Námietky boli podané s odvolaním sa na ustanovenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Namietateľ konštatoval, že zápis zverejneného označenia by bol, s poukazom na jeho staršie ochranné známky, v rozpore so zákonom. Preto navrhol, aby úrad zverejnené označenie nezapísal do registra ochranných známok.

Listom úradu z 23.7.2015, boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 18.8.2015 odmietol podané námietky. Uviedol, že kozmetické výrobky značky Kallos dováža a predáva na trhu už niekoľko rokov (od roku 2005). Skutočným majiteľom značky „Kallos cosmetics“ je pán Ján Kallós, ktorý vyrába telovú a dekoratívnu kozmetiku už od roku 1978, pričom značka Kallos je už niekoľko rokov registrovaná ako ochranná známka Spoločenstva.

Prihlasovateľ označil namietateľa za drobného predajcu kozmetiky Kallos, ktorý už dlhšie prejavuje snahy obmedziť prihlasovateľa v prirodzenej hospodárskej súťaži. Podľa prihlasovateľa označenie „Kallos“ patrí jej výrobcovi, t.j. spoločnosti Kallos cosmetics, pričom na Slovensku môže byť toto označenie súčasťou ochrannej známky len za predpokladu, že bude obsahovať ďalší identifikačný prvok spôsobilý odlišiť predajcu, resp. poskytovateľa služieb (nie výrobcu, pretože výrobky značky Kallos nie sú vyrábané na Slovensku).

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že dlhodobo prevádzkuje doménu „Kallos.sk“, ktorá dosiahla v dôsledku poctivého a spoľahlivého predaja výrobkov značky „Kallos“ značnú hodnotu – takmer 80%

tovaru značky „Kallos“ je na Slovensku predávaného prostredníctvom internetovej stránky „Kallos.sk“. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že je administrátorom a správcom účtu „Kallos.sk“ na portáli facebook a toto logo používa takmer 10 rokov na všetkých propagačných materiáloch a prezentačných akciách. Aktivitu namietateľa s prihladením na uvedené považuje za nekalú súťaž.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté.

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. 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 neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk 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).

Podľa § 32 ods. 3 citovaného zákona ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Kallos.sk“, číslo spisu POZ 2-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.1.2015 prihlasovateľom Ing. Marekom Majdekom, Sochánova 19, 031 01 Liptovský Mikuláš a zverejnená vo Vestníku úradu dňa 1.4.2015 pre tovary v triedach 3, 5, 8, 21 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ, Ondrej M., 020 55 Lazy pod Makytou, je majiteľom dvoch starších ochranných známk zapísaných v registri ochranných známk úradu, a to:

- slovnej ochrannej známky „Kallos cosmetics“, č. zápisu 237960, s právom prednosti od 10.3.2014, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb
- a slovnej ochrannej známky „Kallos“, č. zápisu 239858, s právom prednosti od 28.11.2014, zapísanej taktiež pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné **kumulatívne** 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk nepredložil žiadne dôkazy, len konštatoval, že zápis zverejneného označenia by bol v rozpore s ochrannými známkami, ktorých je držiteľom. Namietateľ bol pritom bezprostredne po doručení námietok (v čase, kedy ešte plynula lehota na podanie námietok, resp. ich doplnenie) upovedomený listom úradu z 25.5.2015 o náležitostiach námietok (o tom, že status ochrannej známky s dobrým menom je potrebné preukázať príslušnými dokladmi a súčasne odôvodniť nebezpečenstvo neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo nebezpečenstvo ujmy) ako aj o tom, že úrad je viazaný rozsahom a dôvodmi námietok.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Keďže namietateľ svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka (ochranné známky) je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok, obsiahnutých v citovanom ustanovení, čiže nepreukázal naplnenie uplatneného dôvodu námietok. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pre rozhodnutie vo veci už ďalej nebolo podstatné skúmať ďalšie hmotnoprávne podmienky citovaného námietkového dôvodu - zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení, existenciu súvislosti medzi nimi, či riziko neoprávneného zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Na záver je opakovane potrebné zdôrazniť, že námietkové konanie je konaním návrhovým, v ktorom je úrad viazaný rozsahom a dôvodmi podaných námietok. Bremeno dôkazu vznesených tvrdení leží na navrhovateľovi (namietateľovi) a úrad nemôže za namietateľa zisťovať a vyhľadávať existenciu námietkových dôvodov, a to s ohľadom na zásadu nestrannosti v správnom konaní.

Mimo vlastnej rozhodovacej činnosti úrad k tvrdeniam prihlasovateľa vo vyjadrení k námietkam uvádza, že argumentácia prihlasovateľa o tom, že namietateľ nie je oprávnený používať označenie „Kallos“ nie je kvalifikovanou právnou obranou v tomto konaní – v konaní o námietkach proti zápisu zverejneného označenia. Zákonné ustanovenia uplatneného námietkového dôvodu totiž úradu neumožňujú skúmať a hodnotiť prihlasovateľom namietané okolnosti. Pokiaľ sa prihlasovateľ domnieva, že namietateľovi nesvedčí právo k starším ochranným známkam, môže iniciovať konanie vo veci týchto ochranných známk.

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

Doručit:

Ing. Marek Majdek

Socháňová 19

031 01 Liptovský Mikuláš

Ondrej M.

020 55 Lazy pod Makytou