



Banská Bystrica 20. 12. 2017
MOZ 1287956/I-75-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Daniel S., Praha, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 1287956 „SANTINI“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Verybell Co. d. o. o., Tome Živanovića 27, 35250 Paraćin, Srbsko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1287956 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 2.12.2016 doručený návrh na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 1287956 „SANTINI“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 238963 „SANTINI“ platnej v Slovenskej republike s dátumom podania 24.4.2014 a dátumom zápisu 16.1.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Navrhovateľ uviedol, že z porovnania dátumov práva prednosti jeho ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky vyplýva, že jeho ochranná známka má skoršie právo prednosti.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 3, ktoré je možné aj bez bližšieho porovnania a podrobnejšieho skúmania považovať za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky.

K porovnaniu napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou navrhovateľa uviedol, že z vizuálneho hľadiska možno hovoriť o existencii vysokej miery podobnosti porovnávaných ochranných známk a z fonetického hľadiska o existencii ich zhody, alebo vysokej miery podobnosti. Ďalej poukázal na to, že zo sémantického hľadiska ani jedno z označení nevedie k nejakému ucelenému konceptu, ktorý by spotrebiteľom napomohol spoľahlivo rozlíšiť porovnávané známky.

Navrhovateľ k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery uviedol, že v danom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť a možno predpokladať, že miera pozornosti bude priemerná alebo mierne znížená. Z porovnania tovarov ochranných známk možno podľa neho konštatovať, že ide o tovary zhodné. Čo sa týka staršej ochrannej známky navrhovateľa, uviedol, že vo vzťahu k zapísaným tovarom je fantazijná, preto má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Porovnané ochranné známky sa zhodujú v slovnom prvku „SANTINI“, ktorý je centrálné umiestnený a zvýraznený, teda sa odlišujú len v obrazových a grafických prvkoch, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť a umiestnenie majú sekundárny a iba dekoratívny význam. Z toho podľa navrhovateľa vyplýva, že zhodný prvok „SANTINI“ predstavuje významnú skutočnosť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery a asociácie. Na základe uvedeného je podľa navrhovateľa daná existencia pravdepodobnosti zámery na strane relevantnej verejnosti a je pravdepodobné, že spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide len o ďalšie označenie navrhovateľa.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú pre všetky zapísané tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.3.2017 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.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 14.3.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ v stanovenej lehote k podanému návrhu nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 1287956 „SANTINI“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Verybell Co. d. o. o.,

Tome Živanovića 27, 35250 Paraćin, Srbsko bola 14.12.2015 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní bolo ďalej zistené, že navrhovateľ je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 238963 „SANTINI“ s právom prednosti od 24.4.2014 zapísanej do registra ochranných známok 16.1.2015 pre tovary a služby v triedach 3, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 3: „*perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions*“ (v preklade „parfumy, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody“)

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 3: „*kozmetické prípravky; toaletné prípravky; parfumy; prípravky na osobnú hygienu; kozmetické prípravky na ošetrovanie pokožky; dekoratívne kozmetické prípravky, a to kozmetické krémy, balzamy, gély, rúže, laky na nechty, odlakovače, umelé nechty, líčidlá, púdre, maskara, čistiace a kozmetické pleťové masky, odličovacie kozmetické prípravky, čistiace mlieka na toaletné účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely; dezodoranty (osobné alebo pre zvieratá); kozmetické éterické esencie; aromatické látky (esencie); kolínske vody; éterické oleje; výťažky z kvetov na kozmetické a voňavkárске účely; výťažky z bylín na kozmetické a voňavkárске účely; krémy na ruky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; kozmetické prípravky po opaľovaní; vlasové kozmetické prípravky, šampóny, vlasové kozmetické prípravky s obsahom vitamínov, vlasové vody, balzamy, laky na vlasy, kondicionéry, prelivy a farby na vlasy; telové šampóny; peny do kúpeľa nie na lekárske účely; sprchové gély (kozmetika); kúpeľové oleje nie na lekárske účely; masážne mentolové emulzie nie na lekárske účely; masážne gáľové gély nie na lekárske účely; telové kozmetické prípravky s obsahom vitamínov; čistiace oleje; čistiace prípravky; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; spreje na osvieženie dychu; púdre na líčenie tváre; zubné pasty; spreje na čistenie zubov; kozmetické obrúsky; kozmetické tampóny; antiperspiranty (kozmetické výrobky); bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; mydlá na holenie; medicínálne mydlá; dezodoračné mydlá; mydlá zo žriedlových solí“*

Pri porovnaní kolíznych tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez podrobnej analýzy konštatovať, že tovary „*parfumy, kozmetické prípravky, vlasové vody a esenciálne oleje*“ napadnutej ochrannej známky sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*parfumy, kozmetické prípravky, vlasové vody a éterické oleje*“.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (MOZ 1287956)



Staršia ochranná známka (OZ 238963)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo 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 podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvorí ju slovný prvok SANTINI písaný bielym orámovaným písmom. Slovný prvok je umiestnený v obdĺžniku, nad ktorým je obrazový prvok, akoby natočeného písmena „V“ a pod obdĺžnikom sú tri čiary. Dominantným prvkom tohto označenia je bezpochyby slovný prvok, ktorý je centrálné umiestnený a prednostne upúta pozornosť spotrebiteľa.

Staršia ochranná známka je kombinovaná, tvorená slovným prvkom SANTINI, písaným tučným čiernym písmom. Slovný prvok je podčiarknutý, nad ním je obrazový prvok štylizovanej kráľovskej koruny. Dominantným prvkom tohto označenia je taktiež slovný prvok.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaných ochranných známk tvorených jedným slovným prvkom a obrazovými prvkami. Za dominantný možno pritom v oboch označeniach považovať slovný prvok „SANTINI“, ktorý je v nich zhodný. Tento prvok sa v ochranných známkach líši vo vyhotovení písma, ktoré je v napadnutej ochrannej známke biele a orámované, v staršej ochrannej známke zase čierne a tučné. Možno zdôrazniť, že písmo nie je ani v jednom prípade stvárnené spôsobom, ktorý by slovnému prvku dodával inú rozlišovaciu spôsobilosť. Obrazové prvky (natočené „V“ a štylizovaná koruna) dotknutých označení nie sú natoľko výrazné a originálne, aby potláčali dominantný charakter slovných prvkov porovnávaných označení. Umiestnenie slovného prvku napadnutej ochrannej známky v obdĺžniku taktiež nemožno považovať za stvárnenie, ktoré spotrebiteľ postrehne. Vizuálny vnem bude preto ovplyvnený dominantným slovným prvkom, a to aj vzhľadom na to, že aj pri kombinovaných označeniach sa spotrebiteľ pri vizuálnom vneme prednostne orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať. Vizuálny vnem pritom nebude výrazne ovplyvnený odlišným stvárnením písma slovných prvkov, ani prítomnosťou obrazových prvkov, keďže sú u oboch porovnávaných ochranných známk menšie a pôsobia menej výrazne. Na základe uvedeného je možné konštatovať podobnosť porovnávaných ochranných známk z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska budú obe porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku, teda „santini“. Vzhľadom na tento zhodný slovný prvok ide o foneticky zhodné označenia.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, 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 ochranných známk tvorených slovným prvkom „SANTINI“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Obrazové prvky napadnutej ochrannej známky tvoria podklad k slovnému prvku a prvok natočeného „V“ možno skôr zaradiť k abstraktným prvkom, preto u spotrebiteľov nevyvolajú žiaden konkrétny význam. Obrazový prvok staršej ochrannej známky je tvorený štylizovanou kráľovskou korunou, teda ide o prvok, ktorý má svoj konkrétny význam. Keďže však tento obrazový prvok nemá dominantné postavenie, nemožno predpokladať, že spotrebiteľ na základe jeho významu priradí určitý význam celej staršej ochrannej známke. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich 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 zámeny 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, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu porovnávaných tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť. Kolízne tovary sú tovarmi bežnej spotreby nižšej alebo strednej cenovej kategórie, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od nižšieho po priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola zistená ich vizuálna podobnosť, foneticky bola konštatovaná ich zhoda a sémantické hľadisko v tomto prípade nemá vplyv na porovnanie. Tovar napadnutej ochrannej známky boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. Staršia ochranná známka navrhovateľa má normálnu rozlišovaciu spôsobilosť a jej dominantný slovný prvok možno označiť za fantazijný vo vzťahu k zapísaným tovarom. Napadnutá ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom, ktorý má v nej dominantné postavenie. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a táto sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšie označenie navrhovateľa určené pre jeho výrobky. S uvedeným súvisí aj fakt, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí a ktorú v tomto prípade predstavuje slovný prvok „SANTINI“, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym tovarom.

Pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou 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 obsahujú taký spoločný prvok, ktorý by mohol spôsobiť asociáciu medzi nimi, resp. vyvolať predstavu o ich vzájomnej súvislosti. Slovný prvok „SANTINI“ v porovnávaných ochranných známkach možno považovať za prvok, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii, resp. k vytvoreniu mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou, pretože ide o prvok s rozlišovacou spôsobilosťou v súvislosti so zapísanými tovarmi, a preto ho spotrebiteľ môže vnímať ako charakteristický pre navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v celom rozsahu podaného návrhu.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručit:
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

Verybell Co. d.o.o.
Tome Živanovića 27
35250 Paraćin
Srbsko