

Banská Bystrica 07.02.2024
POZ 1362-2022/N-12-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AC Marca Home Care, S. A., Avenida del Carrilet, 293, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., Sliachka 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „nourion“ do registra ochranných známk, prihláseného 28.6.2022 prihlasovateľom NUTRICON s. r. o., Kúpeľná 596/2, 929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou – GIRMAN IP MANAGEMENT, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1362-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 27.7.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „nourion“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1362-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 27.10.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov prihlásených v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).



Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 860890, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom námietky založil len na tovaroch v triedach 5 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uviedol, že jeho ochranná známka má skoršie právo prednosti, preto je v porovnaní s prihláškou zverejneného označenia staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní prihlásených a zapísaných tovarov namietateľ konštatoval, že prihlásené tovary sú zhodné alebo veľmi podobné tovarom, pre ktoré je zapísaná jeho ochranná známka, a ich stret na trhu je vysoko pravdepodobný.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu označení a uviedol, že zverejnené označenie obsahuje v sebe slovný prvok staršej ochrannej známky „orion“ pri vynechaní prvého písmena „n“ a tretieho písmena „u“. Odlišnosti porovnávaných označení nie sú podľa namietateľa také významné, aby potlačili výsledný vizuálny vnem založený na slovnom prvku „nourion“ vs. „ORION“, ktorý vystupuje do popredia. Namietateľ zdôraznil, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné. Z fonetického hľadiska sú označenia podľa namietateľa takisto podobné, pretože zverejnené označenie bude reprodukované ako „nou-ri-on“ a slovný

prvok staršej ochrannej známky bude reprodukován ako „o-ri-on“. V prvej slabike zaznie „o“ a nasledujúce dve slabiky sú zhodné. Zo sémantického hľadiska ide v prípade slov „nourion“ a „orion“ z pohľadu slovenského spotrebiteľa v súvislosti s tovarmi v triedach 1 a 5 o fantazijné slová, preto namietateľ konštatoval podobnosť aj zo sémantického hľadiska.

Namietateľ poukázal na naplnenie všetkých podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože označenia sú podľa jeho názoru vysoko podobné a tovary sú zhodné a podobné, v dôsledku čoho existuje nebezpečenstvo zámieny označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť s nižšou až priemernou pozornosťou.

V ďalšej časti odôvodnenia predmetných námietok sa namietateľ venoval dobrému menu jeho ochrannej známky. Uviedol, že ochranná známka „ORION“ je na trhu takmer 100 rokov. Uviedol príklady reklamy na insekticídy ORION a uviedol, že sú ikonou reklamy v Španielsku, priložil vyobrazenia historických reklamných materiálov. Poukázal aj na rad ďalších dôkazov, ktoré predložil.

Podľa vyjadrenia namietateľa uvedené dôkazy preukazujú, že jeho ochranná známka intenzívnym používaním nadobudla vysokú mieru známosti, a to takým spôsobom a v takej miere, že nadobudla vyšší status ochrany, t. j. má dobré meno.

Namietateľ konštatoval, že stupeň podobnosti zverejneného označenia a jeho ochrannej známky možno hodnotiť ako normálny až vysoký, pretože zverejnené označenie v sebe skrýva celý slovný prvok „orion“ a pôsobí tak podobným celkovým dojmom ako ochranná známka namietateľa. Podobnosť medzi označeniami má za následok vytvorenie súvislosti medzi zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa vo vedomí relevantnej verejnosti.

Prihlásené tovary sú podľa namietateľa zhodné a podobné s tovarmi, ku ktorým má staršia ochranná známka dobré meno. Prihlásené tovary patria do rovnakého, prípadne blízkeho segmentu trhu a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, v dôsledku čoho je vznik asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou vysoko pravdepodobný. Pri strete spotrebiteľa s tovarmi označenými zverejneným označením môže toto označenie evokovať vo vedomí spotrebiteľa staršiu ochrannú známku.

Namietateľ ďalej uviedol, že v prípade, ak relevantná verejnosť dobre pozná jeho ochrannú známku, a ak bude zverejnené označenie použité na tovaroch, s ktorými sa štandardne jeho ochranná známka spája, bude zverejnené označenie s vysokou pravdepodobnosťou asociovať ochrannú známku namietateľa aj vtedy, ak zverejneným označením nebudú označené len zhodné tovary, ale aj tovary zo súvisiacich segmentov trhu. Spotrebiteľia by sa tak mohli mylne domnievať, že namietateľ sa rozhodol rozšíriť svoju ponuku tovarov.

Namietateľ poukázal na možnosť hrozby zásahu do jeho práv, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky. Uviedol, že intenzívne buduje imidž a dobré meno staršej ochrannej známky, pričom vkladá do jej produkcie nemalé prostriedky a energiu, v dôsledku čoho sa staršia ochranná známka stala príznačnou práve pre namietateľa a jeho tovary. Prihlasovateľ by tak mohol získať výhodu pred konkurenčnými subjektmi, pretože by mohol využiť širokú známosť a obľúbenosť staršej ochrannej známky, ako aj tovarov ňou označovaných. Uvedené by sa podľa názoru namietateľa mohlo prejavovať ako úspora investícií do propagácie zverejneného označenia, prípadne v neodôvodnenom zvýšení záujmu o tovary prihlasovateľa bez adekvátneho vynaloženia jeho vlastného úsilia. Ľahko by sa tak mohol zviazať na reputácii ochrannej známky namietateľa. Spotrebiteľia by tak mohli vytvárať zisk na inej strane než na strane namietateľa. Takto by podľa namietateľa dochádzalo k ťaženiu z dobrého mena jeho ochrannej známky, ku ktorému prihlasovateľ sám žiadnym spôsobom neprispel. Ak by však mal spotrebiteľ negatívnu skúsenosť s tovarmi prihlasovateľa, ktorú by pripisoval tiež tovarom namietateľa, mohlo by dôjsť k nezaslúženej ujme na dobrom mene ochrannej známky namietateľa, k poškodeniu jej povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne objaví aj na poklese predajnosti a zisku. Používanie zverejneného označenia by mohlo podľa vyjadrenia namietateľa tiež oslabiť schopnosť jeho ochrannej známky identifikovať dotknuté tovary ako produkty namietateľa, čím by zverejnené označenie spôsobilo roztrieštenie identity ochrannej známky namietateľa a jej pôsobenia na verejnosť, jeho ochranná známka by tak mohla strácať svoju atraktivitu.

Namietateľ zdôraznil, že nebezpečenstvo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti jeho ochrannej známky je väčšie, pretože zverejnené označenie by sa používalo v súvislosti s rovnakými alebo podobnými tovarmi určenými širokej spotrebiteľskej verejnosti a uviedol aj príklad z európskej judikatúry.

Namietateľ v závere odôvodnenia námietok zhrnul podmienky uplatneného ustanovenia, konštatoval ich naplnenie a navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.12.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola 23.1.2023 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ následne 6.2.2023 doručil úradu vyjadrenie k podaným námietkam, ktoré obsahovalo aj žiadosť prihlasovateľa o preklad namietateľom predložených dôkazov.

Úrad listom z 25.1.2023 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ č. 860890.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli úradu doručené dňa 30.5.2023. Úrad listom z 5.6.2023 vyzval namietateľa v súlade so žiadosťou prihlasovateľa na doloženie prekladu dôkazov, resp. ich relevantných častí do slovenského jazyka. Dňa 21.7.2023 namietateľ doručil úradu požadované preklady.

Úrad listom z 31.7.2023 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie namietateľom predložené dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky a preklad dôkazov do slovenského jazyka.

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam vyjadril, ako už bolo uvedené, podaním doručeným úradu 6.2.2023. Okrem uvedenej žiadosti o preklad dôkazov, ktoré predložil namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok, do slovenského jazyka, konštatoval, že s podanými námietkami a ich odôvodnením nesúhlasí a považuje ich za neopodstatnené. Označenia sú podľa prihlasovateľa nepodobné, naopak sú na prvý pohľad odlišné. Prihlasovateľ zdôraznil výraznú grafiku staršej ochrannej známky aj odlišný začiatok označení, nepodobnosť z fonetického hľadiska a odlišný koncept tvorby označení aj zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia prihlásené v triede 5 a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede nie sú podobné, pretože prihlásené tovary sú zo zoznamu zapísaných tovarov vylúčené. V ostatných triedach ide takisto o nepodobné tovary. Podľa prihlasovateľa sú prihlásené tovary určené špecifickej verejnosti, a to poľnohospodárom, záhradkárom, pestovateľom, a sú predávané v špecializovaných predajniach. Nejde o predmety dennej spotreby, nakupujú sa skôr sezónne, vo väčšom množstve a pri ich výbere je potrebná expertíza špecializovaného predajcu. Poľnohospodárske a záhradkárске chemikálie sú zároveň vyrábané špecializovanými výrobcami, ktorí nevyrábajú kozmetické prostriedky, resp. čistiace produkty pre domácnosť. Tovary staršej ochrannej známky sú podľa prihlasovateľa tak, ako uviedol aj samotný namietateľ, rýchloobrátkového typu a predávajú sa širokému okruhu nešpecializovaných spotrebiteľov v bežnej sieti supermarketov, prípadne drogérií. Prihlasovateľ upozornil na odlišnosti porovnávaných tovarov a doplnil, že niektoré z prihlásených tovarov môžu byť aj nebezpečné, jedovaté – napr. pri nesprávnom použití alebo dávkovaní. Prihlasovateľ stručne zhodnotil predložené dôkazy, vyžiadal si ich preklad a údaje v nich obsiahnuté zhodnotil ako nedostatočné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepredložil dôkazy o známosti jeho ochrannej známky významnou časťou relevantnej verejnosti a predložené dôkazy svedčia podľa jeho názoru skôr o nízkom podiele na trhu a nízkej propagačnej aktivite. Dobré meno staršej ochrannej známky namietateľ podľa prihlasovateľa nepreukázal.

Po doručení vyžiadaného prekladu namietateľom predložených dôkazov na preukázanie dobrého mena a dôkazov predložených na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky sa prihlasovateľ vyjadril k predmetným námietkam listom doručeným úradu 22.9.2023. Prihlasovateľ opätovne uviedol

konštatovanie o nepodobnosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa a tiež o nepodobnosti prihlásených a zapísaných tovarov. K dôkazom na preukázanie dobrého mena ochrannej známky namietateľa prihlasovateľ uviedol, že dôkaz č. 3 sa týka iného konania a iných označení, dôkaz č. 4 obsahuje údaje, ktoré svedčia o minimálnom podiele na trhu pri type rýchloobrátkových tovarov, dôkaz č. 5 preukazuje nízke investície do Google služieb, zároveň nie je možné posúdiť, ktorých výrobkov sa tieto výdavky týkajú a koľko investujú v Španielsku v daných segmentoch konkurenti, dôkaz č. 6 nepochádza podľa prihlasovateľa z nezávislého zdroja, ale ide o platené PR firmy, dôkaz č. 7 obsahuje zobrazenia označení „orion“, ktoré sú úplne odlišné od ochrannej známky namietateľa, dôkaz č. 8 neobsahuje žiadne datovanie a prihlasovateľ požiadal o jeho vylúčenie z posudzovania, dôkaz č. 9 takisto je nedatovaný, navyše ide o webovú stránku namietateľa, nepreukazuje známosť ochrannej známky namietateľa u relevantnej verejnosti, ani žiadne podiely na trhu.

Prihlasovateľ zhrnul hodnotenie predložených dôkazov do konštatovania, že všetky sa týkajú len územia Španielska, pričom podiel na trhu v tejto jednej krajine je nízky, nízke sú aj investície do reklamy a úzko smerované na jeden typ komunikačného kanála (internet), čo nezodpovedá bežnému typu propagácie produktov rýchloobrátkového typu. Prihlasovateľ zopakoval, že kumulatívne podmienky uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach neboli naplnené a namietateľ nepreukázal, že jeho ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom.

V podaní doručenom úradu 28.9.2023 sa prihlasovateľ vyjadril k dôkazom o skutočnom používaní staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ uviedol, že relevantným obdobím je obdobie medzi 28.6.2017 – 28.6.2022 alebo alternatívne medzi 27.10.2017 – 27.10.2022. Prihlasovateľ poukázal na podmienky skutočného preukázania používania ochrannej známky vyplývajúce z európskej judikatúry. K predloženým faktúram prihlasovateľ poznamenal, že faktúry z rokov 2014, 2015, 2016 a 2017 nie sú z relevantného obdobia, podmienku spĺňa len 7 ks faktúr z roku 2018, ktoré preukazujú predaj 3050 ks výrobkov. Čo sa týka odberateľov – podľa faktúr z roku 2018 mal namietateľ 5 odberateľov so sídlom na území Španielska. Z predložených článkov podľa prihlasovateľa možno akceptovať len články z rokov 2017 a 2018 v počte 3 ks. Články z rokov 2004, 2006, 2007, 2013 a 2015 nemožno zohľadniť. Prihlasovateľ poznamenal, že pri viacerých článkoch je diskutabilné aj ich datovanie. Pri analýze vydavateľov predložených článkov a PR prihlasovateľ uviedol, že do úvahy pripadajú len traja vydavatelia z rokov 2017 a 2018. Prihlasovateľ doplnil, že pri viacerých článkoch je vydavateľ nejasný, ide pravdepodobne o vlastné články namietateľa, ktoré majú formu pochvalných textov – PR. Takéto texty bývajú uverejňované na vlastných webových stránkach a nemožno ich považovať za investíciu do reklamy ani za nezávislý názor tretej strany.

Prihlasovateľ sa ďalej zaoberal preskúmaním príslušnej relevantnej verejnosti a uviedol, že tovary namietateľa – kozmetika, prípravky osobnej hygieny, čistiace a dezinfekčné prípravky pre domácnosť sú rýchloobrátkového typu a predávajú sa širokému okruhu nešpecializovaných spotrebiteľov v bežnej sieti supermarketov, prípadne drogérií. Pre takéto typy produktov je podľa prihlasovateľa pravidlom, že výrobcovia pravidelne sledujú svoj podiel na trhu aj vnímanie produktov koncovými spotrebiteľmi.

Prihlasovateľ zhodnotil jednotlivé dôkazy takto: dôkazy č. 4, 5, 6, 7 a 8 sú predajnými brožúrami, ktoré používajú obchodní zástupcovia namietateľa. Tieto materiály nijako nepreukazujú skutočné používanie ochrannej známky na trhu, pretože sa z nich nedá odvodiť rozsah používania, čas používania, teritórium, na ktorom sa používali, objemy predaja a pod. Ide o interné dokumenty pracovníkov namietateľa, pri ktorých je veľmi malý predpoklad, že by sa s nimi dostal do styku koncový používateľ – maloobchodný kupujúci, zákazník, konzument. Dôkaz č. 2 obsahuje objemy predaja na trhu v Španielsku a tie považuje prihlasovateľ za minimálne.

Prihlasovateľ zhrnul hodnotenie predložených dôkazov ako nedostatočné na preukázanie riadneho používania staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ doplnil svoje vyjadrenie k podaným námietkam aj listom doručeným úradu 23.1.2024, teda po stanovenej lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula 2.10.2023. Prihlasovateľ poukázal na zásady týkajúce sa predkladania dôkazov na preukázanie používania ochrannej známky EÚ, najmä v súvislosti s dôkazmi z online

prostredia. Prihlasovateľ v podstate neuviedol, žiadne nové skutočnosti a zotrval na svojom pôvodnom stanovisku z vyjadrení doručených 6.2.2023, 22.9.2023 a 28.9.2023.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 slovného zverejneného označenia „nourion“, číslo spisu POZ 1362-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28.6.2022 prihlasovateľom NUTRICON s. r. o., Kúpeľná 596/2, 929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 27.7.2022 pre tovary v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ AC Marca Home Care, S. A., Avenida del Carrilet, 293, 08907 L'Hospitalet de

Llobregat (Barcelona), Španielsko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 860890 (ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 25.6.1998 a platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom namietateľ založil predmetné námietky len na tovaroch zapísaných v triedach 5 a 9 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.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)

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.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannej známky EÚ č. 860890.

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 z 25.1.2023 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 860890. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená dňa 1.2.2023.

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 30.5.2023, 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:

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 nemia 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.

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

Staršia ochranná známka bola zapísaná 28.3.2001 a na území Slovenskej republiky je platná od 1.5.2004.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 28.6.2022. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 860890 obdobie od 28.6.2017 do 27.6.2022. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 5: „*antiparasitic preparations; chemical disinfectants for WCs; deodorants, other than for personal use; mothproofing preparations; air fresheners and purifiers; flypaper; insect repellents; domestic insecticides; expressly excluding products used in agriculture such as preparations for destroying weeds and vermin, pesticides, fungicides, herbicides*“ [protiparazitické prípravky; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezodoranty na iné ako osobné použitie; prípravky proti moliam; prípravky na dezodoráciu a čistenie vzduchu; mucholapky; repelenty na odpudzovanie hmyzu; insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy];

v triede 9: „*electric devices for attracting and killing insects; electric devices for repelling insects; electric diffusers of air-freshening preparations and insecticides*“ [elektrické zariadenia na lákanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia na odpudzovanie hmyzu; elektrické difuzéry prípravkov na dezodoráciu vzduchu a insekticídov].

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:


- faktúry datované v období rokov 2014 až 2018 (41 ks – za rok 2014, 5 ks – za rok 2015, 7 ks – za rok 2016, 9 ks – z roku 2017, ktoré sú datované v období od 4.5.2017 do 8.5.2017 a 7 ks – za rok 2018) (dôkaz č. 1). Z relevantného obdobia sú faktúry z roku 2018, datované od 11.4.2018 do 13.4.2018 pre odberateľov GRUPO DISTRIBUCION LBPF, S. L., Barcelona, ALCAMPO, S. A., La Orotava, CENTROS COMERC. CARREFOUR, S. A., Madrid, WINDELN. DE SE, Mníchov, ALIMENTACION PENINSULAR, S. A., Montilla, C. A. D. ALCAMPO, S. A., Valdemoro. Uvedené faktúry boli vystavené za rôzne produkty, medzi inými aj za tovary označené slovným prvkom „ORION“ a s doplnením druhu tovaru a množstva predaných kusov. Predané kusy sú vyjadrené niekedy v desiatkach, stovkách aj tisícoch, odberatelia boli zo Španielska, jedna faktúra bola vystavená pre

odberateľa z Nemecka. Namietateľ nepredložil preklad pomenovaní tovarov zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka, ale podľa predloženého prekladu do anglického jazyka a v spojitosti s predloženými katalógmi je zrejme, že vo faktúrach datovaných v roku 2018 sú okrem iných obsiahnuté tovary – vrecúška proti moliam s levanduľovou vôňou, závesné štipce proti moliam s levanduľovou vôňou, závesné štipce s vôňou čistej bielizne, závesné štipce s vôňou jazmínu a konvalinky, závesné štipce proti moliam s citrónovou vôňou, závesné štipce na pohlcovanie pachov, spreje bez parfumácie, spreje s jablkovou vôňou, spreje s levanduľovou vôňou, striekačky proti mravcom, spreje – nástrahy na šváby, sety proti všiam, lotion proti všiam.

- predajný certifikát z 21.4.2021, vystavený spoločnosťou Information Resources España - IRi (dôkaz č. 2), ktorý obsahuje údaje o podiele produktov ORION v prevádzkach hypermarketov, supermarketov, parfumerií a drogérií na území Španielska za obdobie od septembra 2019 do septembra 2020, teda v relevantnom období – uvedený je podiel na trhu s insekticídmi proti lietajúcemu hmyzu v objeme 0,4 % a v eurách 1,0 %, podiel na trhu s insekticídmi proti lezúcemu hmyzu v objeme 1,9 % a v eurách 3,2 %, podiel na trhu s repelentmi proti moliam v objeme 17,4 % a v eurách 22,3 %;

- články zo španielskych novín a časopisov: El País z 10.7.2004 a 31.8.2006, Aral Revista del Gran Consumo zo 7.9.2015, LaEmpresaFamiliar.com – bez dátumu, po otvorení internetového odkazu je možné zistiť, že ide o článok z 12.7.2004, La Vanguardia z 5.5.2017, L'H Digital z 9.7.2007, ktoré nepatria do relevantného obdobia, a dva články z relevantného obdobia, a to článok publikovaný v La Razón zo 7.12.2017 – z ktorého namietateľ preložil časť v znení „A medzi týmito spoločnosťami sú od neznámych až po ostatné také symbolické pre katalánsku a španielsku kolektívnu predstavivosť ako AC Marca, výrobca pracieho prostriedku „Norit“, spoločnosť s jahňacím mäsom, Avena Kinesia, Gior, Ceys, Giorgi. Lactovit a Orion“; z časopisu Alimarket z 24.8.2018 – z ktorého namietateľ doložil preloženú časť v znení „Majiteľ značiek ako „Norit“, „Orion“, „Alex“ a „Blanco Nuclear“ tak tento rok čelí optimizmu ohľadom predvídateľného oživenia národných ako aj medzinárodných trhov...“ a (dôkaz č. 3);

- predajné brožúry - katalógy podľa informácie namietateľa ide o katalógy používané obchodnými zástupcami namietateľa (dôkaz č. 4, 5, 6, 7, 8), dôkazy nie sú datované – v katalógu (dôkaz č. 4) je zobrazený graf a podiel jednotlivých prípravkov rôznych značiek, medzi nimi aj ORION, obsiahnutý je odkaz na údaje od spoločnosti IRi z roku 2015, teda pred relevantným obdobím, a rovnako tak aj nedatované katalógy (dôkaz č. 5 a 7), ktoré však obsahujú odkaz na štúdiu z roku 2011. Katalóg (dôkaz č. 8) obsahuje na okraji uvedený dátum z tlače 20.10.2017, čo patrí do relevantného obdobia. Všetky katalógy obsahujú vyobrazenia rôznych produktov

namietateľa, v katalógoch je obsiahnutá ochranná známka  aj na vyobrazených tovaroch rôznych druhov, tiež na predajných regáloch a pod. Katalóg (dôkaz č. 8), ktorý je z relevantného obdobia, podľa namietateľom predloženého prekladu obsahuje vyjadrenia: „Najkompletnejší sortiment na uspokojenie rôznych potrieb spotrebiteľa... Najtrendovejšie vonne... Na odstránenie možných nepríjemných pachov z vášho šatníka...“. Medzi vyobrazenými produktmi sú rôzne prípravky proti muchám a komárom, švábom, všiam, moliam a aj potravinárskym moliam, a to vo forme sprejov, vankúšikov, závesných štipcov, injekčnej striekačky, mnohé z nich sú obohatené o vôňu levandule, čistej bielizne, jazmínu, citróna, prípadne je na nich uvedené, že sú bez zápachu a alergénov. Vyobrazené sú aj elektrické zariadenia na rozptýlenie insekticídov proti lietajúcemu hmyzu.

Namietateľ súčasne s predložením uvedených dôkazných prostriedkov oznámil, že dôkazmi o používaní staršej ochrannej známky sú aj dôkazy, ktoré predložil spolu s odôvodnením podaných námietok na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky, a to dôkazy č. 4 až 9. Ide o nasledujúce doklady:

- certifikát predajov z 22.4.2021 (v španielskom jazyku a v preklade do anglického a následne do slovenského jazyka) od spoločnosti IRi (Information Resources España, SL), ktorá pôsobí v sektore prieskumu trhu a vykonáva aj kompiláciu pre katalogizáciu údajov týkajúcich sa tovarov masovej spotreby na reprezentatívnej vzorke 22 000 prevádzok hypermarketov, supermarketov, parfumerií a drogérií na území Španielska. Certifikát obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka „Orion“ výrobcu AC Marca získala v prevádzkach kontrolovaných spoločnosťou Information Resources España, SL, podiel na trhu v eurách a v objeme uvedenom v kategóriách insekticídov proti lietajúcemu hmyzu, insekticídov proti lezúcemu hmyzu a repelenty proti moliam. Údaje sa viažu na obdobie rokov 2018, 2019 do septembra 2020, týkajú sa teda relevantného obdobia. Okrem iného sú obsiahnuté údaje o objeme predaja produktov ORION, predaji produktov ORION v eurách a tiež podiel ORION v eurách a objeme. Predaj v € a objem predaja dosahuje

hodnoty v stotisícoch za insekticídy proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu a v miliónoch sú uvedené sumy a objem v prípade repelentov proti moliam. Podiel Orion v € sa pohybuje okolo jedného percenta v prípade insekticídov proti lietajúcemu hmyzu, okolo 3 % v súvislosti s insekticídmi proti lezúcemu hmyzu a okolo 20 % pri repelentoch proti moliam, v súvislosti s objemom je podiel vyjadrený 0,4 % za celé obdobie v súvislosti s insekticídmi proti lietajúcemu hmyzu, 1,8 – 1,9 % v súvislosti s insekticídmi proti lezúcemu hmyzu a od 14,5 % do 17,4 % pri repelentoch proti moliam (dôkaz č. 4);

- faktúry (8 ks) za reklamné služby – v každej faktúre je uvedené, že ide o platby za kampane ORION, faktúry vystavila v relevantnom období španielska spoločnosť RELEVANT TRAFFIC MEDIA S.L. pre spoločnosť namietateľa s dátumom vystavenia 15.4.2019, 30.6.2020, 31.7.2020, 31.8.2020, 30.9.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, obsiahnuté sú sumy od 2 000 € do 5 000 €, faktúra z apríla 2019 obsahuje sumu 24 214,50 € (dôkaz č. 5);

- výtlačky článkov a správ zo španielskej tlače týkajúce sa spoločnosti namietateľa a jeho produktov (namietateľ doplnil aj internetové odkazy na jednotlivé články s uvedením, že ich možno nájsť na internete a sú dostupné prostredníctvom odkazov, ktoré uviedol). Článok pod názvom „AC Marca impulsa su expansión...” z 24.8.2018 sa týka spoločnosti namietateľa, obsiahnuté je uvedenie značiek jeho produktov, medzi inými aj Orion. Uvedený článok je súčasťou dokladov predložených samostatne na preukázanie používania staršej ochrannej známky;

- ďalšie predložené články nie sú z relevantného obdobia, pretože článok uverejnený pod názvom „AC Marca preveu inverur 20 milions d euros...” bol publikovaný 5.5.2017, článok s názvom „Gran Via 2 fa la primera exposició de AC Marca” je z 9.7.2007, článok nazvaný „AC Marca lanza una campaña promocional de sus insecticidas „Orion” je z 2.5.2011 a článok „Insecticida Orión” je z 24.1.2016 (dôkaz č. 6);

- výtlačok článku o histórii výrobku Orion (namietateľ doplnil internetový odkaz na daný článok), ktorý bol publikovaný v časopise EL DESINSECTADOR Y DESRATIZADOR 2.6.2013, teda tiež pred rozhodným obdobím (dôkaz č. 7);

- výtlačky webových stránok obchodov, ako uviedol namietateľ najvýznamnejších supermarketov, hypermarketov a drogérií v Španielsku s ponukou produktov ORION (namietateľ doplnil aj internetové odkazy v súvislosti s predloženými výtlačkami, niektoré z nich nemožno otvoriť, niektoré otvoria súčasnú stránku obchodu bez ponuky produktov ORION, niektoré obsahujú ponuku produktov ORION, ale v aktuálnej podobe), ide o stránky El Corte Inglés, Amazon.es, Alcampo, Carrefour, Clarel, Perfume's club, Arenal, Droguería RODENAS, DosFarma, De la Uz, MasFerreteria, MODREGO hogar, No+Mosquitos, predložené výtlačky nie sú datované, obsahujú vyobrazenia rôznych produktov nesúcich ochrannú známku namietateľa, cenu produktu a jeho opis. Namietateľ k predloženým dôkazom uviedol, že iba produkty so silnou prítomnosťou na trhu dosahujú toto masívne zastúpenie vo veľkých predajniach rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG) (dôkaz č. 8);

- výtlačky z webovej stránky namietateľa s vyobrazením ochrannej známky „ORION” a sortiment výrobkov, ktoré namietateľ pod touto ochrannou známkou ponúka na trhu zrejme v Španielsku, keďže obsiahnutý text charakterizujúci jednotlivé produkty je v španielčine, výtlačok nie je datovaný (dôkaz č. 9).

Namietateľ konštatoval, že z predložených dôkazov vyplýva, že jeho ochranná známka je najmenej päť rokov intenzívne používaná na území Európskej únie.

Staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ. Z prieskumu predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že sa všetky okrem jednej faktúry týkajú územia Španielska. Datované a z relevantného obdobia pochádzajúce články, faktúry pre odberateľov z rôznych miest Španielska a tiež z certifikátov predajov od spoločnosti IRI možno usúdiť, že obchodné aktivity namietateľa prebiehali v relevantnom období na území Španielska, ktoré je členským štátom Európskej únie, a preto je predloženými dôkazmi teritoriálna požiadavka splnená.

Čo sa týka relevantného obdobia, teda obdobia od 28.6.2017 do 27.6.2022, len časť predložených dôkazov je datovaná a len niektoré pochádzajú z relevantného obdobia. Medzi tieto doklady patrí šesť faktúr z roku 2018 vystavených namietateľom pre odberateľov v Španielsku a jedna pre odberateľa z Nemecka za tovary označené Orion; faktúry (8 ks) za reklamné služby – kampane ORION datované od 15.4.2019 do 31.12.2020, predajné certifikáty z 21.4.2021 a 22.4.2021, ktoré vystavila spoločnosť Information Resources España (IRI). Predajné certifikáty obsahujú údaje o podiele produktov ORION v prevádzkach hypermarketov, supermarketov, parfumerií a drogérií na území Španielska za obdobie od septembra 2019 do septembra 2020


a v rokoch 2018, 2019 a 2020. Z relevantného obdobia je tiež článok z časopisu La Razón zo 7.12.2017 a Alimarket z 24.8.2018 a katalóg produktov ORION obsahujúci na okrají dátum 20.10.2017.

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.

Časť predložených dôkazných prostriedkov datovaná v relevantnom období sa týka jeho rôznych časových úsekov. Faktúry za predaj produktov ORION z roku 2018 sú len z troch dní, a to pre územie Španielska sú dve faktúry z 11.4.2018, z 12.4.2018 je jedna faktúra a z 13.4.2018 sú tri faktúry. Katalóg s dátumom 20.10.2017 je podľa vyjadrenia samotného namietateľa určený pre jeho obchodných zástupcov. Faktúry za reklamnú kampaň ORION sú datované v roku 2019 1 ks, v roku 2020 7 ks. Články uverejnené v tlači sú jeden zo 7.12.2017 a jeden z 24.8.2018. Certifikáty od spoločnosti IRI sú datované 21.4.2021 a 22.4.2021, ale z predloženého prekladu do slovenského jazyka vyplýva, že sa obsahovo týkajú obdobia rokov 2018 až 2020 a predaja insekticídov proti lietajúcemu hmyzu, proti lezúcemu hmyzu a repelentov proti moliam. Predaj v € a objem predaja dosahuje hodnoty v stotisícoch za insekticidy proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu a v miliónoch sú uvedené sumy a objem v prípade repelentov proti moliam. Podiel Orion v € sa pohybuje okolo jedného percenta v prípade insekticídov proti lietajúcemu hmyzu, okolo 3 % v súvislosti s insekticidmi proti lezúcemu hmyzu a okolo 20 % pri repelentoch proti moliam, v súvislosti s objemom je podiel vyjadrený 0,4 % za celé obdobie v súvislosti s insekticidmi proti lietajúcemu hmyzu, 1,8 – 1,9 % v súvislosti s insekticidmi proti lezúcemu hmyzu a od 14,5 % do 17,4 % pri repelentoch proti moliam. Uvedené údaje pochádzajú zo vzorky 22 tisíc prevádzok hypermarketov, supermarketov, parfumerií a drogérií na území Španielska. V certifikáte je uvedené, že spolupracujúce reťazce predstavujú 87 % tržieb a uvedené tržby sa odhadujú v súvislosti so spolupracujúcimi reťazcami. K predloženým certifikátom možno uviesť, že preukazujú kontinuitu obchodných aktivít namietateľa na trhu v Španielsku v priebehu rokov 2018 – 2020, teda v dostatočnej dĺžke a objeme, ktorý nemožno považovať za symbolický.

Z analýzy predložených dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno vyvodit' záver o opakujúcom sa a kontinuálnom používaní ochrannej známky namietateľa, ktorým sa usiloval získať a získal určitú pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch. Predložené dôkazy poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky namietateľa na území Európskej únie.

Pri preskúmaní charakteru používania je potrebné preskúmať, či namietateľ používal svoju ochrannú známku v súlade s jej funkciou, ktorou je zabezpečiť identitu pôvodu tovarov, pre ktoré je zapísaná, a v podobe, v akej je zapísaná, prípadne v podobe, ktorou sa nemení jej rozlišovacia spôsobilosť, a v spojitosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sú predmetné námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

V predmetnom prípade bola staršia ochranná známka zapísaná ako obrazová ochranná známka . Z dôkazov vyplýva, že bola používaná v slovnej podobe, napríklad vo faktúrach, článkoch, predajných certifikátoch, kde je bežné uvádzať ochrannú známku v slovnej podobe, ale z katalógu, kde sú obsiahnuté vyobrazenia tovarov namietateľa, je zrejmé, že tovary namietateľa boli označené ochrannou známkou v podobe, v akej je zapísaná. Staršia ochranná známka bola teda používaná v súlade s jej funkciou – na identifikáciu pôvodu tovarov pochádzajúcich od namietateľa a v podobe, v akej je zapísaná.

Namietateľ založil predmetné námietky na tovaroch, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v triede 5 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide o tieto tovary: v triede 5: „protiparazitické prípravky; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezodoranty na iné ako osobné použitie; prípravky proti moliam; prípravky na dezodoráciu a čistenie vzduchu; mucholapky; repelenty

na odpudzovanie hmyzu; insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy“;
v triede 9: „*elektrické zariadenia na lákanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia na odpudzovanie hmyzu; elektrické difuzéry prípravkov na dezodoráciu vzduchu a insekticídy“.*

Predložené doklady z relevantného obdobia, napr. faktúry datované v roku 2018 boli okrem iných tovarov vystavené aj za – vrecúška proti moliam s levanduľovou vôňou, závesné štipce proti moliam s levanduľovou vôňou, závesné štipce s vôňou čistej bielizne, závesné štipce s vôňou jazmínu a konvalinky, závesné štipce proti moliam s citrónovou vôňou, závesné štipce na pohlcovanie pachov, spreje bez parfumácie, spreje s jablkovou vôňou, spreje s levanduľovou vôňou, striekačky proti mravcom, spreje – nástrahy na šváby, sety proti všiam, lotion proti všiam, všetky označené „ORION“.

Uvedené faktúry sú však len z troch dní apríla 2018, a preto z nich bez podpory inými dokladmi nie je úplne zrejmé či všetky tieto tovary, prípadne, ktoré z nich, v akom objeme, ako pravidelne a kam namietateľ pod svojou ochrannou známkou dodával v priebehu relevantného obdobia. Žiadnym spôsobom z nich nevyplýva, či sa predaj uvedených tovarov opakoval, alebo bol len jednorazový a pod. Faktúry za reklamnú kampaň ORION neboli podložené konkrétnymi ukázkami reklamy, a preto nie je známe, aké konkrétne tovary boli predmetom reklamnej kampane prístupnej spotrebiteľskej verejnosti. V článkoch z tlače je tiež obsiahnutá len všeobecná zmienka o značke Orion, ktorou sú označené produkty namietateľa bez uvedenia ich špecifikácie. Aj keď možno predpokladať, že predložený katalóg určený obchodným zástupcom namietateľa (hoci nebol určený koncovým užívateľom produktov namietateľa), bol k dispozícii veľkoobchodným partnerom namietateľa a hoci obsahuje rôzne produkty označené ochrannou známkou namietateľa, nie je bez iných dokladov zrejmé, ktoré z týchto tovarov a v akom rozsahu boli dostupné na trhu.

Z prieskumu uvedených dokladov však vo vzájomnej spojitosti a v súvislosti s predajnými certifikátmi, ktoré jasne definovali druhy tovarov označených ochrannou známkou namietateľa a ich objem predaja v rokoch 2018 až 2020, možno vyvodiť záver, že namietateľ preukázal používanie ochrannej známky na tovaroch - prípravky proti moliam, insekticídy proti lietajúcejmu hmyzu a proti lezúcemu hmyzu, ktoré sú okrem uvedených certifikátov obsiahnuté aj vo faktúrach za predaj tovarov a v katalógu. Zo zoznamu zapísaných tovarov ide teda o tovary v triede 5: „*prípravky proti moliam; insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy“.*

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a na ktorých sú predmetné námietky založené, konkrétne v triede 5: „*protiparazitické prípravky; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezodoranty na iné ako osobné použitie; prípravky na dezodoráciu a čistenie vzduchu; mucholapky; repelenty na odpudzovanie hmyzu; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy“;* a v triede 9: „*elektrické zariadenia na lákanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia na odpudzovanie hmyzu; elektrické difuzéry prípravkov na dezodoráciu vzduchu a insekticídy“.* Pre uvedené tovary nemožno považovať za preukázané skutočné používanie ochrannej známky namietateľa, a to z dôvodu, že sa v predložených dokladoch vôbec nevyskytli, alebo sa objavili len v katalógu či vo faktúrach z troch dní apríla 2018 bez podpory ďalšími relevantnými dokladmi, ktoré by preukázali trvanie, frekvenciu ich prítomnosti na trhu, či dosiahnutý objem. Namietateľ v súvislosti s ich nepoužívaním neuviedol žiadne oprávnené dôvody, ktoré by odôvodnili nepoužívanie staršej ochrannej známky pre tieto tovary.

Prihlasovateľ spochybnil preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, potrebné je však poukázať na skutočnosť, že pokiaľ ide o požiadavku preukázania používania v námietkovom konaní, je dôležité prihliadať na to, že cieľom ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach nie je posudzovať úspešnosť ani kontrolovať ekonomickú stratégiu spoločnosti namietateľa, či vyhradiť ochranu ochranných známk len na rozsiahle obchodné používanie.

Prihlasovateľ zdôrazňoval rýchloobratkový charakter tovarov namietateľa a podiel na trhu, ktorý dosiahol namietateľ, považoval vzhľadom na typ tovarov za nedostatočný. Predovšetkým predajné certifikáty od

nezávislého zdroja rozhodujúcim spôsobom prispeli pri zohľadnení ich súvislosti s ostatnými predloženými dokladmi (faktúry, katalóg) ku konštatovaniu preukázania skutočného používania ochrannej známky EÚ



č. 860890 pre už uvedené tovary.

Uvedený záver je zohľadnením zákonných a európskou judikatúrou daných podmienok, ktoré za skutočné použitie posudzujú používanie, ktoré nie je len symbolické a neslúži len na zachovanie práv vyplývajúcich z vlastníctva ochrannej známky. Ďalej ide o používanie, ktoré musí byť v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa, zároveň sa musí týkať tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou a nemôže ísť o interné používanie v spoločnosti namietateľa.

Dôkazy o používaní, ktoré predložil namietateľ, nepreukázali skutočné používanie staršej ochrannej známky pre všetky tovary, na ktorých sú námietky založené, ale možno konštatovať, že v celom rozsahu a vo vzájomných súvislostiach preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania ochrannej známky namietateľa pre „*prípravky proti moliam; insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy*“, zapísané v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude preto ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú pre uvedené tovary.

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 1 – „*poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; dusíkaté hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na hnojenie; prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov*“;

v triede 5 – „*fungicídy; herbicídy; insekticídy*“.

Staršia ochranná známka je v predmetnom konaní o námietkach považovaná za zapísanú pre tovary:

v triede 5 – „*mothproofing preparations; domestic insecticides; expressly excluding products used in agriculture such as preparations for destroying weeds and vermin, pesticides, fungicides, herbicides*“ [prípravky proti moliam; insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je v triede 1 prihlásené pre „*poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; dusíkaté hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na hnojenie; prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov*“. Prihlásené tovary sú určené na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, sú chemikáliami určenými na ochranu rastlín a podporu ich rastu, zlepšovanie vlastností pôdy, v ktorej sa rastliny pestujú. Predmetné tovary sú určené špecifickému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, a to poľnohospodárom, záhradníkom či lesníkmi. Uvedené prípravky sa zreteľne líšia svojím charakterom, účelom a metódou použitia, tiež spotrebiteľským okruhom, ktorému sú určené, od tovarov zapísanej ochrannej známky, ktoré sú určené bežným spotrebiteľom na použitie proti moliam a na odpudzovanie a hubenie hmyzu v domácnostiach. Porovnávané tovary sú nepodobné.

Zverejnené označenie je v triede 5 prihlásené pre „*insekticídy*“ a staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre „*insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy*“. Prihlásené tovary predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov, ktorá zahŕňa konkrétne druhy insekticídov, teda aj zapísané „*insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy*“. Uvedené prihlásené a zapísané tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je v triede 5 prihlásené aj pre „*fungicídy; herbicídy*“. Tovary staršej ochrannej známky v rovnakej triede „*insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy*“ síce obsahujú špecifikáciu vylučujúcu fungicídy aj herbicídy, ale táto skutočnosť nedokáže odlíšiť tovary prihlasovateľa a namietateľa tak, aby ich bolo možné považovať za nepodobné. Vzhľadom na to, že prihlásené „*fungicídy*“ sú toxické látky používané na ničenie alebo inhibíciu rastu húb a „*herbicídy*“ sú chemické látky používané na ničenie buriny, zatiaľ čo pre staršiu ochrannú známku zapísané „*insekticídy na použitie v domácnosti; výslovne s výnimkou produktov používaných v poľnohospodárstve, ako sú prípravky na ničenie buriny a škodcov, pesticídy, fungicídy, herbicídy*“ sú tiež toxické látky používané na ničenie hmyzu a používajú sa predovšetkým na kontrolu škodcov alebo na likvidáciu hmyzu prenášajúceho choroby či inak obťažujúceho ľudí v domácnosti, nemožno vylúčiť istú mieru podobnosti uvedených tovarov. Prihlásené a zapísané tovary, napriek špecifikácii tovarov staršej ochrannej známky, slúžia na podobný účel a zvyčajne pochádzajú od rovnakého typu výrobcov. Môžu sa predávať prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a zároveň uspokojovať potreby tej istej relevantnej verejnosti. Z porovnania prihlásených a zapísaných tovarov vyplýva, že sú podobné v nízkej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1362-2022)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 860890)

nourion



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 takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie tvorí sedempísmenový slovný prvok „nourion“ a staršia ochranná známka obsahuje päťpísmenový slovný prvok „ORION“ vyhotovený veľkým tučným žltým písmom, ktorý je umiestnený na červenom podklade nepravidelného tvaru. Zverejnené označenie síce obsahuje písmená slovného prvku staršej ochrannej známky, ako to zdôrazňoval namietateľ, ale slovný prvok tvoriaci zverejnené označenie sa začína písmenom „n“, ktoré sa v staršej ochrannej známke nenachádza, nasledujúce písmeno „o“ je prvým písmenom slovného prvku staršej ochrannej známky, ďalšie písmeno vo zverejnenom označení je „u“ (nenachádza sa v slovnom prvku staršej ochrannej známky) a až ďalšie písmená „-rion“ sú obsiahnuté v rovnakom poradí v oboch porovnávaných označeniach. Pri zohľadnení uvedeného rozmiestnenia písmen „*o*rion“ v slovnom prvku „nourion“, ktorý tvorí zverejnené označenie, a vizuálnych charakteristík staršej ochrannej známky, spočívajúcich vo výraznej kombinácii žltého slovného prvku „ORION“ na sýtočervenom podklade špecifického tvaru, je nutné konštatovať, že porovnávané označenia nie sú vizuálne podobné.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ v označeniach tvorených kombináciou slovného a obrazového prvku, vysloví len slovný prvok a nevenuje sa opisu obrazového prvku. Staršia ochranná známka bude teda vyslovená ako [orijon]. Zverejnené označenie tvorí jednoslovný prvok „nourion“, ktorý nepredstavuje pre slovenského spotrebiteľa slovo so zrejmych pravidlami jeho výslovnosti. Možno predpokladať, že „nourion“ slovenský spotrebiteľ vysloví ako [nourijon], prípadne vzhľadom na nie bežnú kombináciu hlások v počiatkovej slabike [nou-], ktorej vyslovenie nie je prirodzené pre relevantného spotrebiteľa, nemožno vylúčiť zjednodušenie v podobe [nurion]. Napriek trojslabičnosti porovnávaných slovných prvkov (nou-ri-jon/nu-ri-jon vs. o-ri-jon), je rozdiel v prvej slabike prirodzene zdôraznenej slovným prízvukom dobre počuteľný a rovnaké vyslovenie nasledujúcich dvoch slabík vedie ku konštatovaniu čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

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 alebo služieb. Staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „ORION“, ktorý si podstatná časť relevantných spotrebiteľov spojí s pomenovaním jedného z najznámejších súhvezdí - Orión. Podkladu v červenom vyhotovení v staršej ochrannej známke spotrebiteľa nepriradia žiaden konkrétny význam. Slovný prvok tvoriaci zverejnené označenie „nourion“ bude vnímaný ako slovo bez významu, keďže nepatrí do slovenskej slovnej zásoby a nenesie žiaden význam ani v cudzom jazyku, ktorý by bol relevantnému spotrebiteľovi známy. Keďže slovný prvok staršej ochrannej známky evokuje vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti význam a zverejnené označenie nie, porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska nepodobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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. Dotknuté tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné v nízkej miere sú prípravkami pôsobiacimi na rôzne nežiaduce organizmy a môžu byť použité v domácnosti, prípadne v závislosti od ich

účinnosti môžu byť určené aj špecializovanej verejnosti, ktorá potrebuje na manipuláciu s nimi odborné vedomosti. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa tak môže byť priemerná až vyššia.

Staršia ochranná známka obsahuje slovný prvok „ORION“, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ odôvodňoval pravdepodobnosť zámery tým, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý v slovnom prvku zverejneného označenia „nourion“. K tvrdeniu namietateľa možno uviesť, že obsiahnutie písmen „o“ a „rion“ v slovnom prvku zverejneného označenia nemožno poprieť, ale nie je pravdepodobné, že by si to spotrebiteľ dotknutých tovarov uvedomil, keďže slovným prvkom tvoriacim zverejnené označenie je „nourion“, s odlišnou a netypickou kombináciou písmen „nou-“ na jeho začiatku. Zakončenie slovných prvkov „-rion“ vedie ku konštatovaniu čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení, hoci ich začiatok je odlišný. Uvedenú čiastočnú fonetickú podobnosť však prekoná vizuálna a sémantická nepodobnosť označení. Kým staršia ochranná známka je vizuálne koncipovaná kontrastným spojením výraznej žltej a červenej farby so žltým slovným prvkom „ORION“ vyhotoveným tučným písmom na podklade sýtočervenej farby, zverejnené označenie je slovné, obsahuje na svojom začiatku písmeno „n“ a na tretej pozícii má písmeno „u“, z ktorých ani jedno nie je súčasťou slovného prvku staršej ochrannej známky. Navyše, slovný prvok staršej ochrannej známky „ORION“ nesie konkrétny význam, kým zverejnené označenie je pre relevantného spotrebiteľa bez významu. Celkový dojem vyvolaný oboma označeniami je tak odlišný.

Napriek tvrdeniam namietateľa nie je dôvodné predpokladať, aby spotrebiteľ podrobil zverejnené označenie takej analýze, aby z neho vyseparoval písmená tvoriace slovný prvok staršej ochrannej známky. Zverejnené označenie je slovné, chráni slovo samotné, neobsahuje žiaden taký prvok, ktorý by vytváral predpoklad na prehliadnutie prvého a tretieho písmena a vyčlenenie druhého a posledných štyroch písmen, ktoré by si následne spotrebiteľ spojil a vnímal ich ako slovo „ORION“. Z uvedeného dôvodu je potrebné konštatovať neexistenciu pravdepodobnosti zámery, a to tak v súvislosti s tovarmi podobnými v nízkej miere aj s tovarmi, ktoré sú zhodné, pretože odlišnosti medzi označeniami sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ bezpečne odlíšil tovary pochádzajúce od namietateľa od tovarov pochádzajúcich od prihlasovateľa pri priemernej až vyššej miere pozornosti, ktorú ich výberu venuje.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka nadobudla dobré meno, teda jej rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. Namietateľ predložil rad dôkazov, ktoré budú analyzované v ďalšej časti rozhodnutia.

V danej súvislosti možno konštatovať, že aj keby bola preukázaná vyššia miera rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, tá by nebola spôsobilá prekonať konštatovanú nepodobnosť tovarov a ani by neovplyvnila nízku mieru podobnosti časti porovnávaných tovarov. Dotknuté tovary – insekticídy – ktoré boli posúdené ako zhodné, v súvislosti s označeniami vyznačujúcimi sa zreteľnými a dobre postrehnuteľnými rozdielmi, ktorých celkový dojem je odlišný, nevytvárajú žiaden predpoklad na vyvolanie predstavy staršej ochrannej známky pri kontakte so zverejneným označením, a preto je konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Uvedené zistenia možno teda zhrnúť do záveru, že nie je pravdepodobné, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla byť uvedená do omylu tak, aby považovala tovary posúdené v danom prípade ako zhodné a podobné v nízkej miere za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného.

Napriek zistenej zhode a podobnosti pre časť prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku neexistuje v danom prípade pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi a celkový odlišný dojem, ktorý vyvolávajú, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je vylúčená, pretože porovnávané označenia neobsahujú žiaden prvok, ktorý by mohol reálne vyvolať asociáciu medzi nimi.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že vzhľadom na odlišnosti medzi označeniami nedochádza k naplneniu podmienok uplatneného ustanovenia, a preto úrad považuje námietky založené na § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona za neopodstatnené.

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

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok uviedol, že ochranná známka „ORION“ je na trhu takmer 100 rokov, intenzívnym používaním nadobudla vysokú mieru známosti, a to takým spôsobom a v takej miere, že nadobudla vyšší status ochrany, t. j. má dobré meno.

Namietateľ poukázal na možnosť hrozby zásahu do jeho práv, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky. Uviedol, že intenzívne buduje imidž a dobré meno jeho ochrannej známky, pričom vkladá do jej produkcie nemalé prostriedky a energiu, v dôsledku čoho sa staršia ochranná známka stala príznačnou práve pre namietateľa a jeho tovary. Prihlasovateľ by tak mohol získať výhodu pred konkurenčnými subjektmi, pretože by mohol využiť širokú známosť a obľúbenosť staršej ochrannej známky, ako aj tovarov ňou označovaných.

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.

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 náležitého dôvodu.

Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Je potrebné podotknúť, že pre naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné konštatovanie pravdepodobnosti zámeny. Porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne a sémanticky nepodobné, ale z fonetického hľadiska sú čiastočne podobné.

Dobré meno staršej ochrannej známky

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.

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 známok Európskej únie na územie Európskej únie.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známok predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- rozhodnutie vydané Španielskym úradom pre patenty a ochranné známky zo 17.11.2021 týkajúce sa konania o námietkach, ktoré ako uviedol namietateľ boli ním podané, proti zápisu prihlášky označenia „ECAMED FERT ORION“. Výsledkom konania o námietkach bolo zamietnutie uvedenej prihlášky. Dôkaz bol predložený v španielskom jazyku, v preklade do anglického jazyka a následne aj v preklade do slovenského jazyka (dôkaz č. 3);

- certifikát predajov z 22.4.2021 (v španielskom jazyku a v preklade do anglického a následne do slovenského jazyka) od spoločnosti IRI (Information Resources España, SL, ktorá pôsobí v sektore prieskumu trhu a vykonáva aj kompiláciu pre katalogizáciu údajov týkajúcich sa tovarov masovej spotreby na reprezentatívnej vzorke 22 000 prevádzok hypermarketov, supermarketov, parfumerií a drogérií na území Španielska. Certifikát obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka „Orion“ výrobcu AC Marca získala v prevádzkach kontrolovaných spoločnosťou Information Resources España, SL, podiel na trhu v eurách a v objeme uvedenom v kategóriách insekticídy proti lietajúcemu hmyzu, insekticídy proti lezúcemu hmyzu a repelenty proti moliam. Údaje sa viažu na obdobie rokov 2018, 2019 do septembra 2020. Okrem iného sú obsiahnuté údaje o objeme predaja produktov ORION, predaji produktov ORION v eurách a tiež podiel ORION v eurách a objeme. Predaj v € a objem predaja dosahuje hodnoty v stotisícoch za insekticídy proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu a v miliónoch sú uvedené sumy a objem v prípade repelentov proti moliam. Podiel Orion v € sa pohybuje okolo jedného percenta v prípade insekticídov proti lietajúcemu hmyzu, okolo 3 % v súvislosti s insekticídmi proti lezúcemu hmyzu a okolo 20 % pri repelentoch proti moliam, v súvislosti s objemom je podiel vyjadrený 0,4 % za celé obdobie v súvislosti s insekticídmi proti lietajúcemu hmyzu, 1,8 – 1,9 % v súvislosti s insekticídmi proti lezúcemu hmyzu a od 14,5 % do 17,4 % pri repelentoch proti moliam (dôkaz č. 4);

- faktúry (8 ks) za reklamné služby – v každej faktúre je uvedené, že ide o platby za kampane ORION, faktúry vystavila španielska spoločnosť RELEVANT TRAFFIC MEDIA S.L. pre spoločnosť namietateľa s dátumom vystavenia 15.4.2019, 30.6.2020, 31.7.2020, 31.8.2020, 30.9.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, obsiahnuté sumy sa pohybujú od 2 000 € do 5 000 €, faktúra z apríla 2019 obsahuje sumu 24 214,50 € (dôkaz č. 5);

- výtlačky článkov a správ zo španielskej tlače týkajúce sa spoločnosti namietateľa a jeho produktov (namietateľ doplnil aj internetové odkazy na jednotlivé články s uvedením, že ich možno nájsť na internete a sú dostupné prostredníctvom odkazov, ktoré uviedol). Článok pod názvom „AC Marca impulsa su expansión...” z 24.8.2018 sa týka spoločnosti namietateľa, obsiahnuté je uvedenie značiek jeho produktov, medzi inými aj Orion. Namietateľ z uvedeného článku vybral vetu a predložil jej preklad do slovenského jazyka – *Majiteľ značiek ako „Norit“, „Orion“, „Alex“ a „Blanco Nuclear“ tak tento rok čelí optimizmu ohľadom predvídateľného oživenia národných ako aj medzinárodných trhov...; Z predloženého článku uverejneného 5.5.2017 pod názvom „AC Marca preveu inverur 20 milions d euros...” namietateľ nepredložil žiaden preklad, na výtlačku je viditeľné vyobrazenie produktov, na obale ktorých je obsiahnutá ochranná známka namietateľa; Článok s názvom „Gran Via 2 fa la primera exposició de AC Marca“ z 9.7.2007 obsahuje vetu, ktorej preklad namietateľ predložil v znení: *Na druhej strane, AC Marca sa počas svojej 85-ročnej histórie a s produktmi ako Norit, Orion alebo farbivá Iberia dokázala premietnuť do budúcnosti, pričom zostala verná svojim princípom; Článok z 2.5.2011 nazvaný „AC Marca lanza una campaña promocional de sus insecticidas „Orion“ a článok „Insecticida Orión“ z 24.1.2016 neboli doplnené prekladom do slovenského jazyka, ale je zrejmé, že sa týkajú spoločnosti AC Marca a insekticídov označených „Orion“ (dôkaz č. 6);**

- výtlačok článku o histórii výrobku Orion (namietateľ doplnil internetový odkaz na daný článok), ktorý bol publikovaný v časopise EL DESINSECTADOR Y DESRATIZADOR 2.6.2013, namietateľ predložil preklad výňatkov v nasledovnom znení: *V tomto príspevku urobím historický náčrt insekticídu Orion, komerčnej značky, ktorá sa objavila v 20. rokoch 20. storočia a ktorú dodnes nájdeme na pultoch každej prevádzky či drogérie...O niekoľko rokov neskôr, v roku 1928, bola uvedená na trh mucholapka Orion, pozostávajúca z pásikov pogumovaného papiera s atraktantom (obrázok 2)...Obr. 1 Reklama, ktorá sa objavila v La Vanguardia v júni 1946, Obr. 4 Reklamný displej zo 40. rokov 20. storočia, Obr. 6 Reklama sa objavila v novinách ABC v roku 1962, v uvedenom článku sú obsiahnuté vyobrazenia produktov a reklám na produkty,*

ktoré sú označené slovným prvkom „ORION“ na rôzne farebnom podklade, zároveň je vždy uvedené, že ide o insekticídy (dôkaz č. 7);

- výtlačky webových stránok obchodov, ako uviedol namietateľ najvýznamnejších supermarketov, hypermarketov a drogérií v Španielsku s ponukou produktov ORION (namietateľ doplnil aj internetové odkazy v súvislosti s predloženými výtlačkami, žiaden z nich neobsahuje dátum, niektoré nemožno otvoriť, niektoré otvoria súčasnú stránku obchodu bez ponuky produktov ORION, niektoré obsahujú ponuku produktov ORION, ale v aktuálnej podobe), ide o stránky El Corte Inglés, Amazon.es, Alcampo, Carrefour, Clarel, Perfume's club, Arenal, Droguería RODENAS, DosFarma, De la Uz, MasFerreteria, MODREGO hogar, No+Mosquitos, predložené výtlačky nie sú datované, nemožno ich teda zaradiť do relevantného obdobia, obsahujú vyobrazenia rôznych produktov nesúcich ochrannú známku namietateľa, cenu produktu a jeho opis. Namietateľ k predloženým dôkazom uviedol, že iba produkty so silnou prítomnosťou na trhu dosahujú toto masívne zastúpenie vo veľkých predajniach rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG) (dôkaz č. 8);

- výtlačky z webovej stránky namietateľa s vyobrazením ochrannej známky namietateľa a sortimentu výrobkov, ktoré namietateľ pod touto ochrannou známkou ponúka na trhu, výtlačky nie sú datované (dôkaz č. 9).


Podľa vyjadrenia namietateľa uvedené dôkazy preukazujú, že jeho ochranná známka intenzívnym používaním nadobudla vysokú mieru známosti, a to takým spôsobom a v takej miere, že nadobudla vyšší status ochrany, t. j. má dobré meno.

K predloženým dôkazom možno uviesť, že rozhodnutie týkajúce sa sporového konania pred španielskym úradom sa zaoberá konfliktom medzi odlišnými označeniami a v inej krajine, nemožno ho považovať za relevantný doklad v predmetnom konaní. Certifikát predajov od spoločnosti IRI sa týka výrobkov namietateľa označených ORION a obsiahnuté údaje sa viažu na obdobie rokov 2018, 2019 do septembra 2020. Uvedený certifikát je dôkazom prítomnosti produktov namietateľa určených proti moliám, proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu na trhu v Španielsku v uvedenom časovom období. Je zrejmé, že nešlo o symbolické obchodné aktivity, ale uvedené údaje vypovedajúce o objeme predaja a dosiahnutom podiele samotné nevedú k záveru o preukázaní dobrého mena ochrannej známky namietateľa. Napriek obsiahnutiu údajov o podiele ORION v eurách a objeme, nie sú tieto čísla samotné dostatočné na zhodnotenie situácie na trhu v porovnaní s konkurentmi namietateľa. Pri zohľadnení veľkosti daného teritória, jeho špecifik vzhľadom na podnebie, kde je možné predpokladať veľkú spotrebu tohto typu rýchloobrátkových tovarov, nie je možné dospieť k záveru o preukázaní dobrého mena ochrannej známky namietateľa. Certifikát nevyjadruje podiel relevantnej verejnosti, ktorá sa s produktmi označenými ochrannou známkou namietateľa stretla, nezrejmuje postavenie ochrannej známky namietateľa v porovnaní s inými značkami v danej oblasti trhu na území Španielska. Preto okrem konštatovania obchodného pôsobenia namietateľa na trhu, nie je jeho pozícia objasnená, nie je známe postavenie jeho ochrannej známky v rebríčku ostatných ochranných známok ani vnímanie ochrannej známky namietateľa a ňou označovaných tovarov relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou.


Faktúry za reklamnú kampaň nepreukazujú mimoriadne vysoké investície vynaložené do reklamy a na druhej strane nie sú doplnené žiadnym príkladom realizovanej reklamy, ktorá by vypovedala o propagovaní produktov namietateľa na príslušnom trhu, o rozsahu, frekvencii, intenzite propagácie a jej formách, kde a ako bola dostupná príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, aké tovary niesli ochrannú známku namietateľa. Šesť článkov z tlače takisto nie je dôkazom masívnej propagácie produktov namietateľa a zároveň namietateľom vybrané preklady niekoľkých viet z nich nevypovedajú o vnímaní ochrannej známky namietateľa relevantnou verejnosťou ako ochrannej známky s mimoriadnym postavením na trhu, ktorá by zaujímala významné postavenie, či bola známa podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti. Z predloženého prekladu úryvkov vyplývajú informácie o namietateľovi ako výrobcovi rôznych produktov označovaných niekoľkými značkami a článok nazvaný „Gran Via 2 fa la primera exposició de AC Marca“ z 9.7.2007 hovorí o mnohoročnej prítomnosti označenia „Orion“ na trhu, na čo v odôvodnení podaných námietok aj samotný namietateľ mnohokrát upozornil, ale špecificky sa postavenia ochrannej známky namietateľa netýka. História výrobkov označených „Orion“ sa dotýka aj článok publikovaný v časopise EL DESINSECTADOR Y DESRATIZADOR 2.6.2013, z ktorého vyplýva, že „Orion“ sa ako komerčná značka objavil v 20. rokoch 20. storočia a dodnes je na pulloch drogérií. Článok obsahuje aj ukážky historickej reklamy, napr. z roku 1928, 1940, 1946, 1962, všetky sa týkali insekticídov. Článok predstavil rôzne podoby označenia „Orion“ tak, ako sa



historicky vyvíjalo a menilo. Na druhej strane, podoba zodpovedajúca ochrannej známke namietateľa prítomná nie je.

Predložené výtlačky webových stránok rôznych obchodov s ponukou prípravkov označených ochrannou známkou , ako aj výtlačky z webovej stránky namietateľa, nie sú datované, predstavujú ponuku produktov, ale nie je známe koľko spotrebiteľov a kedy si tieto produkty kúpilo a ani to, ako verejnosť vníma, pozná, oceňuje túto ochrannú známku, prípadne produkty ňou označené.

S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Z uvedených faktorov namietateľ preukázal dlhodobú existenciu označenia „Orion“ v rôznych jeho podobách na trhu predovšetkým s insekticídmi. Z analýzy predložených dokladov v ich vzájomných súvislostiach vyplynulo, že existencia označenia „Orion“ siaha veľmi ďaleko do histórie, čo môže byť jednou z mnohých závažných okolností pri skúmaní dobrého mena ochrannej známky. Uvedené súvisí s tým, že dobré meno ochrannej známky nevzniká ani nezaniká akoby jeho zapnutím a vypnutím, ale ide o dlhodobý proces, ktorý spoluvytvára mnoho vzájomne skĺbených faktorov. Preukázanie nadobudnutia statusu dobrého mena ochrannej známky vyžaduje však naplnenie kvantitatívnych ukazovateľov, aby bolo zrejmé v akej miere je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, a či je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Tvrdenie namietateľa, že intenzívne buduje imidž a dobré meno jeho ochrannej známky, pričom vkladá do jej produkcie nemalé prostriedky a energiu, v dôsledku čoho sa staršia ochranná známka stala príznačnou práve pre namietateľa a jeho tovary, predložené dôkazy nepreukázali.

Predložené dôkazné prostriedky boli rozmanité, ich výpovedná hodnota a relevancia pri preukazovaní argumentov a tvrdení namietateľa bola rôzna. Tak ako už bolo skôr uvedené, rad z nich nenaplnil požadované kritériá z dôvodu chýbajúceho dátumu, niektoré neobsahovali ochrannú známku namietateľa, iným chýbala podpora prostredníctvom súvisiacich dokumentov na umocnenie ich objektívnej výpovednej hodnoty, iné nenaplnili kvantitatívne kritériá. Hodnotenie namietateľom predložených dôkazov je nutné uzavrieť konštatovaním, že dobré meno ochrannej známky EÚ  č. 860890 preukázané nebolo.

V danej súvislosti je ešte potrebné poukázať na to, že ani jeden z predložených dôkazov či argumentov namietateľa sa netýkal územia Slovenskej republiky. Výklad práva EÚ, ktorý podal Súdny dvor EÚ v rozsudku vo veci C-125/14 „Iron & Smith Kft“ z 3.9.2015 sa týkal podmienky dobrého mena staršej ochrannej známky, ktorú považoval z územného hľadiska za splnenú v prípade, ak majú staršie ochranné známky EÚ dobré meno v podstatnej časti územia EÚ, pričom takáto časť územia môže prípadne zodpovedať územiu jedného členského štátu. Následne však Súdny dvor obmedzil použiteľnosť aplikácie takého spôsobu výkladu pre prípady, keď staršia ochranná známka EÚ má dobré meno na podstatnej časti EÚ, ale nie u príslušnej skupiny verejnosti členského štátu, v ktorom bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola dotknutá námietkou. V takom prípade majiteľ ochrannej známky EÚ musí splniť aj požiadavku preukázania, že časť uvedenej verejnosti, ktorá nie je z obchodného hľadiska nepodstatná, pozná túto staršiu ochrannú známku, pričom ju dáva do súvislosti s neskoršou národnou ochrannou známku. Uvedenú podmienku namietateľ nenaplnil, pretože v danej súvislosti nepredložil ani jediný doklad a ani neuviedol žiaden súvisiaci argument, ktorý by preukazoval nejakú známost' staršej ochrannej známky na území Slovenska.

Berúc do úvahy všetky uvedené okolnosti, skúmanie naplnenia ďalších kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je neopodstatnené, a námietkam na ňom založeným nie je možné vyhovieť.

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:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava

Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT, Olivová 10, 949 01 Nitra