



Banská Bystrica 24. novembra 2014  
MOZ 1083319 II/146-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. augusta 2013 namietateľom FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA (CN), Taliansko, v konaní zastúpeným spoločnosťou BEATOW PARTNERS, s. r. o., Panenská 23, 811 03 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1083319/N-127-2013 z 8. júla 2013 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1083319 „SIMSEK MILKY KID“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa ŠIMŠEK BÍSKŮVÍ VE GIDA SANAYÍ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. MOZ 1083319/N-127-2013 z 8. júla 2013 zrušuje a vec sa vracia odboru sporových konaní na nové prerokovanie a rozhodnutie.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 1083319/N-127-2013 z 8. júla 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnuté námietky smerujúce proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1083319 „SIMSEK MILKY KID“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ podané námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a d) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1064022 (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 728472 (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“), medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 857928 (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“) a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 858042 (ďalej len „štvrtá staršia ochranná známka“ alebo prvá, tretia a štvrtá ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), so skoršími právami prednosti. Zastával názor, že na základe podobnosti napadnutej ochrannej známky s jeho staršími ochrannými známkami, ako aj skutočností, že staršie ochranné známky sú všeobecne známe, registráciou napadnutej ochrannej známky by došlo k porušeniu práv viažucich sa k jeho starším ochranným známkam.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že nie je pravdepodobné, aby dochádzalo k zámene medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení okolností, že tovary napadnutej ochrannej známky boli vyhodnotené ako zhodné a podobné s tovarmi starších ochranných známk.

Pri samotnom posúdení porovnávaných ochranných známk z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval vizuálnu nepodobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, určitú fonetickú a sémantickú podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou (založené na opise obrazových prvkov – vajíčok) a fonetickú a sémantickú nepodobnosť napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

V prípade porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval zhodnosť a podobnosť tovarov „*cukrovinky, zmrzlina a kakao*“ napadnutej ochrannej známky s tovarmi „*cukrovinky, čokolády a čokoládové výrobky*“ prvej staršej ochrannej známky. V prípade porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi tretej a štvrtej staršej ochrannej známky konštatoval ich zhodnosť.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny prvostupňový orgán tiež poukázal na to, že priemerný spotrebiteľ sa s tvarom čokoládových výrobkov vo forme vajička bežne stretáva na trhu (známe sú hlavne veľkonočné čokoládové vajička), a teda namietateľ, ktorý oválny tvar vajička považoval za rozhodujúci, si tento nemôže monopolizovať vo vzťahu k cukrovinkám a čokoládam.

Pokiaľ sa namietateľ v podaných námietkach odvolával na druhú staršiu ochrannú známku, prvostupňový orgán zdôraznil, že vzhľadom na to, že jej majiteľom nie je on, ale spoločnosť SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON, Belgicko, v rámci námietok si nemôže uplatňovať staršie práva k predmetnej ochrannej známke.

V súvislosti s ďalším uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že starším ochranným známkam, ktorými bolo odôvodnené podanie námietok, bola pred právom prednosti napadnutej ochrannej známky poskytnutá formálna ochrana, keďže boli už zapísané do medzinárodného registra s vyznačením pre Slovenskú republiku. Z uvedeného vyplynulo, že namietateľ nemá právo na uplatnenie aplikácie ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, nakoľko právo vyplývajúce zo všeobecne známej známky nemožno uplatniť na základe ochranných známk platných na území Slovenskej republiky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán sa nesprávne vysporiadal so skutkovým stavom veci a nesprávne vec posúdil, keď rozhodol, že v danom prípade nemožno hovoriť o pravdepodobnosti zámeny.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk, poukázal na to, že napadnutá ochranná známka, ako aj staršie ochranné známky majú rovnaký základný farebný podklad, a to bielu farbu. Tiež majú na spodnej časti rovnakú formu zafarbenia, rovnakého rozsahu, rovnakého typu s veľmi malou farebnou odlišnosťou. Obe zafarbenia vychádzajú zo spoločnej základovej farby (červenej), pričom napadnutá ochranná známka má toto zafarbenie tónované do bordova a staršie ochranné známky do oranžova. Pomer, v akom sa biela podkladová farba a zafarbenie na spodnej časti označení predstavujúcich posudzované ochranné známky nachádzajú, je identický. Odhliadnuc od slov uvedených v napadnutej ochrannej známke sú preto napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky takmer rovnaké. Podľa namietateľa je zrejmé, že majiteľ sa snažil úmyselne využiť podobnosť ochranných známk a vychádzal z rovnakej základnej farby, aby na jednej strane jeho napadnutá ochranná známka pripomínala čo najviac spotrebiteľovi staršie ochranné známky, ale zároveň, aby pri argumentácii v prípade sporu nešlo o použitie úplne totožnej farby. Skutočnosť, že staršie ochranné známky na rozdiel od napadnutej ochrannej známky nemajú zafarbenie v hornej časti vyobrazenia, nie je podľa jeho názoru pre posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny relevantná, nakoľko ide len o veľmi slabé zafarbenie plynúce do stratena, ktoré nie je vôbec dominantným prvkom označenia. Z väčšej diaľky vrchné zafarbenie ani nie je pozorovateľné, resp. je pozorovateľné v minimálnom rozsahu.

V nadväznosti na uvedené namietateľ poukázal na to, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj staršie ochranné známky sú v spodnej časti v rovnakej výške farebne oddelené. V jednom prípade prechodom farebnej časti napadnutej ochrannej známky do stratena a v druhom prípade typickou „kinder“ vlnkou. Tento rozdiel však nepovažoval za dominantnú časť napadnutej ochrannej známky. Podľa namietateľa, ak by spotrebiteľ kolízne ochranné známky neporovnával priamo, nebol by schopný okamžite rozpoznať rozdiel medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami. Poznamenal, že odlišnosť farebnosti nemôže znamenať, že porovnávané ochranné známky si nemožno zameniť, najmä ak ide o tak malú farebnú odlišnosť ako v predmetnom prípade. Zároveň podotkol, že ak by napadnutej ochrannej

známke bola udelená ochrana na území Slovenskej republiky, v prípade vykonania zmeny farebnosti spodnej časti označení predstavujúcich staršie ochranné známky na červenú alebo niektorý jej odtieň, by takéto konanie namietateľa mohlo byť považované za porušovanie práv majiteľa ako vlastníka registrovanej ochrannej známky, čo je absolútne neprijateľné.

Čo sa týka slovných prvkov tvoriacich napadnutú ochrannú známku, namietateľ uviedol, že slovo „Simsek“ je tak malej veľkosti a tak farebne a kompozične uvedené, že je viditeľné a čitateľné až keď si spotrebiteľ príslušný výrobok vezme do ruky a podrobne preštuduje, pričom drvivá väčšina spotrebiteľov si toto slovo v rámci napadnutej ochrannej známky nevšimne vôbec. Toto slovo je pritom uvedené rovnakou farbou, aká tvorí vrchnú časť napadnutej ochrannej známky, je takmer neviditeľné a keď ho spotrebiteľ aj zbadá, je len veľmi ťažko čitateľné. Okrem toho slovo „Simsek“ nemá pre spotrebiteľa žiadny význam, nakoľko bežný spotrebiteľ nemá mať odkiaľ vedomosť, že ide o názov výrobcu, pretože tento žiadnym spôsobom výroby označené napadnutou ochrannou známkou neuvádza v reklamách, ani ich nijak neprezentuje ako svoje výrobky. Spotrebiteľ si nebude myslieť, že ide o označenie výrobcu, ale že ide o fantazijné slovo, ktoré evokuje nový druh hračky nachádzajúcej sa v čokoládovom vajíčku. Mohol by sa preto domnievať, že ide len o ďalší z radov výrobkov namietateľa zameraný na nový rad hračiek vo vnútri čokoládového vajíčka.

Pokiaľ ide o slovo „Milky“, toto podľa namietateľa iba navodzuje skutočnosť, ktorá bola v starších ochranných známkach navodená zobrazením kvapky mlieka a mliekovej vlnky, oddeľujúcej ich bielu a farebnú časť. Z uvedeného dôvodu nejde o žiadne novum, ale len o snahu využiť jeden z hlavných znakov starších ochranných známk tak, aby mal priemerný spotrebiteľ dojem, že si kupuje ďalší z radu výrobkov namietateľa. Rovnako pri slove „Kid“ (po anglicky „dieťa“) majiteľ opätovne iba ťaží zo skutočnosti, že toto slovo je veľmi podobné slovu „Kinder“ (po nemecky „detický“). Spotrebiteľ pri rýchlom nákupe tovarov každodennej spotreby na prvý pohľad zachytí tri základné písmená (K, I a D) a bude mať za to, že ide o výrobok namietateľa.

Vzhľadom na to, že jeho výrobky sú zabalené v obaloch obsahujúcich staršie ochranné známky, pričom tieto ochranné známky sú všeobecne známe, čokoládové vajíčka s hračkou vo vnútri sú podľa namietateľa automaticky spájané s ním, a to bez ohľadu na slová uvedené na obaloch výrobkov. Uvedené nezmení ani farebnosť slov tvoriacich napadnutú ochrannú známku, pretože tieto slová nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť voči starším ochranným známkam.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu uviedol, že Súdny dvor Európskej únie stanovil výnimky, kedy priemerný spotrebiteľ nevníma ochrannú známku vždy len ako celok, ale existujú prípady, kedy je niektorá časť ochranných známk tak výrazná, že napriek skutočnosti, že ide o dve rôzne (čo do charakteru) ochranné známky, spotrebiteľ sa môže domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú prinajmenšom od hospodársky prepojených podnikov, a teda v takom prípade by sa malo na nebezpečenstvo zámene prihliadať. Dominantným prvkom porovnávaných ochranných známk je podľa namietateľa práve ich farebnosť a nie slová obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke. Spotrebiteľ podľa namietateľa neprihliada na názov výrobcu alebo výrobku označeného napadnutou ochrannou známkou. Rovnako nemožno prehliadnuť, že úroveň pozornosti pri kúpe takéhoto typu tovaru je minimálna, a to najmä s ohľadom na ťažko čitateľné alebo len všeobecné slová tvoriace okrem iného napadnutú ochrannú známku.

Hoci napadnutá ochranná známka nebola zverejnená ako trojrozmerná, nič to nemení na tom, že je vyobrazená v tvare vajíčka a aj v skutočnosti je používaná ako obal na čokoládové vajíčko s hračkou vo vnútri. Je síce pravdou, že na trhu sa nachádzajú viaceré výrobky v tvare vajíčka, avšak ani jeden z takýchto výrobkov žiadnymi prvkami, či už vizuálnymi alebo fonetickými, nie je zameniteľný so staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti namietateľ poznamenal, že ochrana, ktorú požíva ochranná známka, je tým širšia, čím je vyššia jej rozlišovacia spôsobilosť, či už vnútorná alebo získaná na základe známosti ochrannej známky na trhu.

Podľa namietateľa prvostupňový orgán pri posudzovaní pravdepodobnosti zámene v nedostatočnej miere prihliadal na známost jeho starších ochranných známk. Tiež skonštatoval, že on prišiel na trh s čokoládovým vajíčkom vo vyhotovení, v akom sa snaží uvádzať na trh svoje výrobky aj majiteľ, a že kolízne ochranné známky sa používajú výlučne na označenie výrobkov uvádzaných na trh v tvare vajíčka, pričom verejnosť si už roky spája čokoládové vajíčko s hračkou práve so spoločnosťou namietateľa.

Zároveň uviedol, že cieľovou skupinou výrobkov, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, sú deti. Skutočnosť, že napadnutá ochranná známka, ako aj staršie ochranné známky sú zapísané v triede 30 aj pre

iné výrobky ako len čokoládu, je podľa neho bezpredmetná. Relevantné je to, aké výrobky sú skutočne na trh pod týmito ochrannými značkami uvádzané. V tejto súvislosti poznamenal, že nemá vedomosť o tom, že by majiteľ uvádzal na trh výrobky ako chlieb, pečivo, káva, čaj atď. označované ako „Milky Kid“. Na doplnenie namietateľ podotkol, že v dnešnej dobe deti často nakupujú tovary menšej hodnoty (napr. sladkosti) samostatne bez prítomnosti rodičov alebo napr. so staršími rodičmi, ktorých rozlišovacia schopnosť je značne znížená. Rovnako v prípade, ak aj deti nakupujú s rodičmi, sú to práve deti, kto rozhoduje o tom, aký výrobok im rodič kúpi, pričom dieťa si samé vyberá z ponuky výrobkov.

Namietateľ vyslovil názor, že dôkazmi pripojenými k námietkam preukázal dlhoročné vysoké investície do reklamy za účelom úspešnosti jeho výrobkov označovaných staršími ochrannými značkami. Vďaka týmto investíciám sa výrobky a staršie ochranné známky dostali do povedomia verejnosti v celej Európe, ale aj inde vo svete. Staršie ochranné známky a výrobky nimi označené sa nachádzajú už desaťročia takmer v každej jednej predajni potravín na území Slovenska, sú väčšinu dní v roku súčasťou reklamných kampaní v televízii, ako aj priamo v obchodoch, na základe čoho je možné tvrdiť, že ide o všeobecne známe známky a túto skutočnosť netreba ani ďalej preukazovať. Naopak majiteľ nepreukázal, že by sa akýmkoľvek spôsobom snažil zvýšiť predajnosť svojich výrobkov označených napadnutou ochrannou značkou bežnými obchodnými postupmi, akými sú marketing, reklama, kampane a pod., čo len potvrdzuje fakt, že majiteľ zneužíva podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými značkami za účelom predaja jeho výrobkov bez potreby akýchkoľvek osobitných nákladov. Dokonca sú jeho výrobky v predajniach úmyselne často umiestňované pri výrobkoch namietateľa, aby bol spotrebiteľ ešte menej obozretný pri výbere výrobku, ktorý si kúpi a aby mal dojem, že výrobky pochádzajú od toho istého podnikateľa.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené argumenty namietateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu, že v prípade napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk nemožno hovoriť o existencii pravdepodobnosti zámeny. Podľa neho pravdepodobnosť zámeny je potrebné posudzovať nielen z hľadiska fonetického, vizuálneho, sémantického, ale aj z pohľadu podobnosti tovarov, ktoré sa pod ochrannými značkami predávajú, a tiež z hľadiska povedomia o starších ochranných značkách, dĺžky ich používania, zemepisného rozšírenia, trhového podielu, t. j. z hľadiska podielu relevantnej verejnosti, ktorá podľa označenia identifikuje pôvod výrobku od určitého podniku.

Spolu s rozkladom namietateľ predložil dve farebné kópie vyobrazení svojich výrobkov (kinder vajíčok) zaradených spolu s inými výrobkami v obchodných regáloch, kópiu listu „Zprístupňování informací společnosti Nielsen“ zo 14. novembra 2011 spolu s prílohou obsahujúcou dve tabuľky predajnosti výrobkov Kinder Surprise v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2006 až 2011 a dve kópie bločkov (bloček z Tesca zo 6. augusta 2013 – predaj 1 ks KINDER JOY a bloček z Billy zo 6. augusta 2013 – predaj 1 ks Kinder J a 1 ks Kinder S).

Na základe všetkých uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že podanému rozkladu vyhovie a napadnutej ochrannej známke odmietne ochranu na území Slovenskej republiky.

Namietateľ následne ešte niekoľkými podaniami z 9. septembra 2013, 11. septembra 2013, 21. februára 2014 a 17. júna 2014 doplnil podaný rozklad. Podania z 9. septembra 2013 a 11. septembra 2013 obsahujú analýzu spoločnosti GfK Slovakia ohľadom znalosti a vnímania značky „Kinder“ v Slovenskej republike a boli majiteľovi zaslané listom z 23. septembra 2013. Podania z 21. februára 2014 a 17. júna 2014 obsahujú rozhodnutia Úradu priemyslového vlastníctví České republiky týkajúce sa označenia „SIMSEK MILKY KID“. Tieto rozhodnutia nebolo potrebné majiteľovi zasielať, nakoľko sám bol účastníkom v konaní daných veciach.

Majiteľ sa v stanovenej lehote, t. j. do 25. novembra 2013, k podanému rozkladu (ani k jeho doplneniu) nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

V konaní bolo zistené, že medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 1083319 „SIMSEK MILKY KID“ majiteľa ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, KARAMAN, Turecko, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 2. júna 2011 a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 4. augusta 2011 pre tovary „*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*“ [káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, nálevy (na ochutenie); korenie; ľad] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Namietateľ FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA (CN), Taliansko, založil podané námietky na:

1) staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 1064022 s právom prednosti a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 30. novembra 2010, ktorá je zapísaná pre tovary „*confectionery, chocolate and chocolate products*“ (cukrovinky, čokolády a čokoládové výrobky) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



2) staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 728472 s právom prednosti a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 30. júla 1999, ktorá je zapísaná pre tovary „*coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals (not including fodder), bread, biscuits, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice; cocoa, goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages, chocolate paste; coatings, particularly coatings made of chocolate, chocolate, chocolate eggs, pralines, chocolate decorations for christmas trees, edible chocolate goods with alcohol centres; products made of sugar, confectionery, pastries, including fine and industrial pastry goods; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets*“ [káva, čaj, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín (nie krmivo), chlieb, sušienky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, sirup melasový; droždie, prášok do pečiva; soľ, korenie, horčica; ocot, omáčky (na ochutenie); korenie; ľad na chladenie; kakao, výrobky z kakaa, najmä kakaové pasty na nápoje, čokoládové pasty; polevy, najmä polevy vyrobené z čokolády, čokoláda, čokoládové vajíčka, pralinky, čokoládové ozdoby na vianočné stromčeky, jedlé čokoládové výrobky s alkoholom; výrobky z cukru, cukrovinky, cukrárske pečivo, vrátane jemných priemyselných výrobkov z cukrárskeho pečiva; žuvačky, žuvačky bez cukru, sladkosti bez cukru] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



3) staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 857928 s právom prednosti a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 27. decembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats*“ (mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, želé, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky) v triede 29, „*coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and milled cereal products (except fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice-creams; honey, treacle; yeast, baking-powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for beverages made with cocoa, chocolate paste, whipped toppings, in*



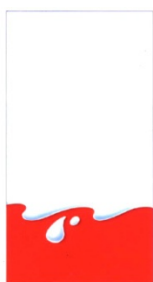
*particular, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, confectionery, pastries, including fine pastry and longlife pastry; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless candy*“ (káva, čaj, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a mleté obilné výrobky (okrem krmiva); chlieb, sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, sirup, kvasnice, prášok do pečiva; kuchynská soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky, korenie, ľad na osvieženie, kakao, kakaové výrobky, najmä pasta pre nápoje vyrobená z kakaa, čokoládová pasta, šľahané polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové výrobky ako vianočné ozdoby, potravinárske výrobky pozostávajúce z čokoládového obalu naplneného alkoholom, cukrovinky, pečivo, vrátane jemného a trvanlivého pečiva; žuvačky, žuvačky bez cukru, dia cukrovinky) v triede 30 a „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo, minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



4) staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 858042 s právom prednosti a s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 27. decembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats*“ (mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, želé, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky) v triede 29, „*coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and milled cereal products (except fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice-creams; honey, treacle; yeast, baking-powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for beverages made with cocoa, chocolate paste, whipped toppings, in particular, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, confectionery, pastries, including fine pastry and longlife pastry; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless candy*“ (káva, čaj, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a mleté obilné výrobky (okrem krmiva); chlieb, sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, med, sirup, kvasnice, prášok do pečiva; kuchynská soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky, korenie, ľad na osvieženie, kakao, kakaové výrobky, najmä pasta pre nápoje vyrobená z kakaa, čokoládová pasta, šľahané polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové výrobky ako vianočné ozdoby, potravinárske výrobky pozostávajúce z čokoládového obalu naplneného alkoholom, cukrovinky, pečivo, vrátane jemného a trvanlivého pečiva; žuvačky, žuvačky bez cukru, dia cukrovinky) v triede 30 a „*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“ (pivo, minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



Vzhľadom na to, že majiteľom druhej staršej ochrannej známky nie je namietateľ, ale spoločnosť SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel (LU) (pôvodne SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, B-6700 ARLON, Belgicko), táto ochranná známka, ako bolo uvedené aj v prvostupňovom rozhodnutí, nebude predmetom ďalšieho posudzovania.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia podobnosti kolíznych ochranných známok, na základe čoho spochybnil záver o neexistencii pravdepodobnosti zámieny medzi nimi v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Zároveň opätovne zdôraznil, že staršie ochranné známky je možné považovať za všeobecne známe známky.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámieny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámieny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, ako aj ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámieny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Porovnanie tovarov nárokovaných majiteľom s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že nárokované tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*cukrovinky, zmrzlina, kakao*“ sú zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 30 „*cukrovinky, čokolády a čokoládové výrobky*“. Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triede 30 „*káva, čaj, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo, med, sirup, kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, nálevy (na ochutenie); korenie; ľad*“ pri porovnaní s „*cukrovinkami a čokoládovými výrobkami*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka, vyhodnotil prvostupňový orgán ako nepodobné. Čo sa týka porovnania nárokovaných tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, prvostupňový orgán skonštatoval, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky sú aj súčasťou zoznamu tovarov predmetných starších ochranných známk, preto ide o zhodné tovary. Ako vyplýva z podaného rozkladu, samotné posúdenie podobnosti tovarov kolíznych ochranných známk nebolo namietateľom napadnuté. Vzhľadom na to, že odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, uvedeným posúdením sa nebude bližšie zaoberať a za rozhodujúci v danom prípade bude považovať záver o zhodnosti a podobnosti tovarov kolíznych ochranných známk konštatovaný prvostupňovým orgánom.

Namietateľ v tejto spojitosti argumentoval len tým, že je bezpredmetná skutočnosť, že porovnávané ochranné známky sú okrem čokolády zapísané aj pre iné tovary. Podľa neho je dôležité to, aké výrobky sú skutočne uvádzané na trh. S týmto tvrdením však orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť, pretože predmetom posúdenia v prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sú vždy tovary a služby, pre ktoré je napadnuté označenie nárokované, resp. pre ktoré sú ochranné známky zapísané do registra. Skúmanie skutočne predávaných tovarov nie je predmetom posudzovania, a preto uvedený argument orgán rozhodujúci o rozklade v danom prípade nepovažuje za relevantný.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí napadnutú ochrannú známku a staršie ochranné známky označil za nepodobné z vizuálneho hľadiska. Pri fonetickom a sémantickom hľadisku konštatoval určitú podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou na základe toho, že obidve ochranné známky predstavujú tvar vajička. Pri porovnaní s druhou a treťou staršou ochrannou známkou bola fonetická a sémantická podobnosť vylúčená.

K samotnému porovnaniu kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napadnutá ochranná známka je tvorená vyobrazením vajička, na ktorom sú umiestnené slovné prvky „SiMSEK“, „MiLKY“, „KiD“ a slovné spojenie „With Toys Milk Cocoa Compound“. Uvedené slovné prvky sú umiestnené pod sebou, pričom slovný prvok „KiD“ sa nachádza v strede vajička, je písaný najväčšími písmenami a písmená sú v hrubom farebnom vyhotovení, pričom každé písmeno je písané inou farbou („K“ žltou, „I“ modrou a „D“ červenou). Nad týmto slovným prvkom sa nachádza menšími písmenami napísané slovo „MiLKY“, pričom tvar písma je rovnaký ako pri slove „KiD“, a tiež každé písmeno je inej farby. Nad slovom „MiLKY“ je menšie slovo „SiMSEK“ v červenom prevedení a na spodnej



časti pod slovom „KiD“ je najmenším písmom napísané slovné spojenie „With Toys Milk Cocoa Compound“. Vajíčko má biely podklad, ktorý v spodnej a vrchnej časti prechádza do červeno-bordovej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená vyobrazením bieleho vajíčka, ktorého spodná časť (cca 1/4) je oranžovej farby. Prechod medzi bielou a oranžovou má zvlnenú líniu. V oranžovej spodnej časti vajíčka sa nachádzajú dve biele kvapky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pri vizuálnom hľadisku spoločnými prvkami predmetných ochranných znáмок je tvar vajíčka a biela podkladová farba. Za spoločný prvok je možné považovať aj tmavú spodnú časť vajíčka, aj keď farba nie je zhodná, je však príbuzná (tmavo oranžová vs. červeno-bordová, čiže farby vzniknuté zo spoločnej červenej farby). Napadnutá ochranná známka obsahuje aj ďalšie prvky, konkrétne slovné prvky „SiMSEK“, „MiLKY“ a „KiD“, pričom najmä slová „MiLKY“ a „KiD“ sú dostatočne vnímateľné. Namietateľ okrem iného argumentoval tým, že slovo „SiMSEK“ je nevýrazné, nakoľko je napísané v menšom prevedení a je červené na červeno-bordovom podklade. S týmto argumentom je možné súhlasiť, pretože v porovnaní s pestrofarebnými slovami „MiLKY“ a „KiD“ slovo „SiMSEK“ je v ústraní a je menej výrazné, a teda nebude mať podstatný vplyv na vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky. Celkové hodnotenie vizuálneho hľadiska je teda možné zhrnúť do konštatovania, že napadnutá ochranná známka v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou, okrem menších, resp. menej výrazných nápisov „SiMSEK“ a „With Toys Milk Cocoa Compound“, obsahuje aj výrazné slovné prvky „MiLKY“ a „KiD“. Tieto slová je však minimálne vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, potrebné považovať za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že určitú mieru vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami, ktorá je založená na úplne rovnakom tvare výrobku (vajíčko), podobnej koncepcii podkladu na obale (biely podklad s tmavším koncom), resp. podobnej farebnej kombinácii, nie je možné vylúčiť.

K tretej a štvrtej staršej ochrannej známke orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto sú tvorené rovnakými farbami a motívom ako prvá staršia ochranná známka s jedným rozdielom, a to, že nemajú tvar vajíčka, ale obdĺžnika. Nakoľko týmto starším ochranným známkam chýba najpodstatnejší prvok spájajúci porovnávané ochranné známky (tvar vajíčka), pričom určitá miera vizuálnej podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou bola konštatovaná na základe veľmi podobnej koncepcii porovnávaných ochranných znáмок (tvar vajíčka s tmavou spodnou časťou), so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej nepodobnosti napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou je dôvodné súhlasiť.

K fonetickému hľadisku orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ochranné známky sú reprodukované predovšetkým podľa dominantných slovných prvkov, ktoré sú v nich obsiahnuté. V tomto prípade napadnutá ochranná známka obsahuje tri dostatočne výrazné slovné prvky, preto je možné konštatovať, že najčastejšie bude reprodukováná ako „SiMSEK MILKY KiD“, resp. len „MiLKY KiD“ podľa dvoch najvýraznejších slov. Slovné spojenie „with toy Milk Cocoa Compound“ pravdepodobne nebude spotrebiteľom interpretované, a to vzhľadom na jeho dĺžku a menej dominantné postavenie. Je možné pripustiť aj reprodukcii na základe podrobnejšieho opisu výrobku, a to v podobe „vajíčko SiMSEK MILKY KiD“, resp. „vajíčko MiLKY KiD“. Prvá staršia ochranná známka môže byť reprodukováná len na základe jej opisu ako „vajíčko“, resp. „bielo-oranžové vajíčko“. Z uvedeného vyplýva, že minimálnu mieru fonetickej podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou je možné uznať len pri ich reprodukcii ako „vajíčko SiMSEK MILKY KiD“, resp. „vajíčko MiLKY KiD“ vs. „vajíčko“, resp. „bielo-oranžové vajíčko“, a to na základe rovnakého opisu výrobku (vajíčko). Pri ostatných možných reprodukciami je nutné fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок vylúčiť.

Rovnako je možné vylúčiť aj fonetickú podobnosť napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou, pretože tieto staršie ochranné známky neobsahujú žiadny prvok, na základe ktorého by boli reprodukované, a teda neobsahujú žiadny spoločný prvok, na základe ktorého by vznikala určitá, čo i len minimálna fonetická podobnosť.

V podobnom zmysle ako pri hodnotení fonetickej podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou je možné postupovať aj pri ich porovnaní z hľadiska sémantického. Spoločným významovým znakom je len tvar výrobku (vajíčko). Dominantné slovné prvky napadnutej ochrannej známky rozširujú jej význam v tom zmysle, že slovo „MiLKY“ vypovedá o tom, že výrobok obsahuje mlieko a „KiD“ poukazuje na „dieta“. Ako už bolo uvedené aj vyššie, tieto prvky vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Menej výrazný prvok „SiMSEK“ je fantazijným, prevažne časti

spotrebiteľov nič nehovoriacim prvkom. Z uvedeného je zrejmé, že v tomto prípade je možné uznať určitú mieru sémantickej podobnosti predmetných ochranných známk založenú na tvare výrobku (vajíčko). Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s tretou a štvrtou staršou ochrannou známkou z hľadiska sémantického je taktiež možné, ako v prípade fonetického posúdenia, ich významovú podobnosť vylúčiť. Uvedené vyplýva z toho, že ani v tomto prípade posudzované ochranné známky neobsahujú žiadny spoločný prvok, na základe ktorého by vznikala určitá, čo i len minimálna sémantická podobnosť.

Pri slovách „Milky Kid“ namietateľ uviedol, že slovo „Milky“ iba navodzuje skutočnosť, ktorú on navodil formou zobrazenia „kvapky mlieka“ a „mliekovvej vlnky“, ktorá oddeľuje bielu a farebnú časť jeho starších ochranných známk. Podľa jeho názoru nejde o žiadne nóvum, ale len o snahu využiť jeden z hlavných znakov starších ochranných známk tak, aby mal priemerný spotrebiteľ dojem, že si kupuje ďalší z radu výrobkov namietateľa. Rovnako pri slove „Kid“ (po anglicky „dieťa“) podľa namietateľa majiteľ iba ťaží zo skutočnosti, že toto slovo je veľmi podobné slovu „Kinder“ (po nemecky „detský“). Všetky písmená slova „Kid“ sa nachádzajú aj v slove „Kinder“. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že skutočnosť, že prvky posudzovaných označení môžu rovnako poukazovať na to, že takto označené výrobky obsahujú mlieko, nemôže zvyšovať riziko ich zámeny, keďže ide o opisný význam minimálne vo vzťahu k časti kolíznych tovarov napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Rovnako slovný prvok „KiD“, ako už bolo uvedené aj vyššie, predstavuje opisný prvok, teda prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, a pri posúdení pravdepodobnosti zámeny nebude ako taký zohrávať rozhodujúcu úlohu.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení, resp. ochranných známk a podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb, pričom je potrebné zohľadniť aj ďalšie okolnosti konkrétneho prípadu, ktorými sú rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, rozlišovacia spôsobilosť a dominantnosť prvkov posudzovaných ochranných známk, stupeň pozornosti príslušnej verejnosti, koexistencia, situácia na trhu a pod. Nízka miera podobnosti medzi kolíznymi tovarmi alebo službami môže byť pritom kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami či ochrannými známkami a naopak.

Čo sa týka stupňa pozornosti príslušnej verejnosti, prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že relevantnou verejnosťou s ohľadom na charakter dotknutých tovarov (potravinové výrobky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) je široký okruh spotrebiteľskej verejnosti, s čím orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí. V tejto súvislosti poznamenáva, že priemerný spotrebiteľ je primerane dobre informovaný, primerane pozorný a obozretný, pričom stupeň jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V preskúvanom prípade podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade bude stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa pri tovaroch, akými sú tovary predstavujúce potraviny, nižší alebo priemerný.

Namietateľ spolu s podanými námietkami predložil množstvo dokladov s cieľom preukázať všeobecnú známosť jeho ochranných známk. Pre objektívne zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny je pritom potrebné, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, potrebné prihliadnuť aj na rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. starších ochranných známk, ako aj situáciu na trhu. V prípade, ak by namietateľom predloženými dokladmi bola preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, mohlo by to mať vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny v predmetnom prípade. Z uvedeného vyplýva, že namietateľom predložené doklady nemusia byť len dôkazom pre konštatovanie všeobecnej známosti ochranných známk v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, ale môžu byť aj indikátorom svedčiacim o takom používaní starších ochranných známk, na základe ktorého by mohla byť konštatovaná ich zvýšená rozlišovacia spôsobilosť.

Keďže prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí zhodnotením predložených dokladov v spojitosti s posúdením miery rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk nezaoberal, orgán rozhodujúci o rozklade považuje napadnuté rozhodnutie v tejto časti za nepreskúmateľné. Aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením, resp. odôvodnením nenahrádzal prvostupňové hodnotenie miery rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a neodňal tak účastníkovi konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho konania, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach (posúdenie všeobecnej známosti) orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dostatočne vysvetlil, prečo nie je možné v predmetnom prípade uznať námietky odvolávajúce sa na existenciu všeobecne známych známk, resp. nie je možné si zamieňať námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) a § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Na doplnenie a vysvetlenie je potrebné uviesť, že základnou podmienkou potrebnou pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach je, aby namietateľ bol užívateľom všeobecne známej známky. Za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do národného registra, prípadne zápisom do medzinárodného registra s vyznačením pre územie Slovenskej republiky, ale získaním všeobecnej známosti. Inými slovami povedané, všeobecne známa známka je označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním. Uvedené vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

V predmetnom konaní je namietateľ vlastníkom starších ochranných známk, ktoré sú zapísané v medzinárodnom registri a ktorým je poskytnutá ochrana aj na území Slovenskej republiky. V zmysle § 47 ods. 4 zákona o ochranných známkach má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa zápisu do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia jej zápisu pre Slovenskú republiku, ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v národnom registri. Z uvedeného vyplýva, že v prípade starších ochranných známk namietateľa nejde o neformálne vlastníctvo, ako sa to vyžaduje v prípade všeobecne známych známk, naopak zápisom do registra ochranných známk získal namietateľ formálnu ochranu, a z tohto dôvodu sa nemôže úspešne dovolávať aplikácie ustanovenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach (námietky na základe všeobecne známej známky).

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky opierajúce sa o ustanovenie § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach zamietol, keďže už jednu z podmienok (existenciu všeobecne známej známky) nemožno v preskúvanom prípade považovať za splnenú.

Pokiaľ ide dôkazy predložené namietateľom spolu s rozkladom a tiež po jeho podaní ako doplnenie, orgán rozhodujúci o rozklade odkazuje na ustanovenie § 30 zákona o ochranných známkach, z ktorého vyplýva, že v rámci konania o námietkach sa uplatňuje koncentračná zásada, t. j. námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi, pričom na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí lehoty na podanie námietok sa neprihliada. Berúc do úvahy uvedené dôkazy predložené namietateľom v rámci konania o rozklade nemožno považovať za relevantné.

Čo sa týka rozhodnutia Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, ktoré namietateľ predložil, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že rozhodnutiami úradov iných krajín nie je viazaný a v každom prípade rozhoduje na základe vlastnej úvahy s prihliadnutím na argumenty uvádzané účastníkmi konania, ako aj na doklady, ktoré osvedčujú dané tvrdenia.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožnil s posúdením námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach (konkrétne zamietol absenciu zhodnotenia predložených dokladov v spojitosti s posúdením miery rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk), je dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie. V rámci nového prerokovania a rozhodovania vo veci prvostupňový orgán rešpektujúc a berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti preskúma doklady predložené namietateľom spolu s námietkami v spojitosti s posúdením miery rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a s prihliadnutím na tento výsledok posúdi celkovú pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky s ochrannými známkami namietateľa.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
BEATOW PARTNERS, s. r. o.  
Panenská 23  
811 03 Bratislava

II.  
JUDr. Romana Záthurecká  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica