



Banská Bystrica 30.1.2014
POZ 172-2012 /N-7-2014/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Imperial VITAMINS, s.r.o., Horná 13, 038 61 Vrútky (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „baby Top Test“ do registra ochranných známk, prihláseného 2.2.2012 prihlasovateľom Top Diagnostics s.r.o., Nám. L. Štúra 1, 010 01 Žilina, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 172-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.5.2012, 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 označenia „baby Top Test“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 172-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 28.6.2012 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 5, 9, 10 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v zmysle ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom uviedol, že distribuuje na trh Slovenskej republiky jedнокrokové tehotenské testy pod označením „Woman secret „Baby“. Uvedené označenie je situované na obale produktu, ktorého základ tvorí farebná kombinácia bielej farby a viacerých odtieňov ružovej farby, pričom v ľavej časti je vyobrazená silueta tehotnej ženy.

Súčasťou podania námietok boli nasledujúce dôkazy:

1. obal tehotenského testu Woman secret „Baby“,
2. výpis z obchodného registra Imperial Vitamins, s.r.o.,
3. potvrdenie ŠÚKL o výstupe z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok.

V ďalšej časti týkajúcej sa podaných námietok namietateľ citoval ustanovenia § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v závere vyslovil žiadosť, aby úrad zverejnené označenie zamietol.

Listom úradu z 25.9.2012 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 4.2.2013 uviedol, že podané námietky považuje za neodôvodnené v celom rozsahu, pretože namietateľ nepreukázal podobnosť sporných označení, pričom staršie nezapísané označenie v podaní nevyobrazil, iba predložil obal produktu.

Podľa prihlasovateľa dominantné slovné prvky sporných označení „Woman secret „Baby“ (nezapísané označenie) a „baby Top test“ (zverejnené označenie) sú odlišné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, pričom slovný prvok „baby“ predstavuje druhové označenie vyjadrujúce účel testu, je opisné, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Ku grafickým prvkom sporných označení prihlasovateľ uviedol, že motív štylizovanej tehotnej ženy v profile z pravej strany zahŕňajúcej postavu ženy s hlavou, dlhými zvlnenými vlasmi, s časťou nôh a tiež s rukou pridržiavajúcou tehotné bruško vo zverejnenom označení je odlišný od grafického prvku na obale produktu namietateľa, kde motív tehotnej ženy umiestnený v kruhu a orientovaný doľava nemá uvedené znaky postavy. Prihlasovateľ rovnako motív tehotnej ženy považuje za opisný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka použitia ružovej farby, prihlasovateľ uviedol, že prvým používateľom ružovej farby a jej odtieňov na tehotenských testoch bola spoločnosť CLEARSKIN II, s.r.o., ktorá je personálne prepojená s prihlasovateľom.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že namietateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho tovary alebo služby, pričom z predloženého obalu tehotenského testu Woman secret „Baby“ nie je zrejme používanie nezapísaného označenia pred právom prednosti zverejneného označenia. Používanie nezapísaného označenia nie je podľa prihlasovateľa zrejme ani z ďalšieho predloženého dôkazu, teda z výpisu z obchodného registra namietateľa, kde z predmetu činnosti „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi“ sa nedajú identifikovať tehotenské testy.

K tretiemu dôkazu namietateľa, ktorým je výstup z databázy ŠÚKL z 1.7.2008 prihlasovateľ uviedol, že výrobky s kódom 81306 a 81307 patria čínskemu výrobcovi Atlas Link s platnosťou od 8.5.2011 a nemôžu súvisieť s namietateľom aj z dôvodu, že spoločnosť Imperial Vitamins vznikla až v roku 2010. Prihlasovateľ podotkol, že tento doklad bol už úradom posudzovaný a vyhodnotený ako nesúvisiaci s osobou podávateľa pripomienok k POZ 357-2011.

K uplatneniu námietkového dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na to, že namietateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by čo i len hypoteticky mohli dokazovať všeobecnú známosť (pričom nebolo uvedené, ktorá známka namietateľa je všeobecne známou známkou) a z predložených dokladov sa nedá určiť ani jedno použitie nezapísaného označenia pred dátumom podania zverejneného označenia, nie je možné o všeobecnej známosti ani uvažovať.

Na záver prihlasovateľ podotkol, že v podaných námietkach chýba identifikácia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a že námietky neobsahujú všetky náležitosti stanovené v § 4 ods. 1 písm. d) Vyhlášky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože neobsahujú označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú.

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

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „baby Top Test“, číslo spisu POZ 172-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 2.2.2012 prihlasovateľom Top Diagnostics s.r.o., Nám. L. Štúra 1, 010 01 Žilina a zverejnená vo Vestníku úradu 3.5.2012 pre tovary a služby v triedach 5, 9, 10 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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

Vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. d) citovaného zákona oprávnenou osobou na podanie námietok je majiteľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná so zverejneným označením. Za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do národného registra, prípadne zápisom do medzinárodného registra s vyznačením pre územie Slovenskej republiky, ale získaním všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je totiž označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka, čiže vlastníctvo všeobecne známej známky vzniká neformálnym získaním všeobecnej známosti v Slovenskej republike. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre zhodné alebo podobné výrobky či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra ochranných známk Slovenskej republiky.

Preukázanie všeobecnej známosti označenia namietateľa

Namietateľ uviedol, že distribuuje na trh Slovenskej republiky jedнокrokové tehotenské testy pod označením „Woman secret „Baby“.

Pri uplatnení námietkového dôvodu zakladajúceho sa na práve namietateľa k všeobecne známej známke je namietateľ povinný preukázať, že ním používané označenie sa stalo všeobecne známym pred podaním prihlášky zverejneného označenia v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia.

Namietateľ k námietkam priložil nasledujúce doklady:

1. obal tehotenského testu Woman secret „Baby“,
2. výpis z obchodného registra Imperial Vitamins, s.r.o.,
3. potvrdenie ŠÚKL o výstupe z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok.

Z dôkazu č. 1, teda z obalu tehotenského testu Woman secret „Baby“ nevyplýva rozsah ani doba samotného používania označenia „Woman secret „Baby“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Z výpisu z obchodného registra namietateľa (dôkaz č. 2) je zrejмый len všeobecne definovaný predmet činnosti „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi“, čo však nesvedčí o stupni známosti ani používania označenia „Woman secret „Baby“.

Napokon výpis z databázy Štátneho úradu pre kontrolu liečiv (dôkaz č. 3) predstavuje záznam o samodiagnostických tehotenských testoch s názvom IVD Atlas Link - Woman secret Baby a o samodiagnostických ovulačných testoch s názvom IVD Atlas Link - Woman secret Right Time, ktorých výrobcom je subjekt ATA-CN, čo nie je možné bez ďalšieho považovať za dôkaz viažuci sa k osobe namietateľa ani preukazujúci používanie označenia „Woman secret „Baby“ vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe zhodnotenia predložených dokumentov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti je potrebné konštatovať, že namietateľ nepredložil v predmetnom konaní doklady preukazujúce akékoľvek, a už vôbec nie rozsiahle používanie označenia „Woman secret „Baby“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa (a ani jeho prípadných právnych predchodcov), na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že sa toto označenie stalo na Slovensku všeobecne známym pre tovary alebo služby namietateľa. Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, t. j. že sa označenie „Woman secret „Baby“ stalo pred podaním prihlášky zverejneného označenia všeobecne známou známkou, a preto ostatné podmienky citovaného ustanovenia (pravdepodobnosť zámeny na starne verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označení a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb) neboli ďalej skúmané.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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.

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

Používanie nezapísaného označenia musí namietateľ preukázať dôkazmi. Ako dôkazy boli predložené už zhodnotené doklady (1. obal tehotsenského testu Woman secret „Baby“; 2. výpis z obchodného registra Imperial Vitamins, s.r.o.; 3. potvrdenie ŠÚKL o výstupe z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok).

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 označenie „Woman secret „Baby“ (ďalej „nezapísané označenie“), rovnako nepreukázal používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a teda ani nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho tovary alebo služby, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok potrebná na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ďalšie podmienky (zhodnosť, resp. podobnosť zverejneného označenia s nezapísaným označením, zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb a nie len miestny dosah nezapísaného označenia) uvedené v citovanom ustanovení úrad ďalej neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neboli naplnené všetky podmienky uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Imperial VITAMINS, s.r.o.
Horná 13
038 61 Vrútky