



Banská Bystrica 10.3.2014
POZ 907-2011 /N-29-2014/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Vladimírom Neuschlom, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu „obrazového“ označenia do registra ochranných známk, prihláseného 25.5.2011 prihlasovateľom RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 907-2011 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.3.2012, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu „obrazového“ označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 907-2011 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 1.6.2012 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v zmysle ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom uviedol, že spoločnosť namietateľa patrí medzi popredných výrobcov mliečnych výrobkov, ktoré dodáva na slovenský, český a maďarský trh a nitrianska mliekareň, ktorú namietateľ prevádzkuje má 70-ročnú tradíciu. Uvedená mliekareň, ktorá pôsobí od roku 2007 pod názvom AGRO TAMI, s.r.o. (v roku 2008 sa zmenila jej právna forma na a.s.), získala pre svoje výrobky ocenenia „značka kvality“ a „Mliekarenský výrobok roka“.

Namietateľ ďalej uviedol, že spoločnosť používala od novembra 2007 na smotanových jogurtoch s kúskami ovocia dizajn pozostávajúci z farebnej vlnovitej krivky (modrej, bielej, resp. červenej farby), ktorej súčasťou je logo namietateľa, tvorené modrým oválom križovaným žltým obdĺžnikom s červeným nápisom „tami“.

Súčasťou podania námietok boli nasledujúce dôkazy:

1. fotografie jednotlivých typov jogurtov
2. faktúry a dodacie listy.

Uvedený dizajn bol namietateľom používaný od roku 2007 do apríla 2009, kedy boli nahradené novým, upraveným dizajnom. Zmena spočívala v grafických úpravách a doplnení názvov (napr. smotanový jogurt sa zmenil na Prominent smotanový jogurt). Pre všetky typy jogurtov vyrábaných a distribuovaných namietateľom je naďalej typické používanie už uvedeného dizajnu.

Namietateľ ďalej skonštatoval, že označenie jeho výrobkov (obalov) vzhľadom na všeobecne známe postavenie nielen na slovenskom trhu nadobudlo pred dňom podania zverejneného označenia rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné tovary, pre aké je zverejnené označenie prihlasované, pričom podotkol, že

priemerný mesačný predaj všetkých AGRO-TAMI jogurtov od roku 2007 je cca 250 000 kusov a priemerný ročný predaj predstavuje 3 000 000 kusov.

Namietateľ podotkol, že farebná vlnovitá krivka je používaná množstvom iných výrobcov potravinárskych výrobkov, napr.: ZOTT, CBA, Koliba, Mäspoma, Milford, pričom predložil vyobrazenia ich výrobkov.

V závere namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ si chcel prihlásením zverejneného označenia (červený priečny pruh s červeným kosodĺžnikom so zaoblenými rohmi čiastočne prekrývajúcimi stred pruhu ako podklad na logo) zabezpečiť výlučné právo používania farebného vlnkového pruhu na tovaroch v triedach 29, 30, 32 a 33 na území Slovenskej republiky, a preto navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 907-2011 zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 27.8.2012 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 2.11.2012 vyjadril nesúhlas s podanými námietkami, pretože zverejnené označenie (charakteristické pre výrobky prihlasovateľa) tvorené červeným pruhom konkrétneho tvaru, do ktorého zasahuje červený kosoštvorec s oblými rohmi (doložené vyobrazením príkladov konkrétnych výrobkov v prílohách č. 1 až 5) je odlišné od označenia používaného namietateľom. Podľa prihlasovateľa sa samotný ovál križovaný žltým obdĺžnikom s červeným nápisom „tami“ líši od zverejneného označenia farebne aj tvarovo, pričom ďalšie prvky, ktorými sú červený kruhový výsek, prípadne biely, modrý alebo červený podklad neurčitého tvaru alebo obrazový prvok znázorňujúcom vrchy, do ktorých zasahuje uvedený ovál s obdĺžnikom sa výrazne odlišujú od zverejneného označenia.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že z komplexného hľadiska porovnávané označenia majú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a sú nepodobné, pričom zdôraznil, že cieľom prihlásenia predmetného označenia je zabezpečiť si výlučné právo na používanie konkrétneho označenia na tovaroch prihlasovaných v triedach 29, 30, 32 a 33, a tým odlíšiť svoje výrobky od výrobkov iných subjektov.

K argumentu namietateľa týkajúceho sa používania podobných označení inými výrobcami prihlasovateľ poznamenal, že sú pre predmetné konanie irelevantné.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Listom úradu z 25.1.2013 bolo predmetné vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam proti zápisu zverejneného označenia odoslané namietateľovi vzhľadom na dôkazy predložené prihlasovateľom v prílohách č. 1 až 5.

Stanovisko namietateľa k vyjadreniu prihlasovateľa k predmetným námietkam bolo úradu doručené 26.2.2013, v ktorom namietateľ skonštatoval, že dôkazy predložené prihlasovateľom sa vzťahujú na iné označenie, ktoré obsahuje okrem grafických prvkov aj slovný prvok „rajo“ umiestnený v červenom kosoštvorci, a preto trvá na námietkach a navrhuje, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 907-2011 zamietol v celom rozsahu.

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 § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška „obrazovej“ ochrannej známky, číslo spisu POZ 907-2011 proti ktorej námietky smerujú bola podaná 25.5.2011 prihlasovateľom RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 3. 2012 pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla nepretržité a dlhšiu dobu trvajúce používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Preukázanie používania a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia pozostávajúceho z farebnej vlnovitej krivky (modrej, bielej, resp. červenej farby), ktorej súčasťou je logo namietateľa tvorené modrým oválom križovaným žltým obdĺžnikom s červeným nápisom „tami“, ktoré od novembra 2007 do apríla 2009 používal v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska, pričom nezapísané označenie bolo od apríla 2009 graficky zmenené a doplnené názvom (napr. smotanový jogurt sa zmenil na Prominent smotanový jogurt), pričom nezapísané označenie nadobudlo nielen na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre rôzne druhy jogurtov, teda pre tovary zhodné a podobné s tovarmi prihlasovanými pre zverejnené označenie.

Preukázanie splnenia podmienky používania namietaného nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia použitého námietkového dôvodu.

Spolu s námietkami namietateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály:

1. fotografie jednotlivých typov jogurtov
2. faktúry a dodacie listy.

Vzhľadom na podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary namietateľa už pred podaním prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 25.5.2011 alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Z namietateľom predložených dôkazov sa k obdobiu pred podaním prihlášky zverejneného označenia vzťahujú dve faktúry. Z faktúry č. 70023008 z 2.12.2007 vyplýva predaj rôznych druhov tradičných ovocných jogurtov v počte približne 10 000 kusov a predaj smotanových jogurtov TAMI v počte približne 1000 kusov obchodnému reťazcu TESCO STORES, a.s.

Z faktúry č. 80000053 z 2.1.2008 vyplýva predaj ovocných jogurtov v počte približne 250 kusov a predaj smotanových jogurtov TAMI v počte približne 600 kusov obchodnému reťazcu KAUFAND Slovenská republika, v.o.s.

Z uvedených faktúr nie je zrejmé, či tieto tovary boli označené vyššie popísaným nezapísaným označením pozostávajúcim z grafických prvkov (farebná vlnovitá krivka modrej, bielej, resp. červenej farby, modrý ovál križovaným žltým obdĺžnikom), pričom len časť faktúrovaných tovarov bola označená aj názvom „TAMI“. Ďalej je potrebné uviesť, že namietateľ opísané označenie používal len v období od novembra 2007 do apríla 2009, po tomto období boli zmenené jeho grafické aj slovné prvky, čo však nebolo doložené žiadnym dôkazom.

Namietateľ ďalej predložil na priložených obrázkoch len fotografie obalov rôznych druhov jogurtov, ktoré však neboli označené dátumom, preto ich nemožno akceptovať ako relevantné na preukázanie používania nezapísaného označenia pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Z fotografií obalov rôznych druhov jogurtov predložených namietateľom je len pre vyobrazenie „jogurtu s kúskami čokolády Stracciatella“ možné určiť dátum vyhotovenia návrhu (10.10.2007), ktorý je relevantný

vo vzťahu k dátumu podania prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie, avšak tento dôkaz predstavuje návrh etikety, kde namietateľ vystupuje v pozícii odberateľa, na základe čoho nie je možné určiť reálne používanie nezapísaného označenia.

Čo sa týka tvrdení namietateľa o rozsahu a intenzite používania nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Maďarska („priemerný mesačný predaj všetkých AGRO-TAMI jogurtov od roku 2007 je cca 250 000 kusov a priemerný ročný predaj predstavuje 3 000 000 kusov“; pôsobenie namietateľa na trhu od roku 2007), tieto neboli podložené žiadnymi dôkazmi, a preto nie je možné na ne prihliadať.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – je teda potrebné dospieť k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal namietané nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite, potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre jeho tovary z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 907-2011)



Nezapísané označenie



Pred porovnaním sporných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska je potrebné uviesť, že namietateľ v predložených námietkach opísal nezapísané označenie len slovné a neuviedol jeho konkrétne grafické vyobrazenie, a preto pri porovnaní označení úrad vychádzal z dôkazu, ktorý bol označený relevantným dátumom (návrh etikety z 10.10.2007), a teda pochádza preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 25.5.2011, teda právu prednosti zverejneného označenia.

Z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového a kombinovaného označenia. Zverejnené označenie je obrazové označenie pozostávajúce z nepravidielného mnohoúhelníka červenej farby, v strede spodnej časti ktorého je umiestnený kosodĺžnik červenej farby so zaoblenými hranami a vrcholmi. Uvedené geometrické obrazce sú od seba oddelené prostredníctvom bieleho lemu, resp. krivky bielej farby.

Nezapísané označenie je súčasťou uzáveru obalu tovaru – jogurtu, ktorý pozostáva zo slovného prvku „Jogurt s kúskami čokolády“ a obrazového prvku „pohoria“ umiestnených vo výseku kruhu modrej farby v hornej časti uzáveru a slovného prvku „Stracciatella“ umiestneného vo výseku kruhu v spodnej časti uzáveru s imitáciou jogurtu s kúskami čokolády. Vzhľadom na opis nezapísaného označenia uvedeného namietateľom bude porovnávanie označení vychádzať z prvkov umiestnených medzi uvedenými výsekami kruhu uzáveru, ktorý pozostáva z obrazových prvkov modrej elipsy, ktorá je naprieč prekrytá žltým kosodĺžnikom a orientovaná cez kratšiu stranu elipsy.

Uvedené obrazové prvky sú prekryté slovným prvkom „tami“ červenej farby a sú umiestnené medzi dvoma červenými nerovnomernými pruhmi, resp. úzkymi výsekami kruhu.

Čo sa týka porovnania grafických prvkov sporných označení, tieto sa odlišujú jednak farebnosťou, vzájomným usporiadaním, ako aj geometrickými tvarmi, a preto je aj bez podrobnejšej analýzy zrejmé, že sú vizuálne nepodobné. Navyše nezapísané označenie obsahuje okrem obrazových prvkov aj dištinkatívny slovný prvok „tami“ výraznej červenej farby, a preto možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ bude nezapísané označenie vnímať hlavne prostredníctvom slovného prvku aj v súlade s tým, že pri kombinovaných označeniach sa spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní väčšinou orientuje na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska je potrebné uviesť, že napriek tomu, že nezapísané označenie obsahuje slovný prvok „tami“, nie je možné jeho porovnanie so zverejneným označením z fonetického hľadiska, pretože zverejnené označenie neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade nezapísaného označenia slovný prvok „tami“ nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem, prípadne bude poukazovať na výrobcu produktov. Vzhľadom na to, že zverejnené označenie neobsahuje prvky relevantné pre porovnanie označení zo sémantického hľadiska nebude mať ani sémantické hľadisko ako také dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že napriek nižšej pozornosti, ktorú priemerný spotrebiteľ predmetným tovarom venuje, vďaka tomu, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska navzájom odlišné, a keďže fonetické a sémantické hľadisko nebude z pohľadu priemerného spotrebiteľa zohrávať dôležitú úlohu, nie je možné považovať porovnávané označenia celkovo z pohľadu priemerného spotrebiteľa za podobné.

Celkové zhodnotenie

Pretože namietateľ, ako už bolo uvedené pri zhodnutí predložených dokladov neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal v obchodnom styku nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a teda ani nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho tovary alebo služby, a zároveň nezapísané označenie nemožno považovať za zhodné alebo podobné so zverejneným označením, je potrebné konštatovať, že v danom prípade nie sú splnené zákonom požadované podmienky, potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa, že množstvo iných výrobcov potravinárskych produktov používa farebnú vlnovitú krivku je potrebné uviesť, že uvedené je pre toto konanie irelevantné.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručit:

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava

JUDr. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava