

Banská Bystrica 03.11.2023
POZ 2078-2022/N-108-2023

ROZHODNUTIE




Vo veci námietok namietateľa VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA, Alfred-Krupp-Straße 9, 79479 Ellwangen, Nemecko zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jánom Havlátom, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „VARTA“ do registra ochranných známk, prihláseného 27.10.2022 prihlasovateľom Ing. Benediktom Lahom, Hviezdoslavova 1025/64, 903 01 Senec, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2078-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.12.2022, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „VARTA“, číslo spisu POZ 2078-2022, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „VARTA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2078-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 3.3.2023 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa tovarov a služieb v triedach 13, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk:

- ochrannej známky EÚ č. 003797222  (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ č. 003802352  (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ č. 003802378  (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ č. 003802402 „VARTA“ (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že na území Nemecka je majiteľom ochranných známk so skorším právom prednosti a to konkrétne DE 863960, DE 305782916, DE 305782924, DE 305783033, DE 305782991 a že materská spoločnosť skupiny VARTA, do ktorej patrí aj on vlastní na území Slovenskej republiky ochranné známky so skorším právom prednosti, konkrétne OZ 88523, OZ 91649 a OZ 157947.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk EÚ predložil:

- Externé testy výkonnosti (september 2021) vykonané neziskovou organizáciou Which, kde bolo uvedené, že batéria Varta Longlife Power AA je najlepšia batéria v porovnaní s konkurenciou, pričom v kategórii AAA bolo testovaných 22 rôznych alkalických a 2 lítiové batérie. Podľa namietateľa batéria Varta Longlife Power AA dosiahla 77% a porazila značky Duracell a Energizer;
- Test najlepších autobaterií zverejnený na stránke <https://www.testkvality.eu/test-autobaterii/>, v ktorom bolo uvedené, že v nemeckých testoch autobaterií uspeli najmä výrobcovia Exide, Varta a Bosch a že kúpou autobaterie týchto značiek zrejme zákazník chybu neurobí, pretože patria na trhu medzi to najlepšie.

Namietateľ predložil ako dôkaz o dobrej povesti, mimoriadnej kvalite a všeobecnej známosti starších ochranných známk dokument s prieskumom trhu Gfk EURO BUS, vykonanom v septembri 2021 a v novembri a decembri 2022 v 15 krajinách s výsledkom, že označenie „VARTA“ je veľmi známe v strednej Európe. Podľa namietateľa z uvedeného prieskumu povedomia o označení „VARTA“ vyplynulo, že na kľúčových trhoch (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko a Holandsko) má označenie povedomie až cca 81%, pritom v Nemecku sa značka umiestnila na 1. mieste, na 2. mieste v 10 z 15 krajín, a na 3., 4. a 5. mieste v Taliansku, Holandsku a Francúzsku.

Namietateľ zverejnené označenie považoval za konfliktné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom bez ohľadu na tovary alebo služby, a to najmä vtedy, keď spotrebiteľom bude použitie označenia na tovaroch alebo službách naznačovať spojenie s majiteľom starších ochranných známk s dobrým menom, čím môžu byť ohrozené jeho záujmy, prípadne môže byť poškodená alebo oslabená rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk s dobrým menom, alebo z nej môže zverejnené označenie ťažiť.

Namietateľ uviedol, že z dokumentu o prieskume trhu Gfk, ktorý bol nasmerovaný na relevantný okruh spotrebiteľov a vykonaný v 15 krajinách Európy vyplýva, že označenie „VARTA“ je spotrebiteľom známa a predložil percentuálne podiely v jednotlivých krajinách, ktoré sa pohybovali od 55% až po 93%.

Namietateľ poukázal na dokument Aktualizácia EPBA (Európska asociácia prenosných batérií) 2021, týkajúci sa objemov predaja a podľa neho bol podiel výrobkov s označením „VARTA“ v segmente prenosných batérií na spotrebiteľskom trhu európskych krajín 22,5%. Namietateľ tiež poukázal na to, že VARTA je jasným lídrom rastu v segmente Vývoj CAGR 2013-2021 s nárastom obratu 7,10%, pričom nárast u ostatných porovnávaných výrobcov bol iba 0,5% a že značka VARTA mala v roku 2021 trhovú podiel v segmente alkalické a lítiové špeciálne batérie 22,4% a že tiež podiel značky VARTA v segmente lítiových mincových batérií v roku 2021 bol 24%, s lítiovými valcovými batériami mala VARTA v roku 2021 podiel 23,3% a s NiMH batériami v roku 2021 na európskom trhu bol podiel 25,6%. Podľa namietateľa uvedených podielov na trhu vyplýva aj vysoká intenzita používania starších ochranných známk.

Namietateľ predložil dokument „Krajiny s pôsobnosťou VARTA“, v ktorom je uvedené, že VARTA pôsobí v 45 krajinách Európy a Spoločenstve nezávislých štátov okrem Ruska. Podľa namietateľa z uvedeného dokumentu jednoznačne vyplýva, že zemepisné rozšírenie starších ochranných známk VARTA pokrýva podstatnú časť územia Európskej únie.

Namietateľ poukázal na svoje staršie ochranné známky s právom prednosti od roku 2004 a uviedol, že čím dlhšie sa ochranná známka používa, tým vyšší je počet spotrebiteľov, ktorí sa s ňou pravdepodobne stretli, a preto tiež poukázal aj na svoje staršie ochranné známky zapísané pre územie Nemecka, o ktorých zápis požiadal už v roku 1969 a tiež aj na staršie ochranné známky materskej spoločnosti skupiny VARTA, o ktorých zápis požiadal už v roku 1927 na území 1. Československej republiky.

Ako dôkaz rozsahu propagácie starších ochranných známk namietateľ predložil dokument „Ročná komunikačná kampaň“ na rok 2022, z ktorého podľa neho vyplýva, že európske komunikačné kampane jar/leto a jeseň/zima sú pripravované marketingovým oddelením vo viac ako 23 krajinách vrátane Slovenska s cca 600 miliónmi impresií a reklamné kampane sú vedené prostredníctvom OOH reklamy (billboardy), sociálnych sietí a grafickej reklamy, obchodných reklamných materiálov, influencerov, TV video a bannerovej reklamy, rádia a POS reklamy (stojany na maloobchodných predajniach distribútorov). Namietateľ dodal, že je oficiálnym partnerom európskeho futbalového klubu FC Bayern Mníchov, ktorý je stálym a úspešným

účastníkom európskej futbalovej súťaže klubov Ligy majstrov. Namietateľ uviedol, že okrem uvedeného sponzorstva má v pripravovaných reklamných kampaniach v pláne vystupovať ako sponzor pri rôznych športových podujatiach.

Namietateľ v súvislosti s neoprávneným ťažením z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo v súvislosti s ujmou na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, alebo v súvislosti s ujmou na ich dobrom mene vymenoval prihlásené tovary a služby zverejneného označenia:

V triede 13 - Strelné zbrane; hlavne pušiek; náboje; lovecké strelné zbrane; munícia, strelivo; pažby.

V triede 36 - Prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom nehnuteľností.

V triede 41 - Zábava; vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie športovísk; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; prenájom zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu okrem zdravotníckeho vybavenia a dopravných prostriedkov; poradenská činnosť v oblasti športu; prenájom športových plôch.

Podľa namietateľa v prípade zápisu zverejneného označenia pre tovary v triede 13 by aj s ohľadom na viac ako rok trvajúci živý vojenský konflikt na Ukrajine mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene starších zapísaných známk namietateľa.

Namietateľ poukázal na to, že zápisom zverejneného označenia pre služby v triede 36 by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, nakoľko palivové články, (auto)-batérie, akumulátory a ich časti, resp. elektrické lampy, žiarovky, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, tvoria pravidelnú súčasť poľnohospodárskych motorových vozidiel.

Podľa namietateľa by zápisom zverejneného označenia pre služby v triede 41 mohlo dôjsť s ohľadom na jeho aktivity v oblasti zábavy a športovej a kultúrnej činnosti (sponzorstvo klubu FC Bayern Mníchov, či ďalšie plánované športové aktivity a eventy) jednak k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, a ako aj k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Namietateľ predložil kópiu výzvy, ktorou vyzval prihlasovateľa, aby požiadal o zastavenie konania o prihláške zverejneného označenia, v ktorej uviedol, že prihlasovateľ na uvedenú výzvu nereagoval.

Namietateľ v súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžh 2/2015 z 11.12.2017, dospel k záveru, že by zápisom zverejneného označenia mohlo dôjsť bez náležitého dôvodu k neoprávneným zásahom do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk s dobrým menom, čo by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu, že by zverejnené označenie mohlo neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, alebo ich dobrého mena.

Na záver namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 2078-2022 zamietol.

Listom úradu z 10.3.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v úradom stanovenej lehote na výzvu nereagoval.

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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene 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 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).


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.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „VARTA“, číslo spisu POZ 2078-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.10.2021 prihlasovateľom Ing. Benediktom Lahom, Hviezdoslavova 1025/64, 903 01 Senec, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.12.2022 pre tovary a služby v triedach 13, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA, Alfred-Krupp-Straße 9, 79479 Ellwangen, Nemecko je okrem iných majiteľom:

- ochrannej známky EÚ č. 003797222  s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),


- ochrannej známky EÚ č. 003802352  s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),

- ochrannej známky EÚ č. 003802378  s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),

- ochrannej známky EÚ č. 003802402 „VARTA“ s právom prednosti od 28.4.2004, zapísanej pre tovary triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka).

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.

Namietateľ založil podanie námietok na základe dôvodov podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a úrad z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania prednostne preskúma predmetné námietky podané

vo vzťahu k obrazovej ochrannej známke EÚ  č. 003802378 (ďalej aj staršia ochranná známka), ktorá má najviac zhodných a podobných znakov s označením použitým na dôkazných materiáloch predložených spolu s námietkami.



Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
 - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitých dôvodov.

Dobré meno starších ochranných známk

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 ochrannej známky 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. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov alebo služieb v rôznych súťažiach atď.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky  vo vzťahu k územiu Európskej únie, a to v relevantnom období - pred 27.10.2022, dôkazy musia obsahovať a týkať sa staršej ochrannej známky  v súvislosti so zapísanými tovarmi a vzťahovať sa na namietateľa.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky  predložil nasledovné doklady:

- externé testy výkonnosti (september 2021) vykonané neziskovou organizáciou Which, kde bolo uvedené, že batéria Varta Longlife Power AA je najlepšia batéria v porovnaní s konkurenciou, pričom v kategórii AAA bolo testovaných 22 rôznych alkalických a 2 lítiové batérie, batéria Varta Longlife Power AA dosiahla 77% a umiestnila sa pred značkami Duracell a Energizer. Uvedené testy boli predložené na dokumente vo formáte .pdf a v päte dokumentu sú uvedené internetová adresa, na ktorej sú uvedené dokumenty prístupné;
- test najlepších autobaterií zverejnený na stránke <https://www.testkvality.eu/test-autobaterii/>, v ktorom bolo uvedené, že v nemeckých testoch autobaterií uspeli najmä výrobcovia Exide, Varta a Bosch a že patria na trhu medzi najlepšie. Uvedený test bol predložený na dokumente vo formáte .pdf a bol vytlačený 13.3.2023 avšak na predmetnej stránke sa nachádza recenzia návštevníka tejto stránky z 3.1.2020, čiže z relevantného obdobia;
- dokument s prieskumom trhu spoločnosti GfK EURO BUS, vykonanom v septembri 2021, v novembri a decembri 2022 v 15 krajinách s výsledkom, že označenie „VARTA“ je veľmi známa v strednej Európe. Podľa namietateľa z uvedeného prieskumu povedomia o označení „VARTA“ vyplývalo, že v krajinách Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko a Holandsko má označenie povedomie až cca 81%, v Nemecku sa značka umiestnila na 1. mieste, na 2. mieste v 10 z 15 krajín, a na 3., 4. a 5. mieste v Taliansku, Holandsku a Francúzsku. Z tohto dokumentu o prieskume trhu v relevantnom období a tesne po relevantnom dátume, ktorý bol nasmerovaný aj na relevantný okruh spotrebiteľov a vykonaný v 15 krajinách Európy vyplýva, že označenie „VARTA“ je spotrebiteľom známe v nasledovnom podiele:

- a) Rakúskej republike - 93%,
- b) Fínsko a Maďarsko - 88%,
- c) Spolková republika Nemecko - 84%,
- d) Rumunsko - 83%,
- e) Taliansko - 79%,
- f) Francúzsko - 78%,
- g) Švédsko, Holandsko a Poľsko - 77%,
- h) Portugalsko - 67%,
- i) Belgicko - 65%,
- j) Nórsko - 56%,
- k) Španielsko - 55%.

- dokument Aktualizácia EPBA (Európska asociácia prenosných batérií) 2021, v ktorom je uvedený objem predaja výrobkov s označením „VARTA“, ktorý dosiahol podiel 22,5% v segmente prenosných batérií na spotrebiteľskom trhu európskych krajín Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

- v dokumente Aktualizácia EPBA v časti Vývoj CAGR 2013-2021 je uvedené, že „VARTA“ je lídrom rastu obratu s nárastom 7,10%, pričom nárast u ostatných porovnávaných výrobcov bol iba 0,5% a že značka „VARTA“ mala v roku 2021 trhovú podiel 22,4% v segmente alkalické a lítiové špeciálne batérie a že tiež značka „VARTA“ mala podiel 24% v segmente lítiových mincových batérií v roku 2021, s lítiovými valcovými batériami mala „VARTA“ v roku 2021 podiel 23,3% a s NiMH batériami v roku 2021 na európskom trhu bol jej podiel 25,6%.

Dokument s prieskumom trhu spoločnosti GfK EURO BUS a dokument Aktualizácia EPBA boli predložené vo formáte .pdf a v päte dokumentu sú uvedené zdroje a agentúry, kde sú uvedené dokumenty prístupné.

- dokument „Krajiny s pôsobnosťou VARTA“, v ktorom je uvedené, že „VARTA“ pôsobí v 45 krajinách ako je Rakúsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovinsko, Česká republika a Slovensko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko a Portugalsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Ukrajina. VARTA ďalej pôsobí aj v krajinách Bosna a Hercegovina, Cyprus, Srbsko, Malta, Severné Macedónsko, Grécko, Kosovo, Albánsko, Čierna hora a Spoločenstvo nezávislých štátov (okrem Ruska).

- dokument „Ročná komunikačná kampaň“ na rok 2022, z ktorého vyplýva, že európske komunikačné kampane jar/leto a jeseň/zima sú pripravované vo viac ako 23 krajinách vrátane Slovenska s približne 600 miliónmi vzhľadnutí a reklamné kampane sú vedené prostredníctvom billboardov, sociálnych sietí, grafickej reklamy, obchodných reklamných materiálov, influencerov, TV video a bannerovej reklamy, reklamy v rádiách a reklamy na stojanoch v maloobchodných predajniach. Z tohto dokumentu tiež vyplýva, že „VARTA“ je oficiálnym partnerom európskeho futbalového klubu FC Bayern Mníchov, ktorý je účastníkom európskej futbalovej Ligy majstrov.

Dokumenty „Krajiny s pôsobnosťou VARTA“ a „Ročná komunikačná kampaň“ boli predložené vo formáte .pdf bez dátumu ich zverejnenia, avšak v súvislosti s ich obsahom a vyššie uvedenými dokumentami je možné ich na základe informácií v nich uvedených považovať za podporné dôkazy svedčiace o používaní

označenia  namietateľom v relevantnom období.

Z uvedených dôkazov možno vyvodit' vysoký stupeň známosti staršej ochrannej známky jednak dôsledkom jej dlhodobého a intenzívneho používania namietateľom a poukazujú naň aj prieskumy trhu a prieskumy kvality tovarov, ktoré sú staršou ochrannou známkou označené. Vysoké povedomie o staršej ochrannej známke možno konštatovať aj na základe prieskumu povedomia o staršej ochrannej známke a o trhovom podiele tovarov označených staršou ochrannou známkou. Nielen dosiahnutý vysoký stupeň známosti staršej ochrannej známky medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou a tiež špecializovanou verejnosťou možno považovať za preukázaný, ale aj intenzita, územný rozsah a trvanie používania ochrannej známky namietateľa

sú podľa predložených dôkazov značné. Z predložených dôkazov je zrejmé, že sa vzťahujú na namietateľa ako na majiteľa, okrem iných aj ochranných známkov EÚ tvoriacich známkový rad so slovným prvkom „Varta“, a tiež výrobcu batérií a akumulátorov, ktorým je spoločnosť VARTA Consumer Batteries GmbH & Co KGaA z Nemecka, teda namietateľ.

Z analýzy predložených dôkazov vyplýva, že staršia ochranná známka nadobudla status dobrého mena na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v rozhodnom období – pred 17.10.2022.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre rozsiahly rad tovarov, ale status dobrého mena dosiahla len v súvislosti s niektorými z nich. Namietateľom predložené dôkazné prostriedky sa týkajú dvoch okruhov relevantnej verejnosti, teda širokej spotrebiteľskej verejnosti (domácnosti) a špecializovanej verejnosti (technická oblasť). Namietateľ tak poskytoval pod staršou ochrannou známkou vo významnom časovom a územnom rozsahu, intenzite i frekvencii obom okruhom verejnosti zdroje energie vo forme batérií a akumulátorov.

Vzhľadom na uvedené sa dobré meno staršej ochrannej známky viaže na nasledovné tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná: „*batérie, akumulátory*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre iné tovary v triede 9 (galvanické články, palivové články, články a ich časti, pokiaľ nie sú špeciálne navrhnuté ako súčasti alebo príslušenstvo pozemných, leteckých alebo vodných dopravných prostriedkov a za predpokladu, že majú buď výšku článku väčšiu ako 25 mm alebo výška článku je medzi 11 mm a 25 mm, ak je výška článku väčšia ako priemer článku; viacčlánkové primárne alkalické batérie pozostávajúce z článkov s výškou nad 25 mm; prístroje a nástroje na kontrolu nabíjania a kontrolu vyššie uvedených tovarov) a v triede 16 (vreckové lampy, baterky, elektrické lampy na batérie; žiarovky). Keďže predložené dôkazy sa na uvedené tovary nevzťahovali, prípadne dotkli sa ich len okrajovo, ale nie v rozsahu umožňujúcom konštatovať v súvislosti s nimi nadobudnutie statusu dobrého mena pre staršiu ochrannú známku, nie je možné v predmetnom konaní aplikovať dobré meno staršej ochrannej známky aj na uvedené tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2078-2022)

VARTA

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 003802378)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známkov sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska je možné uviesť, že ide o porovnanie slovného a obrazového označenia. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „VARTA“ a staršia ochranná známka je tvorená a slovným prvkom „VARTA“ napísaným veľkým čiernym hrubým písmom a pred ním umiestneným obrazovým prvkom pozostávajúcim z dvoch čiernych pravouhlých trojuholníkov situovaných preponami k sebe. Potom zverejnené označenie je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke. Rozdiel medzi kolíznymi označeniami je v obrazovom prvku nachádzajúcom sa pred slovným prvkom „VARTA“ v staršej ochrannej známke.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že kolízne označenia z vizuálneho hľadiska možno považovať za podobné vo vysokej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia prostredníctvom slovného prvku „VARTA“ a staršej ochrannej známky len prostredníctvom slovného prvku „VARTA“. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zaznie rovnako „VARTA“, a preto je možné vzhľadom na zhodnú výslovnosť hodnotiť porovnávané označenia ako foneticky zhodné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „VARTA“ je nutné vychádzať z toho, že tieto pravdepodobne nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, prípadne časť spotrebiteľov mu pripíše význam „stráž“, keďže ide o hovorové slovenské slovo používané v podobe „stáť na varte, t. j. stáť na stráži, strážiť“. Obrazový prvok staršej ochrannej známky budú spotrebiteľia vnímať len ako dekoratívny prvok. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie označení nie je možné, prípadne, že sú sémanticky zhodné.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či použitie zverejneného označenia by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že zverejnené označenie vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že zverejnené označenie nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so staršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena staršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a pod zverejneným označením pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná vysoká podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou so statusom ochrannej známky s dobrým menom, a to na základe zhodného slovného prvku „VARTA“, ktorý je jediným prvkom vo zverejnenom označení a výrazným a zreteľne identifikovateľným staršej ochrannej známke s dobrým menom. V predložených dôkazoch, tak ako bolo uvedené pri ich analýze, je podoba staršej ochrannej známky zachovaná, sú prítomné slovné prvky, ktoré ju tvoria. Namietateľ preukázal propagovanie staršej ochrannej známky, ktoré zabezpečilo dostatočne intenzívne

vnímanie slovného prvku „VARTA“ staršej ochrannej známky. Podobnosť v uvedenom rozsahu je teda dostatočná na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli dať kolízne označenia do vzájomnej súvislosti, pričom zistená odlišnosť spočívajúca v obrazovom prvku staršej ochrannej známky túto súvislosť nedokáže vylúčiť.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky na relevantnom teritóriu a v rozhodnom období pre tovary zapísané v triede 9 „*batérie, akumulátory*“. Tovary patriace do triedy 9 sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti (domácnosti) a tiež špecializovanej verejnosti (všetky oblasti vedy a techniky) bez akéhokoľvek obmedzenia.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 13 – „*strelné zbrane; hlavne pušiek; náboje; lovecké strelné zbrane; munícia, strelivo; pažby*“,

v triede 36 – „*prenájom poľnohospodárskych fariem; prenájom nehnuteľností*“,

v triede 41 – „*zábava; vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie športovísk; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; prenájom zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu okrem zdravotníckeho vybavenia a dopravných prostriedkov; poradenská činnosť v oblasti športu; prenájom športových plôch*“.

Spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb je tiež široká spotrebiteľská verejnosť a takisto sú určené aj špecializovanej verejnosti (hlavne tovary v triede 13), ktorá by prihlásené tovary nakupovala a služby využívala. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa a tovarom a službám prihlasovateľa sa teda čiastočne prekrýva.

Ďalej je podstatnou tiež skutočnosť, že staršia ochranná známka, ktorá je vysoko podobná nesie v sebe ako celok jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a tiež, že dosiahla vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má staršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, tá jej evokuje staršiu ochrannú známku. V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie môže v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti aj v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami asociovať staršiu ochrannú známku.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Používanie batérii a akumulátorov označené staršou ochrannou známkou v každodennom živote v domácnostiach, v práci, pri športových aktivitách, vzdelávaní, zábave, hobby, a tiež ich používaním vo všetkých vedeckých, priemyselných, technických a medicínskych odvetviach a tiež v poľnohospodárstve je, tak ako to vyplýva z uvedených prieskumov predložených namietateľom, veľmi frekventované a populárne u spotrebiteľskej verejnosti.

V predmetnom prípade je zrejmé, že vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavíť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi alebo službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke, znížením jej rozlišovacej spôsobilosti a/alebo prenosom jej imidžu práve na zverejnené označenie. Zverejnené označenie tak môže byť na trhu zvýhodnené a to bez pričinenia prihlasovateľa a na úkor namietateľa. Uvedené by viedlo k ťaženiu z dobrého mena a spôsobovalo by ujmu na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. vysoká podobnosť označení, navyše založená na prvku s dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, dobré meno staršej ochrannej známky, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za opodstatnené.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné preskúmanie podaných námietok vo vzťahu k ďalším ochranným známkam namietateľa (ochrannej známky EÚ č. 003797222, ochrannej známky EÚ č. 003802352, ochrannej známky EÚ č. 003802402), pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Doručiť:

JUDr. Ján Havlát, advokát, Rudnayovo nám 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Laho Benedikt, Ing., Hviezdoslavova 1025/64, 903 01 Senec, Slovenská republika