



Banská Bystrica 21. 1. 2014
POZ 15-93/OZ 172547/I-1-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa M. O. C., s. r. o., Nám. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ majiteľa DIPLOMAT DENTAL s. r. o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 172547 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 09.08.2006 doručený návrh na výmaz ochrannej známky č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 16 ods. 3, 5 a 7 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 5, 9, 10, 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že podniká v oblasti vývoja, výroby, predaja a servisu stomatologických súprav, stomatologického vybavenia dýchacích a anestetických prístrojov prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CHIRANA Medical a. s. a CHIRANA s. r. o. so sídlom v Starej Turej. Ďalej uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 198404 „CHIRANA“ a ďalších známk s prvkom CHIRANA.

Ďalej konštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podniká v oblasti vývoja, výroby a predaja stomatologických súprav, a to prostredníctvom svojej materskej spoločnosti EUR-MED, a. s. Uviedol tiež históriu vzniku spoločnosti majiteľa, ktorá vznikla 01.07.1997 zápisom do obchodného registra a jej zakladateľmi boli spoločnosti EUR-MED a. s. a Chirana Piešťany a. s. Spoločnosť Chirana Piešťany a. s. bola súčasťou bývalého koncernu CHIRANA Stará Turá, špecializovala sa na výrobu svetlo-, teplo- a vodoliečebných zariadení aj stomatologickej techniky, najmä kresiel, ktoré dodávala do podniku v Starej Turej, pričom v tejto oblasti bola v minoritnom postavení na trhu. Odčlenením sa od koncernu CHIRANA Stará Turá v roku 1990 táto spoločnosť stratila súhlas na využívanie ochrannej známky CHIRANA, pritom išla postupne do likvidácie a konkurzu a nezanechala žiadnych právnych nástupcov. Začiatok konkurenčnej výroby stomatologickej techniky sa podľa navrhovateľa spája až so vznikom majiteľa a rozšírením jeho výrobného programu.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre pôvodného majiteľa Chirana Export-Import a. s., ktorý patril do holdingu CHIRANA-PREMA Stará Turá a vykonával zahranično-obchodnú činnosť. Táto podnikateľská skupina sa rozpadla a na majetok spoločnosti majiteľa bol 20.12.2001 vyhlásený konkurz, pričom napadnutá ochranná známka nebola zahrnutá ako súčasť majetkovej podstaty úpadcu určenej na predaj. Navrhovateľ ako vlastník ochranných známk s prvkom CHIRANA preto nepristúpil k žiadnym krokom a ani k inej forme domáhania sa svojich práv, pretože predpokladal, že ochranné známky spojené výlučne s činnosťou spoločnosti Chirana Export-Import, a. s. nebude správca konkurznej podstaty prevádzať na tretie osoby. Navrhovateľ uviedol, že súčasný majiteľ získal napadnutú ochrannú známku od správcu konkurznej podstaty úpadcu Chirana Export-Import, a. s. Až vzhľadom na konkurenčný vzťah spoločností majiteľa a navrhovateľa vznikla pre navrhovateľa naliehavá potreba zabrániť používaniu zameniteľného označenia s neskorším právom prednosti.

Navrhovateľ k návrhu odôvodenému podľa § 16 ods. 3 uviedol, že napadnutá ochranná známka celkovým charakterom vyvoláva vo verejnosti predstavu obchodnej organizácie zaoberajúcej sa vývozom a dovozom zariadení súvisiacich s označením CHIRANA v grafickom zobrazení, ktoré je známe ako jeho ochranná známka č. 198404 „Chirana“ a vo verejnosti tak môže akékoľvek použitie napadnutej ochrannej známky vyvolať klamlivý dojem inej povahy tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka tým napĺňa potenciálnu možnosť klamať verejnosť povahou a pôvodom tovarov a služieb pri jej akomkoľvek spôsobe použitia súčasným majiteľom.

K návrhu odôvodenému podľa § 16 ods. 5 navrhovateľ uviedol, že jeho ochranná známka č. 198404 „CHIRANA“ má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka. Uviedol, že dominantnou zložkou napadnutej ochrannej známky je vyobrazenie ochrannej známky „CHIRANA“ č. 198404, preto je táto zameniteľná s ochrannou známkou č. 198404, pričom tovary a služby obidvoch ochranných známk možno považovať za rovnaké a podobné.

K návrhu odôvodenému podľa § 16 ods. 7 písm. b) navrhovateľ uviedol, že všeobecnú známosť ochrannej známky č. 198404 „CHIRANA“ preukazujú údaje z Výročnej správy 1992 vtedajšieho majiteľa (CHIRANA – PREMA a. s. Stará Turá). Táto správa preukazuje (str. 8, str. 20) objem predaja tovarov označených ochrannou známkou a veľký objem tovarov a služieb dodaných na domáci trh, čo zabezpečuje jej všeobecnú známosť. Navrhovateľ teda konštatoval, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná so všeobecne známou známkou č. 198404 „CHIRANA“.

V závere navrhovateľ navrhol vymazať napadnutú ochrannú známku pre všetky tovary a služby.

Listom úradu z 05.09.2006 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, nebude to na prekážku rozhodnutia v danej veci.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 07.03.2007 uviedol, že navrhovateľ nepreukázal ani riadne neodôvodnil, prečo napadnutá ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom ochrannej známky klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná. Konštatoval, že používanie ochrannej známky „Chirana EXPORT IMPORT“ pre zdravotnícku a dentálnu techniku nemôže vyvolať klamlivý dojem povahy tovarov, pretože vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná nejde o klamlivé označenie.

K ďalším dôvodom na výmaz majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ s právom prednosti 15.01.1993 bola do registra zapísaná 27.05.1994. Od jej zápisu uplynulo viac ako päť rokov. Ako je zrejme z návrhu na výmaz a priložených dôkazov, navrhovateľ sám uvádza, že sa o jej používaní dozvedel pred viac ako piatimi rokmi pred podaním návrhu na výmaz. Na základe uvedených skutočností je zrejme, že navrhovateľ ako majiteľ staršej ochrannej známky strpel používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky počas piatich po sebe idúcich rokov. Podľa ustanovenia § 16 ods. 16 písm. a) citovaného zákona úrad výmaz podľa odsekov 5 až 8 nevykoná. Podľa majiteľa teda výmaz v tejto časti nie je možné vykonať.

Majiteľ ďalej uviedol, že dentálna technika sa vyrábala v podniku v Piešťanoch už od roku 1994, pričom navrhovateľ bol do obchodného registra zapísaný až v roku 2001 a nie je právnym nástupcom pôvodného majiteľa ochranných známk Chirana Stará Turá. Tiež vysvetlil a uviedol históriu vzniku spoločnosti, postavenie a vzťahy medzi spoločníkmi majiteľa.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby úrad návrh na výmaz ochrannej známky č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ v celom rozsahu zamietol.

Prvostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 15-93/OZ 172547-I/95-2007 z 22.08.2007 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov napadnutá ochranná známka čiastočne vymazaná z registra ochranných známkov pre tovary „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka „Chirana EXPORT IMPORT“ zostala v platnosti pre tovary „výrobky farmaceutického priemyslu“ v triede 5 a služby „ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná so staršou kombinovanou ochrannou známkou „Chirana“ č. 198404 (ďalej len „staršia ochranná známka“) a že tovary a služby kolíznych ochranných známkov sú čiastočne zhodné alebo podobné, čím bolo preukázané naplnenie podmienok na výmaz napadnutej ochrannej známky z registra pre časť vyššie vymenovaných tovarov a služieb v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Proti rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote obaja účastníci konania rozklad v rozsahu posúdenia uplatneného dôvodu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ v podanom rozklade spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia obmedzenia práv v dôsledku strpenia v zmysle ustanovenia § 16 ods. 16 cit. zákona, ako aj v otázke posúdenia zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb. Navrhovateľ v rozklade spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke hodnotenia zhodnosti a podobnosti tovarov, konkrétne vo veci konštatovania nepodobnosti tovarov „výrobky farmaceutického priemyslu“ s tovarmi staršej ochrannej známky.

Rozhodnutím z 22.10.2010 zn. POZ 15-93 / OZ 172547 II/142-2010 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“) bolo prvostupňové rozhodnutie zmenené tak, že ochranná známka č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zostáva v platnosti pre tovary „výrobky farmaceutického priemyslu“ v triede 5 a pre služby „ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôvodom bola skutočnosť, že aj keď odvolací orgán dospel k rovnakým skutkovým a právnym záverom ako prvostupňový orgán, v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), preto bolo napadnuté rozhodnutie vo výroku zmenené a dané do súladu s novým zákonom.

Voči druhostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ 23.12.2010 na Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „Krajský súd“) žalobu o preskúmanie jeho zákonnosti v zmysle § 244 ods. 2 v spojení s § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Krajský súd rozsudkom z 13.04.2011, č. k. 23 S/117/2010, zrušil druhostupňové rozhodnutie zn. POZ 15-93/OZ 172547 II/142-2010 v časti, v ktorej sa ochranná známka „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547 vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a vrátil vec na nové konanie. Dôvodom zrušenia rozhodnutia bola skutočnosť, že druhostupňové rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci – konkrétne z nesprávnej interpretácie a aplikácie § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Krajský súd mal za to, že úrad sa striktnie pridržiaval doslovného znenia, ale nezohľadnil zmysel a účel inštitútu obmedzenia práv v dôsledku strpenia. Predpoklady strpenia vymedzil Krajský súd ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne – zápis neskoršej ochrannej známky do registra, používanie

neskoršej ochrannej známky, lehota piatich po sebe nasledujúcich rokov, v ktorej bola neskoršia ochranná známka používaná, existencia zákonnej možnosti namietať proti používaniu neskoršej ochrannej známky a vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky.

Krajský súd druhostupňové rozhodnutie v časti, v ktorej ochranná známka „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547 zostala v platnosti pre tovary „výrobky farmaceutického priemyslu“ v triede 5 a pre služby „ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nezrušil – t. j. v tejto časti rozhodnutie ostalo právoplatné, pretože nebolo v tejto časti zo strany majiteľa v podanej žalobe napadnuté.

Odvolací orgán rozhodnutím zn. POZ 15-93/OZ 172547 II/77-2012 z 09.07.2012 prvostupňové rozhodnutie z 22.08.2007 zn. POZ 15-93/OZ 172547-I/95-2007 zrušil v časti, v ktorej sa ochranná známka „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547 vyhlásila za neplatnú pre tovary a služby „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Z druhostupňového rozhodnutia vyplynulo, že v novom konaní je potrebné znovu posúdiť návrh na vyhlásenie ochrannej známky „Chirana EXPORT IMPORT“ č. 172547 za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podaného navrhovateľom v časti týkajúcej sa tovarov a služieb „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej z rozhodnutia vyplynulo, že v rámci nového konania vo veci bude potrebné zistiť, s prihliadnutím na závery vyplývajúce z citovaného rozsudku Krajského súdu, či sú splnené predpoklady strpenia podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Druhostupňový orgán ďalej v rozhodnutí uviedol, že vo veci je nutné doplniť dokazovanie v zmysle názoru Krajského súdu, tzn. je potrebné vyzvať majiteľa napadnutej ochrannej známky, aby sa vyjadril, či a kedy bola neskoršia ochranná známka používaná a predložil dôkazy o jej používaní, pričom jeho odpoveď spolu s predloženými dôkazmi budú zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie. Ďalej bolo v rozhodnutí konštatované, že splnenie ďalších Krajských súdom zakotvených predpokladov strpenia sa bude odvíjať od tvrdenia a preukázania používania neskoršej ochrannej známky, najmä uplynutie doby piatich rokov ako objektívnej podmienky a vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky, prípadne jeho právnych predchodcov o používaní neskoršej ochrannej známky ako subjektívnej podmienky. Z rozhodnutia taktiež vyplynulo, že posudzovanie rozsahu a spôsobu používania neskoršej ochrannej známky pre účely splnenia podmienok strpenia podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, by malo byť rovnaké ako pri skutočnom používaní s tým, že od majiteľa staršej ochrannej známky nemožno oprávnene očakávať, aby mal vedomosť o ojedinelom alebo neformálnom používaní ochrannej známky. Zároveň druhostupňový orgán konštatoval, že posudzovanie podmienok strpenia je potrebné uskutočniť s ohľadom na právnu úpravu platnú v rozhodnom čase, v rámci čoho nemožno opomíňať, že inštitút strpenia bol zavedený až zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, účinným od 01.03.1997.

Listom úradu z 03.10.2012 bol majiteľ vyzvaný, aby predložil dôkazy preukazujúce používanie neskoršej ochrannej známky č. 172547. Majiteľ bol poučený, že ak v stanovenej lehote nepredloží dôkazy o používaní predmetnej ochrannej známky, úrad rozhodne podľa obsahu spisu.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 28.11.2012 doplnil do spisu právoplatný rozsudok sp. zn. 3Cob/506/2011-915 vo veci navrhovateľa M.O.C., s. r. o. (pozn. v tomto konaní navrhovateľ) proti odporcovi Chirana-Dental s. r. o. (v tomto konaní majiteľ) o zdržanie sa nezákonného používania označenia, v ktorom súd nariadil zdržať sa majiteľovi používať označenie CHIRANA pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, zmeniť svoje obchodné meno a zmeniť názov svojej internetovej domény www.chirana.sk tak, aby neobsahovala výraz CHIRANA a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén, obsahujúcich označenie CHIRANA.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 11.04.2013 uviedol, že spoločnosť majiteľa od svojho založenia v roku 1997 stále vyrábala výrobky (najmä stomatologickú techniku a diverzné náhradné diely pre zubolekársku techniku), ktoré spoločnosť Chirana Export-Import a. s. (pozn. pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky) vyvážala pod napadnutou ochrannou známkou. Majiteľ v prílohe predložil dôkazy preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky ešte pôvodným majiteľom, a to faktúry z rokov 1993 až 1994 (13 ks), faktúru z 19.05.1997, 2 ks dobropisov z roku 1992. Ďalej majiteľ uviedol, že činnosť pôvodného majiteľa šla do útlmu a od 20.12.2001 bol na majetok jeho spoločnosti vyhlásený konkurz, čím podľa majiteľa vznikol oprávnený dôvod na nepoužívanie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ uviedol, že v záujme nenarušiť komunikáciu medzi zákazníkmi pri zmene obchodného mena sa rozhodla spoločnosť majiteľa (pozn. Chirana Dental) odkúpiť napadnuté ochranné známky. Majiteľ ďalej uviedol, že vzhľadom na konkurz je nemožné dostať sa k ďalším dokladom o používaní ochrannej známky pôvodným majiteľom, pričom jeho spoločnosť ako nadobúdateľ práv k napadnutej ochrannej známke sa stal majiteľom až 12.01.2006, kedy bol prevod zapísaný do registra ochranných známk. Ďalej konštatoval, že bol od roku 2005 priebežne žalovaný žalobami na zákaz používania označenia CHIRANA, čo možno podľa neho tiež považovať za oprávnený dôvod na nepoužívanie, resp. minimalizované používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), preto bola podľa majiteľa jeho spoločnosť obmedzená v používaní napadnutej ochrannej známky a nemôže predložiť viac dôkazov.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že si zaregistroval doménu chiranaexportimport.eu, ktorej majiteľom je od 15.03.2007 a súčasne si aktivoval službu Forward, ktorá zabezpečuje presmerovanie domény na inú doménu www.chirana.sk, čím prelinkoval komunikáciu a zároveň upozornil obchodných partnerov, že je pripravený prevziať všetky záväzky z minulosti v segmente Chirany Piešťany, ktoré vyplynuli z činnosti úpadcu Chirana Export-Import (pôvodného majiteľa napadnutej ochrannej známky). Zároveň sa vlastníctvo napadnutej ochrannej známky podľa majiteľa stalo zárukou oprávneného používania webovej stránky chiranaexportimport.eu, ale i vyslania signálu celému svetu, že výrobky vyrobené a poskytované služby v Chirane Piešťany a Chirane Dental sú garantované do budúcnosti. Majiteľ predložil dôkazy o existencii predmetnej webovej stránky, doklady o výrobe samolepiek s napadnutou ochrannou známkou, ktoré boli použité na katalógoch majiteľa a na výstavných paneloch na výstavách (fotografia panelu na výstave SLOVMEDIA) a faktúry preukazujúce výrobu reklamných predmetov s potlačou napadnutej ochrannej známky.

Listom úradu z 30.04.2013 bolo vyjadrenie majiteľa spolu s dôkazmi o používaní ochrannej známky č. 172547 zaslané navrhovateľovi.

Navrhovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 09.09.2013 uviedol, že doklady predložené majiteľom považuje za absolútne nedostatočné. Ďalej konštatoval, že podľa KS BB musí byť splnených päť podmienok, z ktorých bola splnená podmienka zápisu neskoršej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná 27.05.1994. Ďalej konštatoval, že k využitiu zákonnej možnosti namietať voči používaniu neskoršej ochrannej známky došlo podaním návrhu na výmaz 09.08.2006 a žalobný návrh na súd, ktorý viedol k zákazu používania označenia Chirana a k zmene obchodného mena majiteľa bol podaný 14.03.2005. Majiteľ mal podľa navrhovateľa na základe určených podmienok súdu preukázať používanie neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe idúcich rokov v rozhodnom období od 27.05.1994 do 09.08.2006, resp. do 14.03.2005. K predloženým dôkazom navrhovateľ uviedol, že relevantné sú dôkazy z roku 1994 a z roku 1997, ďalšie faktúry sú predložené z obdobia pred zápisom neskoršej ochrannej známky. Konštatoval ďalej, že žiadna z predložených faktúr nespĺňa podmienku skutočného používania, pričom po 19.05.1997 majiteľ už žiadne používanie nedokazuje. Navrhovateľ ešte poukázal na to, že strpenie možno posudzovať len v období kedy tento zákonný inštitút existoval, teda od účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ k tvrdeniu majiteľa, že vzhľadom na konkurz nie je možné dostať sa k ďalším dokladom o používaní ochrannej známky pôvodným majiteľom dodal, že v zmysle rozsudku Krajského súdu sa používanie ochrannej známky musí preukázať, nemožno ho jednoducho predpokladať. Navrhovateľ ďalej uviedol, že vyhlásenie konkurzu na majetok pôvodného majiteľa možno vo vzťahu k oprávnenému dôvodu na nepoužívanie považovať za bezpredmetné, pretože finančné problémy majiteľa ochrannej známky nie sú oprávneným dôvodom na nepoužívanie a strpenie oprávneného nepoužívania nemožno interpretovať ako strpenie používania, pretože používanie je skutkový, nie právny stav, pričom ak by to aj bolo strpenie, tak od vyhlásenia konkurzu do podania návrhu na výmaz neprešlo 5 rokov. Ďalšie predložené dôkazy sú podľa navrhovateľa z obdobia po podaní návrhu na výmaz. Navrhovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že posúdením strpenia neskoršej ochrannej známky sa zaoberal aj súd, čo vyplýva z rozhodnutia Krajského súdu

v Bratislave z 10.10.2012 (sp. zn. 3Cob/506/2011), ktorý rozhodol, že absolútne nemožno usudzovať, že by zo strany navrhovateľa došlo k strpeniu používania mladších práv z neskoršej ochrannej známky.

V závere navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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 § 7 písm. a) 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú alebo brániť v jej ďalšom používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

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

Podľa § 250j ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov sú správne orgány viazané právnym názorom súdu.

Keďže návrh na výmaz bol pôvodne uplatnený v zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 01.01.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, je podľa prechodného ustanovenia § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach potrebné pôvodný návrh na výmaz považovať za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o vyhlásení napadnutej ochrannej známky č. 172547 „Chirana EXPORT IMPORT“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa DIPLOMAT DENTAL s. r. o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany s právom prednosti od 15.01.1993 bola 27.05.1994 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich častí, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje; prístroje a nástroje na meranie; výrobky farmaceutického priemyslu; projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov; obchodné zastúpenie, ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov; servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike; sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“ v triedach 5, 9, 10, 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že ochranná známka č. 198404 „Chirana“ (ďalej len „staršia ochranná známka“) majiteľa M. O. C., s. r. o., Nám. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, bola s právom prednosti od 24.10.1991 zapísaná do registra ochranných známok 27.02.2002 pre tovary „bytové a domové vodomery, priemyselné

vodomery, potravinárske prietokomery, merače spotreby tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, prepočítavače množstva plynu na normálne podmienky, tlakomery“ v triede 9, pre tovary „stomatologické nástroje a náradia, olejové spreje na ošetrovanie stomatologického náradia, vysokofrekvenčné chirurgické nástroje a pomôcky s výnimkou pomôcok týkajúcich sa injekčnej techniky a dialyzátorov“ v triede 10, pre tovary „dielce z plastov patriace do triedy 17“ v triede 17, pre služby „servis výrobkov meracej techniky“ v triede 37 a pre služby „projektová a predprojektová príprava investičných celkov, poskytovanie inžinierskych a poradenských služieb“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Ako už bolo v tomto rozhodnutí uvedené, rozsudkom Krajského súdu z 13.04.2011, č. k. 23 S/117/2010, bolo druhostupňové rozhodnutie sp. zn. POZ 15-93/OZ 172547 II/142-2010 z 22.10.2010 úradu zrušené v časti, v ktorej bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú. Vo zvyšnej časti rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, z toho dôvodu bude úrad konať o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú už len vo vzťahu k tovarom „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky“.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Posúdenie obmedzenia práv navrhovateľa v dôsledku strpenia podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na skutočnosť, že od zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. od 27.05.1994 v čase podania návrhu na jej výmaz, resp. návrhu na vyhlásenie za neplatnú 09.08.2006 uplynulo viac ako päť rokov, čím podľa neho navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, preto ju nie je možné vyhlásiť za neplatnú v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Nesprávna aplikácia ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 z. z. o ochranných známkach bola dôvodom pre zrušenie druhostupňového rozhodnutia POZ 15-93/OZ 172547 II/142-2010 Krajským súdom. Podľa rozsudku vychádzalo rozhodnutie úradu z nesprávnej interpretácie a aplikácie § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, pričom súd (a následne aj druhostupňový orgán) vymedzil predpoklady strpenia podľa citovaného ustanovenia ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to

1. zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známok,
2. používanie neskoršej ochrannej známky (nemožno ho jednoducho predpokladať),
3. uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, kedy je neskoršia ochranná známka používaná,
4. existencia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky,
5. vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky.

Čo sa týka posúdenia prvej podmienky, možno konštatovať, že táto bola naplnená, pretože napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná 27.5.1994.

Inštitút „Obmedzenia práv v dôsledku strpenia“ bol do právnej úpravy ochranných známok zavedený 01.03.1997 zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a jeho účelom bolo obmedzenie majiteľa staršieho práva žiadať o výmaz neskoršej ochrannej známky, resp. brániť v jej používaní, ak napriek používaniu neskoršej ochrannej známky zostal majiteľ staršieho práva určitý čas (viac ako päť rokov) nečinný. Keďže do 01.03.1997 takýto inštitút v známkovom práve nejestvoval, majiteľ staršieho práva tak nebol v uplatňovaní si svojich práv nijako limitovaný.

Vzhľadom na uvedené je v predmetnom prípade pre posúdenie otázky, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, rozhodné až obdobie od 01.03.1997, preto ak majiteľ po tomto dátume napadnutú ochrannú známku používal počas piatich po sebe nasledujúcich rokov a navrhovateľ si bol tohto používania vedomý, navrhovateľ nebol a nie je oprávnený žiadať jej vyhlásenie za neplatnú.

Majiteľ na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

-faktúry z roku 1992 (č. 20668 a č. 20653) určené pôvodnému majiteľovi od Chirana Piešťany a. s.,

- faktúry z roku 1993 (č. 43770, č. 43746, č. 43745, č. 10347, č. 140985, č. 719305703) od dodávateľov pre pôvodného majiteľa a faktúra č. 1029317863 vystavená pôvodným majiteľom pre odberateľa,
- faktúry z roku 1994 (č. 719404270, č. 55141, č. 719404358, č. 719404276, č. 55128) vystavené pre pôvodného majiteľa ako odberateľa,
- účtovný doklad-storno faktúry č. 9321268 z 31.03.1994,
- faktúra č. 7197100888 z 19.05.1997 vystavená pre pôvodného majiteľa,
- výpis z obchodného registra pôvodného majiteľa Chirana Eport-Import, a. s.,
- list spoločnosti WEBGLOBE určený majiteľovi z 21.10.2011,
- 4 faktúry vystavené spoločnosťou WEBGLOBE pre majiteľa z rokov 2008-2011,
- faktúry č. 20060196 a č. 20060084 od dodávateľa Roman Pavlík-Dúha pre majiteľa zo 06.11.2006 a 29.05.2006 za výrobu samolepiek spolu so vzorkou samolepiek,
- fotografia výstavného panelu DIPLOMAT DENTAL SOLUTIONS,
- faktúry č. 2008140, č. 2008254 vystavené spoločnosťou Agentúra 208, s. r. o. z 25.09.2008 a 10.12.2008 pre majiteľa, za výrobu reklamných predmetov.

Predložené dôkazy - faktúry z roku 1992, 1993 a faktúra č. 55128 z roku 1994, na ktorých figuruje ešte pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky sú z obdobia pred samotným zápisom napadnutej ochrannej známky, preto ich nemožno považovať za relevantné na preukázanie jej používania.

Faktúry č. 719404270, č. 55141, č. 719404358 a č. 719404276 z roku 1994 preukazujú len existenciu obchodného mena pôvodného majiteľa a vykonávanie jeho podnikateľskej činnosti pod obchodným menom Chirana EXPORT-IMPORT a. s., avšak napadnutá ochranná známka sa na týchto dôkazoch v žiadnej forme nenachádza. Uvedené dôkazy teda nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky.

Faktúra z roku 1997 je vystavená spoločnosťou Chirana-Prema, a. s. (do roku 2002 majiteľ ochrannej známky 198404) pre pôvodného majiteľa napadnutej ochrannej známky. Predmetná faktúra teda preukazuje činnosť pôvodného majiteľa pod jeho obchodným menom Chirana EXPORT IMPORT a. s., avšak žiadnym spôsobom nepreukazuje používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, pretože na tejto faktúre nie je možné identifikovať žiadny konkrétny tovar, označený napadnutou ochrannou známkou.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti Chirana Export-Import a. s., teda pôvodného majiteľa napadnutej ochrannej známky možno zistiť, že spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná v roku 1990 a od 05.08.1997 mala v predmete činnosti okrem iného aj „*nákup a predaj zdravotníckej techniky, meracej techniky, laboratórnych prístrojov, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, prevádzkovanie verejnej lekárne*“. Ďalej bolo zistené, že na majetok pôvodného majiteľa bol 20.12.2001 uznesením Krajského súdu v Bratislave vyhlásený konkurz.

Faktúra č. 20060084 od dodávateľa Roman Pavlík-DÚHA pre majiteľa napadnutej ochrannej známky za výrobu 300 ks samolepiek bola vystavená 29.05.2006, pričom preukazuje výrobu reklamných predmetov – samolepiek. Tento dôkaz však bez ďalších dôkazov o ďalšom reálnom využití týchto reklamných predmetov nemožno považovať za relevantný dôkaz na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k určitým tovarom a službám, navyše keď z predloženej faktúry vôbec nie je zrejmé, že sa na fakturovaných samolepkách nachádzala napadnutá ochranná známka. Dokonca i v prípade akceptovania faktu, že na reklamných samolepkách sa nachádza napadnutá ochranná známka, a to za predpokladu hodnotenia tohto dôkazu v spojení s ďalšou faktúrou od toho istého dodávateľa (č. 20060196), ktorá je až z obdobia po podaní návrhu, ale sú k nej pripojené vzorky samolepiek s napadnutou ochrannou známkou, aj tak nemožno tento dôkaz považovať za dostatočný na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v spojení so zapísanými tovarmi a službami, a to aj z hľadiska nízkeho množstva vyrobených samolepiek (300ks). Tiež nemožno ako relevantný dôkaz akceptovať fotografiu čelného panelu, ktorý je podľa informácií majiteľa z Výstavy SLOVMEDICA v Bratislave, pretože aj keď sa na ňom napadnutá ochranná známka nachádza, z tejto fotografie nie je možné určiť, kedy bol panel vystavený, ani nie je zrejmé, vo vzťahu k akým tovarom a službám bola použitá napadnutá ochranná známka.

Čo sa týka ďalších predložených dôkazov (faktúry za reklamné predmety a faktúry za registračný poplatok za doménu), tieto sú z obdobia po podaní návrhu na výmaz, t.j. nemôžu byť relevantné pre posúdenie skutočnosti, či navrhovateľ strpel používanie neskoršej ochrannej známky, keďže navrhovateľ si uplatnil svoje práva zo skoršej ochrannej známky návrhom podaným v roku 2006.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za preukázané, že pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky obchodoval pod obchodným menom Chirana EXPORT IMPORT a. s. v období od roku 1994 do 1997, a že na jeho majetok bol 20.12.2001 vyhlásený konkurz. Ďalej ale možno konštatovať, že ani jeden dôkaz nepreukazuje reálne použitie napadnutej kombinovanej ochrannej známky na zapísaných tovaroch a službách pred podaním návrhu. Je nutné konštatovať, že len samotné preukázanie používania obchodného mena spoločnosti pri obchodnej činnosti nie je postačujúce na preukázanie používania ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám, pričom nemožno opomíňať, že napadnutá ochranná známka je kombinovaná a majiteľ ju musí používať v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od tejto podoby odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe predložených dôkazov teda nemožno považovať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v období od jej zápisu do podania návrhu používaná.

Napriek tomu, že majiteľ v konaní predložil dôkazy, ktoré mali preukázať používanie napadnutej ochrannej známky, zároveň paradoxne poukázal na skutočnosti, ktoré majú ospravedlniť nepoužívanie napadnutej ochrannej známky (vyhlásenie konkurzu na majetok pôvodného majiteľa ochrannej známky v decembri 2001, žaloby na zákaz používania označenia Chirana od roku 2005), pričom podľa jeho názoru by nepoužívanie napadnutej ochrannej známky z týchto dôvodov malo byť zohľadnené pri posudzovaní otázky, či navrhovateľ strpel, resp. nestrpel jej používanie.

S týmto argumentom majiteľa sa nemožno stotožniť, pretože ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach upravuje, kedy je právo majiteľa staršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú obmedzené, resp. po splnení akých podmienok toto právo zaniká. Preto logickou podmienkou, aby majiteľ staršej ochrannej známky mohol strpieť používanie neskoršej ochrannej známky je samotné používanie neskoršej ochrannej známky - predmet strpenia, pretože ak sa ochranná známka nepoužíva, nie je možné strpieť jej používanie.

Vzhľadom na túto skutočnosť sú dôvody, pre ktoré majiteľ neskoršej ochrannej známky túto nepoužíva právne bezvýznamné a nemožno akceptovať jeho názor, že z akýchkoľvek dôvodov (viac či menej relevantných) na jeho strane, pre ktoré napadnutú ochrannú známku nepoužíval, by mohlo zaniknúť právo majiteľa staršej ochrannej známky brániť sa proti existencii zápisu neskoršej ochrannej známky v registri ochranných známk a teda, že toto právo majiteľa staršej ochrannej známky by mohlo zaniknúť bez toho, aby bola neskoršia ochranná známka vôbec používaná.

Strpenie zo strany majiteľa starších práv môže nastať len v prípade, ak majiteľ tohto práva má možnosť zabrániť používaniu neskoršej ochrannej známky, ale vedome tak neurobí, pričom je zrejmé, že majiteľ skorších práv musí určitý čas vedieť o tom, že sú jeho práva porušované. Z toho jednoznačne vyplýva, že používanie neskoršej ochrannej známky musí byť reálne a musí byť preukázané, že neskoršia ochranná známka bola na trhu verejne dostupná a teda, že sa subjekty, ktorých skoršie práva by mohli byť dotknuté, mali možnosť s ňou stretnúť. V prípade, ak sa neskoršia ochranná známka nepoužívala, majiteľ skorších práv tak nemal možnosť sa o jej používaní dozvedieť ani mu zabrániť, pričom z hľadiska strpenia je nepodstatné, aké dôvody viedli majiteľa k nepoužívaniu neskoršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného a z predložených dôkazov teda vyplýva, že napadnutá ochranná známka nebola jej majiteľom používaná, preto podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 cit. zákona nemožno považovať za naplnené a navrhovateľ nebol obmedzený vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. brániť v jej používaní.

Posúdenie podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Porovnanie tovarov a služieb

Tovary napadnutej ochrannej známky „výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich časti, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje“ možno považovať za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „stomatologické nástroje a náradia, vysokofrekvenčné chirurgické nástroje a pomôcky s výnimkou pomôcok týkajúcich sa injekčnej techniky a dialyzátorov“ v triede 10, pretože ako stomatologické tak i chirurgické nástroje alebo náradia možno považovať za výrobky zdravotníckej techniky, pričom tieto tovary rovnako slúžia lekárom a zdravotníckym pracovníkom ako pomôcky pre uľahčenie práce, resp. sú

nevyhnutné pri ich práci, ktorou je liečba pacientov. Z uvedeného je zrejmé, že základný účel využitia týchto tovarov je rovnaký, i keď pri úplne detailnom rozbere je možné pripustiť, že zložitejšie zariadenie zdravotníckej techniky v porovnaní s jednoduchým stomatologickým nástrojom vykazuje rozdiely v ich priamom spôsobe použitia alebo vo výrobe týchto tovarov, avšak to nevylučuje ich podobnosť, aj keď len v nižšej miere.

Na základe vyššie uvedeného posúdenia podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky týkajúcich sa zdravotníckej a meracej techniky s tovarmi staršej ochrannej známky, je nutné za podobné považovať aj služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku ako sú „*servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky*“ s tovarmi staršej ochrannej známky ako sú „*stomatologické nástroje a náradia, vysokofrekvenčné chirurgické nástroje a pomôcky s výnimkou pomôcok týkajúcich sa injekčnej techniky a dialyzátorov, bytové a domové vodomery, priemyselné vodomery, potravinárske prietokomery, merače spotreby tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, prepočítavače množstva plynu na normálne podmienky, tlakomery*“, pretože uvedené služby úzko súvisia s danými tovarmi. Je bežné, že pri predaji určitých výrobkov predávajúci poskytuje aj odborné poradenstvo k týmto výrobkom a v mnohých prípadoch zabezpečuje aj servis týchto výrobkov. Navyše navrhovateľ má chránenú službu „*servis výrobkov meracej techniky*“, ktorá je zhodná, resp. veľmi podobná so službou zapísanou pre napadnutú ochrannú známku „*servisná a poradenská služba v meracej technike*“.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*prístroje a nástroje na meranie*“ možno bez detailného rozboru považovať za zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „*bytové a domové vodomery, priemyselné vodomery, potravinárske prietokomery, merače spotreby tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, prepočítavače množstva plynu na normálne podmienky, tlakomery*“, pretože tieto tovary majú rovnaký účel, ktorým je odmerať určitú hodnotu požadovanej veličiny.

Služby napadnutej ochrannej známky „*projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, sprostredkovateľstvo*“ možno považovať za podobné so službami „*projektová a predprojektová príprava investičných celkov, poskytovanie inžinierskych a poradenských služieb*“, pretože v súčasnej dobe je samozrejmé, že väčšie spoločnosti nie sú zamerané len na úzky okruh služieb ako napríklad len na projektovanie, ale poskytujú alebo zabezpečujú komplexnú ponuku služieb od projektovania až po dodávku, montáž a servis. Taktiež samozrejmosťou pri týchto činnostiach je poradenská činnosť v daných oblastiach.

Na základe uvedeného porovnania možno konštatovať, že dotknuté tovary a služby napadnutej ochrannej známky boli všetky posúdené ako podobné, i keď podobnosť niektorých bola konštatovaná len v nižšej miere, resp. súvisiace s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 172547)

Staršia ochranná známka (198404)

Chirana
EXPORT IMPORT

Chirana

Pri porovnaní ochranných znáмок **z vizuálneho hľadiska** je už na prvý pohľad zrejmé, že obe porovnávané ochranné známky obsahujú zhodné slovo „Chirana“ v rovnakej úprave, ktorá spočíva v použití špecifického typu písma. Napadnutá ochranná známka síce navyše ešte obsahuje slovné prvky „EXPORT“ „IMPORT“, tieto sú však umiestnené pod slovom Chirana a sú menej zvýraznené. Možno teda konštatovať, že napadnutá ochranná známka má v sebe obsiahnutú celú staršiu ochrannú známku, pričom tento prvok je v napadnutej ochrannej známke dominantným a prvky, ktoré sú jej ďalšou súčasťou nie sú v dominantnej pozícii, preto možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka reprodukováaná ako „chirana export import“ a staršia ochranná známka ako „chirana“. Vzhľadom na existenciu zhodného fonetického vnemu slovného

prvku „chirana“, ktorý je v napadnutej ochrannej známke vyslovený ako prvý možno konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení, i napriek ich rozdielnej dĺžke fonetickej reprodukcie.

K posúdeniu podobnosti napadnutej a staršej ochrannej známky **zo sémantického hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve obsahujú zhodné slovo „CHIRANA“, t. j. slovo bez konkrétneho významu. Ďalšie slovné prvky napadnutej ochrannej známky EXPORT – IMPORT, znamenajú vývoz – dovoz, t. j. všeobecný frekventovaný výraz, ktorý nemôže zabezpečiť dostatočné odlišenie porovnávaných označení z významového hľadiska. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter dotknutých tovarov-výrobných a zariadení zdravotníckej techniky, meracích prístrojov a súvisiacich služieb, užšia skupina relevantnej verejnosti, a to zdravotnícki pracovníci, lekári, prípadne manažéri zdravotníckych zariadení, ktorí venujú výberu predmetných tovarov, či služieb zvýšenú pozornosť.

Pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery v prípade porovnávaných ochranných známk možno konštatovať, že v danom prípade bola zistená ich podobnosť z vizuálneho aj fonetického hľadiska, ktorá vychádzala predovšetkým zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka v sebe obsahuje celú staršiu ochrannú známku aj so špecifickou úpravou písma a od staršej ochrannej známky sa líši len v slovných prvkoch „EXPORT IMPORT“, teda v prvkoch opisného charakteru bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré nedokážu zabezpečiť jej dostatočné odlišenie od staršej ochrannej známky. Z porovnania kolíznych tovarov a služieb vyplynulo, že posudzované tovary a služby napadnutej ochrannej známky sú všetky v určitej miere podobné, resp. súvisiace, a tak vzhľadom na prítomnosť zhodného prvku v porovnávaných ochranných známkach nie je možné ani u odborne pripravených zdravotníckych pracovníkov, ktorý denne pracujú s uvedenými tovarmi vylúčiť pravdepodobnosť zámery takto označených tovarov resp. služieb v tom zmysle, že tovary pochádzajú od jedného výrobcu, resp. od obchodne prepojených spoločností.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi porovnávanými ochrannými známkami je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože napadnutá ochranná známka obsahuje v dominantnom postavení prvok „Chirana“ a staršia ochranná známka je tvorená zhodným prvkom v tej istej špecifickej úprave písma možno potvrdiť aj existenciu pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám *„výrobky a zariadenia zdravotníckej techniky, ich častí, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje; prístroje a nástroje na meranie; projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov; obchodné zastúpenie; servisná a poradenská služba v zdravotníckej a meracej technike; sprostredkovateľstvo, prenájom a lízing zdravotníckej techniky“*

v triedach 9, 10, 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zároveň nebolo preukázané naplnenie podmienok podľa § 16 ods. 1 cit. zákona, ktoré by obmedzovali navrhovateľa v uplatňovaní jeho práva.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5