



Banská Bystrica 18. decembra 2014
POZ 2367-2005/OZ 217572 II/170-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. novembra 2013 majiteľom MECOM GROUP, s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Reginom, Plzenská 15, 040 11 Košice (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2367-2005/OZ 217572/I-115-2013 z 8. októbra 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 217572 „KINDER PÁRKY“ za neplatnú, podaného navrhovateľom FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN), Taliansko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. b) predmetného zákona sa rozklad zmieta a rozhodnutie zn. POZ 2367-2005/OZ 217572/I-115-2013 z 8. októbra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 2367-2005/OZ 217572/I-115-2013 z 8. októbra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 217572 „KINDER PÁRKY“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, ktoré majú dobré meno. Ide o medzinárodnú slovnú ochrannú známku č. 606548 „KINDER“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnú kombinovanú ochrannú známku č. 462161 „KINDER“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“) a slovnú ochrannú známku č. 173074 „KINDER“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia po posúdení porovnávaných ochranných známk, ako aj predložených dôkazových materiálov bolo konštatovanie, že používaním napadnutej ochrannej známky na zapísaných tovaroch a službách by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena alebo by vznikla ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán iba čiastočne akceptoval jeho vyjadrenia k podaniam navrhovateľa, na základe čoho potom neobjektívne posúdil poslednú zákonnú podmienku pre úspešné uplatnenie podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a to podmienku, že by použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

V spojitosti s uvedeným majiteľ skonštatoval, že navrhovateľ na preukázanie skutočnosti o neoprávnenom ťažení z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk predložil jediný dôkaz, a to prieskum „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ vyhotovený vo februári 2012 spoločnosťou GfK. Growth from Knowledge, pričom tento prieskum obsahoval dve otázky:

1. Poznáte čokoládové výrobky, najmä pre deti, pod označením Kinder Bueno, Kinder Surprise a Kinder Pingui?
2. Kúpili by ste pre deti akékoľvek párky alebo by ste kúpili KINDER PÁRKY?

Podľa názoru majiteľa prvá otázka, jej obsah a zmysel vo vzťahu k preukázaniu ujmy alebo ťaženia z dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti je nenáležitá. Druhá otázka, jej obsah a štylizácia je zostavená tak, že vkladá do úst respondenta priamo želanú odpoveď, a teda je tiež nenáležitá.

Majiteľ vyslovil názor, že ide o všeobecne známu a častú skrytú manipuláciu s publikom. Predložený prieskum, o ktorý sa rozhodnutie prvostupňového orgánu opiera, podľa neho nemôže byť dôkazom o možnom nebezpečenstve neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk ani o spôsobení ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk.

V súvislosti s uvedeným prieskumom majiteľ poukázal na ním predložený prieskum s názvom „Slovak Meat Market“, ktorý vypracovala rovnaká prieskumná agentúra a podľa výsledku ktorého iba 12 % spotrebiteľov sa pri nákupe mäsových výrobkov orientuje podľa značky výrobku. Majiteľ zastával názor, že tieto výsledky ešte viac znižujú hodnotu a náležitosť navrhovateľom predloženého dôkazu.

S poukazom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 11. februára 2014, vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade boli splnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o prieskum GfK „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ z februára 2012, zdôraznil, že tento je jedným, ale nie jediným dôkazom, na ktorom stojí odôvodnenie, že napadnutá ochranná známka by mohla neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena starších ochranných známk alebo by bola na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Podľa navrhovateľa vo väčšine prípadov je v obdobnom konaní postačujúce poukázanie na to, že používanie podobného označenia tretími osobami vedie k roztriešteniu identity staršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie spotrebiteľskej verejnosti; že používanie podobného označenia tretími osobami na tovaroch, ktoré majú iné vlastnosti alebo kvalitu, môže mať negatívny vplyv na imidž staršej ochrannej známky; a že v dôsledku prenosu imidžu ochrannej známky alebo vlastností, ktoré sú s ňou spájané, na výrobky označené podobným označením, dochádza k vykorisťovaniu ochrannej známky s dobrým menom. Tieto fakty vedú aj v predmetnom konaní k záveru, že napadnutá ochranná známka by mohla neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena starších ochranných známk alebo by bola na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ poukázal na to, že v predmetnom konaní predložil aj dôkazy o tom, že vynaložil značné úsilie na budovanie a posilňovanie svojej tradičnej značky „KINDER“, že investoval nemalé finančné prostriedky na propagáciu a reklamu svojich výrobkov, čo doložil mediálnym plánom z roku 2004 a ukázkami reklamných kampaní v Slovenskej republike odvysielaných v TV JOJ, Markíza a STV. Podľa neho všetky dôkazy predložené v tomto konaní (faktúry, ponukové letáky, mediálny plán, informácie o internetovej súťaži a okrem toho aj prieskum GfK „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ z februára 2012) vedú k majiteľom nespochybnému záveru o nadobudnutí dobrého mena starších ochranných známk „KINDER“. Ak sa k tomu pridá fakt, že medzi porovnávanými tovarmi existuje väzba (v oboch prípadoch ide o tovary súvisiace s potravinárskou oblasťou), na základe ktorej môže spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že navrhovateľ rozširuje svoj sortiment výrobkov, je tým preukázané aj to, že napadnutá ochranná známka by mohla neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena starších ochranných známk.

Ďalej navrhovateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán v nadväznosti na predchádzajúce tvrdenie uviedol, že „predpokladom existencie takejto väzby medzi ochrannými známkami je, aby s napadnutou ochrannou známkou prichádzala do styku aj časť verejnosti, ktorá už pozná staršie ochranné známky“. Podľa navrhovateľa to preukázala majiteľom spochybnená prvá otázka v prieskume GfK „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“. Položenie otázky v znení „Poznáte čokoládové výrobky, najmä pre deti, pod označením Kinder Bueno, Kinder Surprise a Kinder Pingui?“ malo za cieľ uviesť respondenta do súvislosti s čokoládovými výrobkami „KINDER“. Tejto skupine respondentov bola položená druhá otázka, aby sa ukázalo, či si vytvárajú väzbu medzi predmetnými ochrannými známkami, aj keď staršie ochranné známky sú používané na čokoládových výrobkoch a napadnutá ochranná známka sa vzťahuje na mäsové výrobky. Zároveň 85 % kladných odpovedí na prvú otázku podporilo známosť starších ochranných známok a v nadväznosti na druhú otázku aj ich dobré meno.

Druhá otázka v prieskume GfK „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ v znení „Kúpili by ste pre deti akékoľvek párky alebo by ste uprednostnili KINDER PÁRKY?“ nie je nenáležitá, ale preukazuje, či respondenti dôverujú označeniu „KINDER PÁRKY“ kvôli tomu, že si ho spájajú so staršími ochrannými známkami navrhovateľa. Názor, že druhá otázka vkladá do úst respondenta želanú odpoveď, je neopodstatnený. Nie je dôvod, aby respondenti neodpovedali na túto otázku slobodne podľa pravdivej skutočnosti. Naopak, je veľmi pravdepodobné, že odpovedali podľa skutočnosti, pretože párky sú bežnými tovarmi, pri ktorých je predpoklad, že sa občas kupujú do každej domácnosti. Respondenti preto mohli pravdivo odpovedať, či by pri kúpe párkov brali ohľad na značku „KINDER“ alebo nie.

Čo sa týka majiteľom predloženého prieskumu GfK „Slovak Meat Market“, podľa ktorého sa iba 12 % respondentov orientuje pri nákupe mäsových výrobkov podľa značky výrobku, navrhovateľ uviedol, že tento prieskum neznižuje hodnotu a náležitosť ním predloženého prieskumu. Nemožno tu vyhodnotiť, ktoré výsledky odrážajú realitu pravdivejšie. Skôr však možno na základe oboch týchto prieskumov dôjsť k záveru, že zatiaľ čo vo všeobecnosti sa väčšina spotrebiteľov neorientuje pri kupovaní mäsových výrobkov podľa značky, asociácia s ochrannou známkou s dobrým menom, ktorá má vyšší status, vedie spotrebiteľov k väčšej dôvere k takto označeným tovarom.

V závere navrhovateľ skonštatoval, že súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že pokiaľ existuje reálna možnosť vytvorenia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, napr. vďaka rovnakej oblasti tovarov, na ktoré sa vzťahujú (v predmetnom prípade potraviny), prípadne preukázanému dobrému menu (dobré meno starších ochranných známok majiteľ napadnutej ochrannej známky nespochybnil), je možné predpokladať neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok alebo ich dobrého mena.

Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade predmetný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

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 známkach 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 do 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 na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné 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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 217572 „KINDER PÁRKY“ majiteľa MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, s právom prednosti od 19. decembra 2005, bola zapísaná do registra ochranných známk 12. apríla 2007 pre tovary „*párky ako mäkký mäsový výrobok*“ v triede 29 a pre služby „*maloobchodné služby s uvedeným tovarom; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedeného tovaru; reklamné služby*“ v triede 35 a „*mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 Alba (CN), Taliansko, je majiteľom nasledovných ochranných známk:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 606548 „KINDER“, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá bola medzinárodne zapísaná s právom prednosti od 15. júna 1993 pre tovary „*konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky*“ v triede 29 a „*pivo, minerálne vody a iné sýtené nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 462161 „Kinder“, platnej na území Slovenskej republiky, ktorá bola medzinárodne zapísaná s právom prednosti od 5. marca 1981 pre tovary „*konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, mrazená a konzervovaná zelenina a ovocie, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, nakladaná zelenina*“ v triede 29, „*káva, čaj, cukor, ryža, tapioka, ságo, náhradky kávy, múka a výrobky z múky (s výnimkou krmiva), chlieb, sušienky, torty, zákusky a cukrovinky, cukrové delikatesy, med, sirup z melasy, droždie, prášok do pečiva, kuchynská soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky, ochucovadlá, cukrové polevy, kakao, výrobky z kakaových bôbov najmä cestá a nápoje, čokoládové cestá, čokoládové polevy, čokoláda, čokoládové cukríky, vianočné ozdoby z čokolády, čokoládové bonbóny s alkoholickou náplňou, sladkosti, jemné pečivo vrátane ciest potrebných na ich výrobu, žuvačky, žuvačky bez cukru, cukríky bez cukru*“ v triede 30 a „*pivo, vrátane čierneho piva, minerálne vody a iné sýtené nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky č. 173074 „KINDER“, s právom prednosti od 14. marca 1990, zapísanej pre tovary „*čokoláda, čokoládové výrobky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil posúdenie naplnenia jednej z podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to podmienku, že by použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s dobrými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Na úspešné uplatnenie návrhu podaného z tohto dôvodu je potrebné naplnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, resp. staršími ochrannými známkami, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva (v prípade staršej ochrannej známky Spoločenstva) a treťou je skutočnosť, že by použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné 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. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi ochrannými známkami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr bude dochádzať k ťaženiu alebo ujme na jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene.

Pri hodnotení dôvodnosti návrhu opierajúceho sa o ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámery či asociácie kolíznych ochranných známk, ale kumulatívne naplnenie všetkých zákonných podmienok, vrátane potenciálnej možnosti, že napadnutá ochranná známka by mohla ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bola na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu.

Je potrebné uviesť, že podaným rozkladom nebolo spochybnené prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie naplnenia prvých dvoch podmienok stanovených § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach (zhodnosť alebo podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami a nadobudnutie a preukázanie dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sú tieto zapísané v registri). Keďže závery posúdenia uvedených podmienok nie sú medzi účastníkmi sporné, nie je potrebné tieto v predmetnom konaní preskúmať a za rozhodujúce sa bude považovať posúdenie naplnenia tretej podmienky (neoprávnene ťaženie napadnutej ochrannej známky z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo ujma na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo jej dobrom mene). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na jej splnenie stačí aj existencia iba jednej zo štyroch uvedených situácií. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na to, že navrhovateľ nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich starších ochranných známk. Postačuje, ak poukáže na také skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Vo všeobecnosti je možné o ťažení z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrého mena hovoriť vtedy, keď v dôsledku prenosu imidžu ochrannej známky alebo vlastností, ktoré sú s ňou spájané, na výrobky označené zhodným alebo podobným označením dochádza k tzv. „vykorisťovaniu“ ochrannej známky s dobrým menom. Inými slovami je možné povedať, že neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky spočíva v tom, že obraz ochrannej známky s dobrým menom alebo jej vlastnosti budú prevedené na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, pričom uvádzanie na trh týchto výrobkov alebo služieb môže byť uľahčené vďaka asociácii napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou s dobrým menom. Existencia neoprávneneho prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky musí byť posudzovaná s ohľadom na priemerného spotrebiteľa dotknutých výrobkov alebo služieb, ktorý je primerane informovaný a primerane pozorný a obozretný.

K ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky dochádza používaním identického alebo podobného označenia tretími osobami, čo vedie k roztriešteniu identity staršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie spotrebiteľskej verejnosti, resp. takáto ujma je spôsobená, keď schopnosť staršej ochrannej známky identifikovať tovary a/alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, je oslabená z dôvodu použitia neskoršej podobnej ochrannej známky, čo vedie k rozptýleniu identity staršej ochrannej známky v tom zmysle, že táto identita bude menej výrazná alebo jedinečná (často ako „zriedenie“).

Pri ujme spôsobenej dobrému menu ide o poškodzovanie staršej ochrannej známky v podobe zásahu do jej dobrého mena. To môže predstavovať situáciu, že staršia ochranná známka nie je iba oslabená, ale v skutočnosti je degradovaná na odkaz, ktorý verejnosť vníma z neskoršej ochrannej známky. Ujma na povesti sa týka situácií, v ktorých používaním napadnutej ochrannej známky bez náležitého dôvodu môže dochádzať k poškodeniu obrazu alebo prestíže, ktoré ochranná známka s dobrým menom získala medzi verejnosťou.

Za účelom preukázania neoprávneného ťaženia napadnutej ochrannej známky z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok alebo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok alebo jej dobrom mene navrhovateľ predložil prieskum „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ vyhotovený vo februári 2012 spoločnosťou GfK, ktorého dôkazná hodnota bola majiteľom v podanom rozklade spochybnená.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Cieľom uvedeného prieskumu bolo zmapovanie znalosti značky „KINDER“ na slovenskom trhu, a tiež zmapovanie novej motivácie k nákupu výrobkov označených ako „KINDER PÁRKY“ v súvislosti s konštatovanou znalosťou samotnej značky „KINDER“. Prieskumu sa zúčastnilo široké spektrum respondentov (vek: 15 až 64 rokov, muži, ženy, rôzna úroveň vzdelania, zastúpenie každého kraja), ktorí mali odpovedať na dve nasledovné otázky, a to, či poznajú čokoládové výrobky, najmä pre deti, pod označením Kinder Bueno, Kinder Surprise a Kinder Pingui, a či by kúpili pre deti akékoľvek párky alebo by kúpili „KINDER PÁRKY“. Na prvú otázku odpovedalo kladne takmer 85 % zúčastnených, z ktorých sa zase takmer 48,5 % v odpovedi na druhú otázku vyjadrilo, že by pred nákupom akýchkoľvek párek pre deti uprednostnili kúpu párek označených ako „KINDER PÁRKY“.

Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú širokú známosť výrobkov navrhovateľa označených ako „KINDER“ medzi spotrebiteľmi, ktorí práve na základe slovného prvku „KINDER“ identifikujú zapísané tovary na trhu ako tovary navrhovateľa. S prihliadnutím na uvedené je možné konštatovať, že na základe tejto známosti napadnutá ochranná známka „KINDER PÁRKY“ môže u spotrebiteľov navodzovať dojem jej spätosti so staršími ochrannými značkami, a to vzhľadom na ich podobnosť spočívajúcu v zhodnom slovnom prvku „KINDER“, ktorý používaním nadobudol zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky navrhovateľa. Uvedené podporuje fakt, že kolízne výrobky spadajú do kategórie potravín, ktoré je možné kúpiť v obchodných reťazcoch, supermarketoch ap., teda na jednom mieste, pričom sémantika týchto ochranných známok poukazuje aj na konkrétnu cieľovú skupinu spotrebiteľov, a to deti. V prípade tovarov majiteľa označených napadnutou ochrannou značkou môže spotrebiteľ nadobúdať dojem, že navrhovateľ len rozšíril svoj sortiment výrobkov označených staršími ochrannými značkami.

Ako ďalej možno konštatovať na základe predložených dôkazových materiálov (napr. kópie faktúr z obdobia rokov 2001 až 2006, kópie príslušných strán k internetovej súťaži www.bueno.sk z roku 2005, kópia mediálneho plánu z roku 2004, prieskum „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ z roku 2012), navrhovateľ vynaložil značné úsilie na budovanie a posilňovanie svojich starších ochranných známok založených na prvku „KINDER“. Taktiež investoval nemalé finančné prostriedky na propagáciu a reklamu svojich výrobkov, čo doložil ukázkami reklamných kampaní v Slovenskej republike odvysielanými v TV JOJ, Markíza a STV.

S ohľadom na širokú známosť a dobré meno starších ochranných známok „KINDER“ nemožno poprieť, že majiteľ by používaním napadnutej ochrannej známky mal zjednodušenú možnosť dostať sa do povedomia spotrebiteľskej verejnosti. Ďalej na základe reálnej možnosti vytvárania si spojenia napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými značkami orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že majiteľ napadnutej ochrannej známky by mohol mať uľahčenú úlohu pri získavaní spotrebiteľov, preto ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známok možno v tomto prípade považovať za reálne.

Berúc uvedené do úvahy vyššie uvedené skutčnosti orgán rozhodujúci o rozklade tiež zastáva názor, že v prípade používania slovného prvku „KINDER“ iným subjektom na iné, v tomto prípade však do susediacich segmentov spadajúce výrobky, by mohlo dochádzať k rozdrobovaniu, t. j. ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, ktorú navrhovateľ dlhodobo, ako je aj z predložených dokladov zrejme, budoval a buduje, a do ktorej investoval značné finančné prostriedky.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade bola konštatovaná ujma na rozlišovacej spôsobilosti, a tiež ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, tretiu podmienku uplatneného námietkového dôvodu je potrebné považovať za splnenú, pričom nie je dôvodné sa už zaoberať skúmaním, či v danom prípade bude dochádzať aj k ujme na dobrom mene starších ochranných známk.

Majiteľ v podanom rozklade namietol, že na preukázanie skutočnosti o neoprávnenom ťažení z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľ predložil len jediný dôkaz, a to prieskum „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ vyhotovený vo februári 2012 spoločnosťou GfK. Zároveň majiteľ tento prieskum spochybnil, pričom uviedol, že prvá otázka v uvedenom prieskume, jej obsah a zmysel vo vzťahu k preukázaniu ujmy alebo ťaženia z dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti, je nenáležitá. Druhú otázku taktiež považoval za nenáležitú, nakoľko podľa jeho názoru vkladá do úst respondentov priamo želanú odpoveď. S názorom majiteľa o nenáležitosti položených otázok sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Prvá otázka, resp. výsledok prieskumu na túto otázku, aj keď priamo nepoukazuje na ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, uvádza respondentov (spotrebiteľov) do problematiky (znalosť označenia), pričom výsledok prieskumu poukazuje na stanovisko spotrebiteľov k danej problematike. Prieskum v rámci druhej otázky, ktorá nadväzuje na prvú, sa zúčastnili len respondenti, ktorí definovali označenie „KINDER“ ako známe, teda tí, ktorí odpovedali kladne na prvú otázku. Na základe tohto poznania potom zaujali stanovisko k druhej otázke. Ak by platilo tvrdenie majiteľa, že druhá otázka vkladá do úst respondentov priamo želanú odpoveď, potom by podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade bolo možné vyvodit' dôvodný predpoklad, že výsledok prieskumu k druhej otázke by nebol 48,5 % kladných odpovedí na túto otázku, ale podstatne vyšší.

Čo sa týka odkazu majiteľa na ním predložený prieskum s názvom „Slovak Meat Market“, ktorý vypracovala rovnaká prieskumná agentúra ako v prípade vyššie spomenutého prieskumu, a podľa výsledku ktorého iba 12 % spotrebiteľov sa pri nákupe mäsových výrobkov orientuje podľa značky výrobku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že výsledky tohto prieskumu nijakým spôsobom neznižujú hodnotu, resp. nepopierajú výsledky prieskumu predloženého navrhovateľom. S ohľadom na uvedené skutočnosti, nemožno prieskum „Znalosť značky Kinder a motivácia k nákupu“ predložený majiteľom považovať v danom prípade za irelevantný.

Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade boli splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk, ujma na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom, ako aj ťaženie z ich rozlišovacej spôsobilosti, prvostupňový orgán postupoval správne, keď návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovel.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Regina
Plzenská 15
040 11 Košice

II.

Ing. Mária Fajnorová
Krasovského 13
851 01 Bratislava