





Banská Bystrica 10. 3. 2020
POZ 1989-2018/N-15-2020


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Compass Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG, Lüdinghauser Str. 34, D-59387 Ascheberg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.,

Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 6. 9. 2018 prihlasovateľom Seraphinea s. r. o., Litovelská 670/35, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1989-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 12. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1989-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triedach 18 a 25 a služby „maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1989-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 4. 3. 2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie „Serafini“ č. 004507976, s právom prednosti od 14. 6. 2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 9, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že jeho zapísaná ochranná známka EÚ má skoršie právo prednosti, a preto je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní zapísaných a prihlásených tovarov a služieb pre zverejnené označenie v triedach 18, 25 a 35 namietateľ skonštatoval, že sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Kolízne označenia porovnal z vizuálneho hľadiska ako veľmi podobné na základe podobného slovného prvku „seraphinea“ vs. „serafini“, ktorý je zhodný v jeho počiatočnej časti „sera“ a aj jeho ďalšie písmená „in“ v koncovej časti sú rovnaké. K prítomnému grafickému prvku zverejneného označenia namietateľ

uviedol, že nemá taký vplyv na zverejnené označenie, ktorý by zabezpečil jeho dostatočnú odlišnosť od staršej ochrannej známky.

Pri porovnaní fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že kolízne označenia budú spotrebiteľom reprodukované ako štvorslabičné slová „se-ra-fi-nea/se-ra-fi-ni“, pričom prvé tri slabiky kolíznych označení sú zhodné a posledné sa zhodujú v spoluhláske „n“. V tejto súvislosti skonštatoval, že kolízne označenia budú z fonetického hľadiska veľmi podobné.

Namietateľ pri porovnaní sémantického hľadiska uviedol, že kolízne označenia bude slovenský spotrebiteľ pravdepodobne vnímať ako fantazijné slovné prvky.

V závere namietateľ skonštatoval, že s ohľadom na veľkú podobnosť kolíznych označení ako aj zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť ich zámény.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku ochrannej známky číslo spisu POZ 1989-2018 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 18, 25 a 35.

Seraphinea

Listom úradu z 20. 3. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola dňa 1. 4. 2019 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Úrad listom zo 4. 4. 2019 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ č. 004507976.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené dňa 17. 7. 2019. Úrad ich dňa 22. 7. 2019 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam a dokladom predloženým namietateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 31. 7. 2019.


Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že namietateľom predložené doklady o skutočnom používaní staršej ochrannej známky v Rakúsku nie sú podložené žiadnym dokumentom, na základe ktorého by bolo možné používanie objektívne preskúmať. Podľa prihlasovateľa namietateľ predložil doklady o skutočnom používaní staršej ochrannej známky iba (výlučne) v Nemecku a na obmedzený rozsah tovarov, keďže doklady o rozsahu skutočného používania sú vo forme faktúr za zásielkový jednkusový, výnimočne dvojkusový predaj určitého druhu odevov priamo zákazníkom prostredníctvom katalógov Compass alebo Sealand od roku 2013 do roku 2018. Z uvedeného prihlasovateľovi vyplynulo, že namietateľ preukazoval používanie staršej ochrannej známky v Nemecku len na tovar „odevy“ zapísaný v triede 25, a preto by sa na ostatné tovary zapísané v triedach 9, 16 a 25 pri predmetnom námietkovom konaní nemalo prihliadať.

Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ nepredložil žiadne doklady o skutočnom používaní jeho staršej ochrannej známky v Slovenskej republike, a preto považoval staršiu ochrannú známku namietateľa za platnú na území Slovenskej republiky avšak za nevyužívanú. Z uvedeného prihlasovateľovi vyplynulo, že ak namietateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, prípadne nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, úrad podľa prihlasovateľa námietky zamietne, keďže v konaní o námietkach na takúto staršiu ochrannú známku neprihliada.


Na základe skôr uvedených skutočností prihlasovateľ skonštatoval, že nie je potrebné podrobné, ale len informatívne ďalšie skúmanie pravdepodobnosti zámény kolíznych označení.

Pri posúdení kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia „Seraphinea“ znamená v arabčine „strávili sme“, a preto má pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť fantazijný charakter. Čo sa týka slovného prvku staršej ochrannej známky „serafini“, môže pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, resp. pre cca 75 % veriacich mať charakter označenia predstaviteľov najvyššieho anjelského chóru. Zároveň považoval za úplne rozdielnu druhú polovicu kolíznych označení „phinea“/„fina“ (aj z dôvodu rovnakého označenia občanov Fínska), na základe čoho skonštatoval, že kolízne označenia sú pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť z fonetického a sémantického hľadiska nezameniteľné. Z vizuálneho

hládiska podľa prihlasovateľa porovnávané označenia odlišuje výrazný obrazový prvok zverejneného označenia.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ považoval kolízne označenia za celkovo odlišné a vylúčil pravdepodobnosť ich zámenny, preto navrhol úradu aby námietky zamietol a zverejnené označenie , číslo spisu POZ 1989-2018 urýchlene zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ listom doručeným úradu 10. 10. 2019 požiadal o zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa k predmetným námietkam, ku ktorému bolo 19. 11. 2019 úradu doručené jeho stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, avšak vzhľadom na skutočnosť, že úrad sa v konaní o námietkach riadi koncentračnou zásadou a neprihliada na dodatočné vyjadrenia a dôkazy, ktorými by mal namietateľ ambíciu rozšíriť rozsah podaných námietok, úrad v konkrétnom prípade uvádza, že namietateľ vo svojom stanovisku k vyjadreniu prihlasovateľa len opakovane potvrdil svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, reagoval na prihlasovateľove argumenty, trval na podaných námietkach a opakovane navrhol úradu, aby prihlášku

ochrannej známky , číslo spisu POZ 1989-2018 zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 1 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1989-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. 9. 2018 prihlasovateľom Seraphinea s. r. o., Litovelská 670/35, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 12. 2018, pre tovary a služby v triedach 14, 16, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG, Lüdinghauser Str. 34, D-59387 Ascheberg, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Serafini“ č. 004507976 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 14. 6. 2005, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 18 a 25 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.

Z predmetného podania ďalej vyplynulo, že namietateľom uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 1 zákona o ochranných známkach nemožno považovať za dôvodný, keďže je možné bez podrobného porovnania uviesť, že kolízne označenia sa od seba odlišujú a navyše v odôvodnení svojich námietok sa namietateľ vecne zaoberal odôvodnením námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona. Z uvedeného, keďže úrad posudzuje podania podľa ich obsahu vyplynulo, že úrad ďalej posúdi predmetné námietky podľa námietkového dôvodu založeného na § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach podľa § 32 zákona o ochranných známkach

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannej známky EÚ č. 004507976.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 4. 4. 2019 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 004507976. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 5. 4. 2019.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 17. 7. 2019, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známkou EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ bola zapísaná dňa 15. 2. 2012.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 6. 9. 2018. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 004507976 obdobie od 6. 9. 2013 do 5. 9. 2018. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary a služby, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 9 – „*swimming belts, swimming jackets*“ [plávacie kolesá, plávacie vesty]

v triede 18 – „*bags, trunks, travelling bags*“ [vaky, kufre a cestovné tašky],

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear, heels; heelpieces for footwear; insoles; non-slipping devices for footwear; shirt yokes; shirt fronts; frames (hat -) [skeletons]; linings (ready-made -) [parts of clothing]; pockets for clothing; cap peaks; welts for footwear; fittings of metal for footwear; footwear soles; footwear uppers; tips for footwear; dress shields; boot uppers; studs for football boots; heelpieces for stockings*“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy, podpätky; podpätky na obuv; podošvy na obuv; protišmykové pomôcky na obuv; košeľové sedlá; náprsenky; klobúkové kostry; podšívky (hotové) časti odevov; vrecká na odevy; štítý čiapok; lemy na obuv; kovanie na obuv; podošvy topánok; zvršky topánok; štuple na kopačky, päty pančúch].

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z návrhu namietateľa):

Príloha č. 1 (faktúry a dobropisy):

- odberateľské faktúry za obdobie od 25. 1. 2013 – 28. 12. 2018, v počte 30 ks, ktoré sa týkali predaja odevov pod obchodnou značkou „Serafini“ (tričká, nohavice, šaty, bundy, roláky, pletené svetre, blúzky, pulóvre, košele a blejzer). Predmetné faktúry boli vystavené spoločnosťou Compass Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG, adresované rôznym fyzickým osobám v Nemecku a preukazujú objem predaja v celkovej sume 2 890,69 EUR,

- dobropisy za vrátený tovar za obdobie od 10. 1. 2013 - 12. 6. 2018, v počte 20 ks, ktoré sa týkali vráteného tovaru obchodnej značky „Serafini“ (roláky, tričká, blúzky, kardigán, šaty, bundy, kabáty, blejzer, pulóvre). Predmetné dobropisy boli vystavené spoločnosťou Compass Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG, adresované rôznym fyzickým osobám v Nemecku a preukazujú objem vráteného tovaru v celkovej sume 2 114,51 EUR.

Príloha č. 2 (faktúry a dobropisy):

- odberateľské faktúry za obdobie od 4. 2. 2013 – 24. 9. 2018, v počte 20 ks, ktoré sa týkali predaja odevov pod obchodnou značkou „Serafini“ (tričká, blúzky, nohavice, pulóvre, bundy, roláky, kardigán, šaty). Predmetné faktúry boli vystavené spoločnosťou SEALAND Freizeit Mode GmbH, adresované rôznym fyzickým osobám v Nemecku a preukazujú objem predaja v celkovej sume 2 478 EUR,

- dobropisy za vrátený tovar za obdobie od 19. 4. 2013 - 4. 5. 2018, v počte 13 ks, ktoré sa týkali vráteného tovaru obchodnej značky „Serafini“ (tričká, bundy, pulóvre, šaty, nohavice, bermudy). Predmetné dobropisy boli vystavené spoločnosťou SEALAND Freizeit Mode GmbH, adresované rôznym fyzickým osobám v Nemecku a preukazujú objem vráteného tovaru v celkovej sume 1 322 EUR.

- výpisy z obchodných údajov spoločností Compass Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG a SEALAND Freizeit Mode GmbH, ktorých výkonnou riaditeľkou je Antje Dehler, a ktoré sídlia na rovnakej adrese Lüdinghauser Str. 34, D-59387 Ascheberg v Nemecku.

Príloha č. 3:

Čestné prehlásenie výkonnej riaditeľky spoločnosti Compass Yachtzuberhör Handels GmbH & Co. KG, Ascheberg, Nemecko, pani Antje Dehler, z 24. 6. 2018, v ktorom uviedla, že od r. 1994 je zamestnaná v spoločnosti Compass, a v rámci svojich obchodných aktivít sa zaoberá aj predajom tovaru s označením „Serafini“. Ďalej uviedla, že obrat tovaru (odevov) pod obchodnou značkou „Serafini“ predstavoval:

V Nemecku:

V Rakúsku:

- v roku 2013	viac ako 192 273,00 EUR	22 177,00 EUR
- v roku 2014	viac ako 1 701 686,00 EUR	150 246,00 EUR
- v roku 2015	viac ako 2 235 750,00 EUR	194 946,00 EUR
- v roku 2016	viac ako 1 920 417,00 EUR	165 447,00 EUR
- v roku 2017	viac ako 2 234 416,00 EUR	189 038,00 EUR
- v roku 2018	viac ako 2 002 829,00 EUR	159 693,00 EUR

Príloha č. 4:

Komunikácia zástupcov spoločnosti Compass a výrobcov Universal Textile Sourcing Agency, Kremer Fashion Ervin Kremer GmbH o produkcii výrobkov pod označením „Serafini“, z ktorej vyplynulo, že spoločnosť Universal Textile Sourcing Agency potvrdila výrobu tovarov označených obchodnou značkou „Serafini“ od roku 2013, a spoločnosť KREMER Fashion potvrdila označovanie výrobkov (pulóvre a bundy), od roku 2016 textilnými štítkami a papierovými visačkami s označením „Serafini“.

Príloha č. 5:

Textilné štítky, papierová visačka a igelitové vrečko s označením „Serafini“ italian style.

Príloha č. 6:

Fotokópie katalógov SEALAND a Compass s ponukou produktov označených „Serafini“:

- SEALAND zima 2013, leto 2014, 2015, 2016, 2017 a leto 2018 s ponukou tovarov: pulóvre, tričká, kabáty, blejzre, kardigány, šaty, blúzky, nohavice, sukne, bundy, bermudy, domáce oblečenie, svetre, tepláky, legíny, kapri nohavice,
- Compass zima 2013, leto 2014, leto 2015, leto 2017 a leto 2018 s ponukou tovarov: tričká, pulóvre, bundy a šaty.

Miesto

Všetky predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Nemecka a Rakúska, členských štátov Európskej únie. Faktúry a dobropisy boli vystavené pre klientov z Nemecka a k rovnakej krajine sa vzťahovali aj predložené katalógy. Z uvedeného vyplynulo, že predložené dôkazy sa vzťahujú na relevantné územie (krajinu EÚ).

Čas

Niektoré z predložených dôkazov boli datované mimo rozsah relevantného obdobia, a to predovšetkým:

- dobropisy spoločnosti Compass č. 6973721 z 10. 1. 2013, č. 731476 z 3. 5. 2013 a č. 2655768 z 28. 8. 2013 za vrátený tovar (nohavice, pulóvre, tričká, blúzky, bermudy, šaty, bundy, roláky, kardigán), označený obchodnou značkou „Serafini“, v sume 149,15 EUR,
- odberateľské faktúry spoločnosti Compass č. 6975824 z 25. 1. 2013, č. 6978913 z 6. 2. 2013, č. 6984913 z 22. 2. 2013, č. 6992069 z 11. 3. 2013 a č. 7832778 z 28. 12. 2018 za predaj tovaru (tričko, nohavice, šaty, roláky a bundu) označeného obchodnou značkou „Serafini“, v sume 664,70 EUR,
- odberateľské faktúry spoločnosti SEALAND č. 3031719 z 4. 2. 2013, č. 3064911 z 12. 3. 2013, č. 3179602 z 16. 7. 2013 a č. 4761834 z 24. 9. 2018 za predaj tovaru (tričká, nohavice, bundy, pulóvre) označeného obchodnou značkou „Serafini“, v sume 404,70 EUR,
- dobropis spoločnosti SEALAND č. 3104264 z 19. 4. 2013 za vrátený tovar (tričká) označený obchodnou značkou „Serafini“, v sume 79,90 EUR.

Ostatné dôkazy ako faktúry a dobropisy, katalógy, čestné prehlásenia producentov obchodnej značky „Serafini“ a čestné prehlásenie výkonnej riaditeľky spoločností Compass Yachtzubehör Handels GmbH & Co. KG a SEALAND Freizeit Mode GmbH, pani Antje Dehler, týkajúce sa objemu predaja tovarov s obchodnou značkou „Serafini“ v krajinách EÚ (Nemecko a Rakúsko), deklarujú používanie staršej ochrannej známky v období od roku 2013 – 2018, na základe čoho ich možno hodnotiť ako dostatočne pokrývajúce relevantné obdobie.

Rozsah

Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky, treba preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, na ktorých sú námietky založené, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Predložené dôkazné prostriedky, predovšetkým faktúry, dobropisy v predmetnom konaní síce samotné nepreukazujú dostatočný objem predaja, avšak vzhľadom na čísla faktúr a časový rozsah ich možno hodnotiť ako ilustračné a v spojení s predloženým čestným prehlásením výkonnej riaditeľky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme v krajinách Nemecko a Rakúsko. Výška obratu z predaja tovarov označených staršou ochrannou známkou predstavuje v Nemecku niekoľko miliónov eur a v Rakúsku niekoľko sto tisíc eur za každý rok relevantného obdobia. Zároveň predložené doklady preukazujú intenzívne používanie staršej ochrannej známky počas celého relevantného obdobia od 6. 9. 2013 do 5. 9. 2018. Zároveň vo vzťahu k frekvencii možno považovať predložené faktúry a dobropisy, ktoré sú len náhodným výberom, že preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity namietateľa. Zrejším spôsobom bolo namietateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na zapísaných tovaroch „odevy“. Predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky namietateľa na území členských krajín EÚ (Nemecko a Rakúsko).

Charakter používania

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sú námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

Dôkazy preukazujú, že staršia ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „Serafini“. Z dôkazov vyplýva, že bola používaná v slovnej podobe ako súčasť pomenovania jednotlivých tovarov na predložených faktúrach a dobropisoch. Ďalej ako obrazová ochranná známka obsahujúca dominantný slovný prvok „Serafini“ a ďalšie slovné prvky „Italian Style“. Uvedené vyobrazenia ochrannej známky sú obsiahnuté v katalógoch na jednotlivých ponúkaných tovaroch, štítkoch a etiketách. Keďže aj v obrazovej podobe je slovný prvok „Serafini“ obsiahnutý ako dominantný prvok a jeho úprava ju minimálna, pričom ďalšie prvky sú umiestnené pod dominantným prvkom a sú vyhotovené drobným písmom a zároveň ich možno považovať za prvky opisné, možno konštatovať, že staršia ochranná známka bola používaná v podobe, ktorá nenie rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, tak ako je zapísaná.

Skutočné používanie bolo preukázané len pre tovary, ktoré tvoria kategóriu zapísaných tovarov „odevy“ v triede 25.

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie tovary v triede 25 a pre tovary v triedach 9 a 18, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a na ktorých sú predmetné námietky tiež založené. V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude staršia ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre tovary „odevy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli napadnuté prihlásené tovary a služby zverejneného označenia:

v triede 18 – „kabelky; spoločenské kabelky“,

v triede 25 – „krátke kabátky; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); snímateľné goliere; kabáty; nepremokavé odevy; zvrchníky; parky (teplé krátke kabáty s kapučnou); tričká“,

v triede 35 – „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie

Zverejnené označenie je obrazové v čierno bielom vyhotovení. Pozostáva zo slovného prvku „seraphinea“ napísaného malými písanými písmenami v miernej grafickej úprave a obrazového prvku srdca, zakomponovaného do prvého písmena uvedeného slovného prvku.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „Serafini“.

Z vizuálneho hľadiska ide síce o porovnanie zverejneného obrazového označenia so staršou slovnou ochrannou známkou, avšak ako bolo uvedené obrazový prvok zverejneného označenia v podstate spočíva z grafickej úpravy počiatočného písmena „S“ jeho slovného prvku, ktorý je tvorený z 10 písmen, z ktorých 6 je zhodných s písmenami slovného prvku staršej ochrannej známky tvoreného celkovo z 8 písmen. Keďže rozdiel medzi označeniami sa nachádza v strede slovných prvkov v písmenách „-ph/f-“ a na ich konci „-ea/i“, pričom zhodným počiatkom „Sera-“, bude prirodzene priemerný spotrebiteľ venovať viacej pozornosti, čo v spojení so zhodou písmen „in“ aj v ďalšej časti označení vedie k záveru, že si spotrebiteľ uvedený malý rozdiel v odlišných hláskach slovných prvkov nezapamätá alebo ho môže prehliadnuť. Čo sa týka obrazového prvku zverejneného označenia, v podstate ide, ako už bolo uvedené, len o grafickú úpravu počiatočného písmena „S“ jeho slovného prvku, keďže je s ním priamo prepojený, a tak v podstate upriamuje pozornosť spotrebiteľa na samotný slovný prvok. Na základe uvedených skutočností možno považovať posudzované označenia z vizuálneho hľadiska za čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované v slovenskom jazyku ako päťslabičné slovo „se-ra-fi-ne-a“ vzhľadom na to, že slovenský spotrebiteľ v cudzích slovách bežne vyslovuje spoluhlásky „ph“ ako „f“ a staršia ochranná známka ako štvorslabičné slovo „se-ra-fi-ni“. Z uvedeného vyplynulo, že porovnávané označenia sa zhodujú v prvých troch slabikách a začiatčnom písmene štvrtej slabiky, na základe čoho možno konštatovať, že z fonetického hľadiska sú podobné.

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.

Slovné prvky porovnávaných označení môžu byť považované buď za fantazijné slovné prvky, kedy nebude mať sémantické hľadisko vplyv na posúdenie ich podobnosti alebo ich môžu spotrebiteľia vnímať ako odvodené od mena Seraphina/Serafina/Serafin, ktoré majú spojitosť s označením nebeských bytostí – anjelov Serafinov, a vtedy budú porovnávané označenia posúdené zo sémantického hľadiska ako podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Keďže nejde o tovary a služby každodennej spotreby a zároveň nie sú ani finančne náročnejšie, vzhľadom na účel ich použitia, vyžadujú si stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je nutné uviesť, že bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho hľadiska na základe zhodnej podstatnej začiatkovej časti v dominantnom slovnom prvku zverejneného označenia so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Prítomný obrazový prvok zverejneného označenia v tvare srdca je vlastne súčasťou slovného prvku a navodzuje dojem, že ide o špecifickú úpravu prvého písmena slovného prvku „S“, keďže je s ním prepojený. Ako podobné boli posúdené sporné označenia aj z fonetického hľadiska z dôvodu, že pri reprodukcii sa zhodujú v troch zo štyroch, resp. piatich slabík, čím minimálny rozdiel v predposlednej slabike, ktorá ešte zdieľa zhodné písmeno „n“ na začiatku alebo v poslednej slabike môže relevantnému spotrebiteľovi pri zvukovom vneme uniknúť. Posúdenie sémantického hľadiska v predmetnom prípade buď nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámény sporných označení vzhľadom na to, že slovné prvky si relevantný spotrebiteľ pravdepodobne nebude spájať s akýmkoľvek významom, resp. ich bude pokladať za sémanticky podobné a rovnako odvodené od označenia „anjela – Serafína“. Uvedené porovnanie označení možno uzavrieť konštatovaním celkovej podobnosti porovnávaných označení na základe obsiahnutého podobného slovného prvku, ktorý nedokáže potlačiť grafická úprava prvého písmena slovného prvku zverejneného označenia, keďže nevystupuje ako samostatný rozlišujúci prvok, ale len upriamuje pozornosť spotrebiteľa ešte viac na samotný podobný slovný prvok.

Zároveň, keďže námietkami napadnuté prihlásené tovary v triedach 18 a 25 a niektoré služby v triede 35 boli posúdené ako zhodné alebo podobné, je nutné konštatovať, že v súvislosti s nimi existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Rovnako je vysoko pravdepodobná asociácia medzi spornými označeniami, keďže obsahujú veľmi podobný dištingívny prvok, na základe ktorého sa môžu spotrebiteľia domnievať, že zverejneným označením označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary namietateľa.

Nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že obrazový prvok zverejneného označenia dostatočne odliší sporné označenia, keďže je vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku nevýrazný a možno len opäť zopakovať, že tvorí súčasť počiatkového písmena „S“ dominantného slovného prvku, ktorý tak zvýrazňuje. Rovnako nemožno súhlasiť s konštatovaním, že namietateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, keďže namietateľ svoje námietky založil na existencii staršej ochrannej známky EÚ, pri ktorej je podstatné preukázanie jej používania vo vzťahu ku ktorejkoľvek členskej krajine EÚ, čo bolo v predmetnom prípade preukázané vo vzťahu k Nemecku a Rakúsku.

V predmetnom konaní bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona, ktorého uplatnenie vyplynulo z vecného odôvodnenia podaných námietok. 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava 5

Ing. Miroslav Labudík, patentový zástupca
Jesenského 1170/14
024 04 Kysucké Nové Mesto 1