





Banská Bystrica 11. 9. 2019
POZ 1987-2017/N-85-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľov WARIDELTA, s. r. o., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika, Den Braven Czech and Slovak, a. s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika a Den Braven SK, s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava-mestská časť Lamač, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliačska 1/A, 831 02




Bratislava (ďalej „namietatelia“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 14.8.2017 prihlasovateľom GYNEX, s. r. o., Na lánoch 10, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1987-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.4.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1987-2017, sa čiastočne zamieta pre všetky tovary prihlásené v triedach 1 a 17 a pre tovary: „*lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky (papiernický tovar); glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1987-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.7.2018 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietatelia podali námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V podaní námietok namietatelia uviedli, že sú majetkovo a personálne prepojené spoločnosti, ktoré pôsobia v úzkej súčinnosti medzi sebou. WARIDELTA, s. r. o., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika (ďalej aj „namietateľ 1“) je spoločnosť, na ktorú prešla časť imania pri rozdelení Den Braven Czech and Slovak, a.

s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika (ďalej aj „namietateľ 2“) vrátane práv k označeniu a to na základe projektu rozdelenia odštiepenia zlúčením z 15.11.2013 a je s namietateľom 2 majetkovo a personálne previazaný. Namietateľ 1 je zároveň jediným spoločníkom Den Braven SK, s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava-mestská časť Lamač, Slovenská republika (ďalej aj „namietateľ 3“). Namietateľ 2 je dodávateľom výrobkov, ktoré namietateľ 3 distribuuje na slovenskom trhu.



Z podania námietok ďalej vyplynulo, že Namietateľ 1 je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 15413016 zapísanej s dátumom prednosti od 6.5.2016 zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 16, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ 2 je majiteľom národných slovných ochranných známk „Mamutia sila“, č. 242423 zapísanej pre tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s dátumom prednosti od 16.9.2015 a „Mamutia sila vo Vašich rukách“ č. 242422 zapísanej pre tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ 2 a 3 sú spoločne dlhodobými užívateľmi označenia „MAMUT“, resp. „MAMUT GLUE“, používaného pre univerzálne lepidlá, ako aj celej rady označení pozostávajúcich z grafického riešenia obalu výrobkov „MAMUT“. Spoločne s namietateľom 1 budujú povest' výrobkov označovaných označením „MAMUT“.

K samotnému porovnaniu označení namietateľa uviedli, že staršie ochranné známky sú si so zverejneným označením podobné vo všetkých aspektoch – vizuálne, foneticky aj sémanticky, pretože zverejnené označenie využíva podobnosť s označeniami a ochrannými známkami, ktoré na základe prvku „MAMUT“, tvoria určitý známkový rad. Na slovenský trh sú dodávané namietateľom takto označené tovary namietateľovi 3, ktorý ich distribuuje.

Podľa namietateľov sa z vizuálneho hľadiska pri zverejnenom označení javí ako dominantný slovný prvok „Mammut kleber“ a vyobrazenie mamuta, pretože tieto prvky sú na označení zobrazené v bežnej rovine, v ktorej je spotrebiteľ zvyknutý sa orientovať a čítať, zatiaľ čo slovný prvok „cyklon“ je zobrazený kolmo k bežnej rovine čítania. Staršie ochranné známky a označenia zahŕňajú slovné označenie „MAMUT“, „Mamutia sila“, resp. Mamutia sila vo vašich rukách“, prípadne tiež ďalšie grafické prvky na etiketách „MAMUT“.

Namietatelia v tejto súvislosti uviedli, že pokiaľ ide o slovné prvky „Mammut“, resp. „MAMUT“ tieto slovné prvky sú v podstate identické, pretože priemerný spotrebiteľ si zdvojené písmeno „m“ nevšimne. Pokiaľ ide o vyobrazenie mamuta, namietateľove výrobky obsahujú po väčšine času svojho výskytu na trhu tiež vyobrazenie mamuta.

K porovnaniu označení z fonetického hľadiska namietateľa uviedli, že pri zverejnenom označení je možné identifikovať dva prvky a to „mammut kleber“ a „cyklon“. Slovo „mammut“ bude spotrebiteľmi vyslovované rovnako ako staršie ochranné známky MAMUT. Slovo „cyklon“ je vo zverejnenom označení „naviac“, ktorý pri starších ochranných známkach nemá ekvivalent, ale nemôže ovplyvniť podobnosť pri slove mamut a tiež nemôže porovnávané označenia ani dostatočne odlišiť, preto aj z fonetického hľadiska ide o podobné označenia.

K sémantickému porovnaniu označení namietateľa uviedli, že pri starších ochranných známkach ide vždy o mamuta, teda o veľmi silné zviera, čo je vyjadrené buď slovnou alebo obrazovo. Zverejnené označenie kombinuje rovnaký koncept – mamuta, na ktorého odkazuje aj slovným prvkom a aj obrazovým prvkom, pričom sila takto označeného prostriedku je podporená grafickým prvkom v podobe piktogramu znázorňujúceho, že výrobok vydrží veľkú záťaž. Tento piktogram je teda ekvivalentom slovných prvkov „sila“, „sila vo vašich rukách“, prípadne niektorých grafických prvkov vyskytujúcich sa na etiketách výrobkov namietateľa. Zhodný je tiež slovný prvok „GLUE“, resp. „Kleber“, kde je rovnaký význam „lepidlo“, len v inom jazyku (angličtina-nemčina), pričom ale oba pojmy sú priemernému spotrebiteľovi príslušných výrobkov známe. Jediným odlišujúcim prvkom je slovný prvok „cyklon“, ktorý však tiež nie je schopný porovnávané označenia odlišiť, pretože je tiež iba ďalším spôsobom vyjadrenia sily, napríklad sily prírody, ktorej je schopný MAMUT odolať a tak fakticky iba podčiarkuje rovnaký koncept, ktorý má zobraziť veľké a silné zviera – mamuta, schopného všetko udržať a všetkému odolať. Zo sémantického

hľadiska je podľa namietateľov zverejnené označenie veľmi podobné so staršími ochrannými známkami individuálne a aj ako známkový rad.

Podľa namietateľov z hľadiska celkového dojmu zverejnené označenie využíva zdanlivo nezávisle, ale s jasným úmyslom vyvolať zámenu u spotrebiteľa množstvo prvkov zo starších známk. Využíva slovný prvok „Mamut“, grafické vyobrazenie mamuta a silu mamuta v súvislosti s výdržou a odolnosťou spoja uskutočneného prípravkom uvádzaným na trh pod daným označením. Spotrebiteľ bude vnímať prítomnosť týchto, pre neho známych znakov, pričom u neho vznikne jasná asociácia so staršími ochrannými známkami.

K porovnaniu prihlásených tovarov namietateľa uviedli, že tieto sú úplne zhodné a z časti veľmi podobné v porovnaní s tovarmi starších ochranných známk.

Namietateľa ďalej v podaní námietok uviedli, že staršie ochranné známky a nezapísané označenie „MAMUT“ majú v dôsledku dlhodobého masívneho používania zo strany namietateľov dobré meno v Slovenskej republike.

Podľa namietateľov je označenie „MAMUT“, resp. „MAMUT GLUE“ na Slovensku používané nepretržite od roku 2009 až do súčasnosti. Ako dôkaz predložili namietateľa časť reklamných letákov z rokov 2012 až 2017. Podľa namietateľov sú výrobky „MAMUT“ k dispozícii spotrebiteľom po celom Slovensku, o čom svedčia reklamné letáky mnohých predajcov v celej republike, a teda z geografického hľadiska má užívanie označenia „MAMUT“ celoštátny rozsah cez špecializované obchody na stavebniny až po univerzálne hobby predajne ako sú napríklad Hornbach a Obi a hypermarkety.

Ďalej namietateľ 3 uviedol obrat a počet predaných kusov výrobkov „MAMUT“ za obdobie od roku 2008 až 2017, čo doložil výstupom z APS marketingu najmä pre roky 2014 až 2016. Doložil tiež vzory faktúr, ktorých účelom bolo preukázať rôznorodosť subjektov, ktoré výrobky „MAMUT“ odoberali a tiež preukázať, že výrobky „MAMUT“ boli predávané vo veľkom množstve. Celkový obrat výrobkov „MAMUT“ na Slovensku je vyšší, vzhľadom na časť výrobkov dodanej priamo Namietateľom 2 na slovenský trh. K uvedenému namietateľ doložil Výpis obrátov a predaných výrobkov na roku 2014, 2015, 2016, Zhrnutie všetkých predajov na Slovensku za obdobie 2008 až 2017 a vybrané faktúry za roky 2014, 2015, 2016 a 2017.

K vlastnej propagácii výrobkov namietateľa uviedli, že z predložených dokladov možno odpozorovať nasledujúce druhy podpora predaja:

- 1) Výrobky MAMUT sa často vyskytujú v akciových letákoch za zníženú cenu,
- 2) Za nákup výrobkov MAMUT sú spotrebiteľom ponúkané darčeky a odmeny,
- 3) K výrobkom MAMUT sú usporadúvané súťaže o hodnotné ceny.

Podpora predaja je tiež uskutočňovaná dodávaním reklamných stojanov a iných propagačných materiálov ako sú kalendáre, tričká s mamutom alebo plyšové mamuty.

Od roku 2013 uskutočňujú namietateľa bilbordové kampane na podporu predaja a posilnenie povedomia spotrebiteľov o označeniach „MAMUT“. V roku 2014 začala kampaň na viac ako 100 bilbordoch, ktorých motívom bol okrem iného výrobok „Mamut“ so sloganom „Mamutia sila“, na ktorú nadväzovala septembrová kampaň s motívom „Mamut je len jeden“. V apríli 2015 prebiehala kampaň výrobkov „Mamut“ so sloganom „Okamžitá fixácia“. V roku 2016 prebehla kampaň „Den Braven-Doporučuje Ondra Bank, kde je zobrazeným výrobkom lepidlo „MAMUT GLUE“. V roku 2017 prebehli reklamné kampane s motívom „MAMUT GLUE“ s novou grafickou úpravou mamuta (podľa EUTM č. 015413016). Ako dôkazy reklamných kampaní predložili namietateľa fotodokumentáciu (kampaň 4/2014, 9/2014, 4/2015, 9/2016, 4/2017, 5/2017). Ďalšia reklama prebehla vo viacerých časopisoch napríklad v roku 2015 a 2016 v časopise „Urob si sám“ (predložené dôkazy: inzercia „Urob si sám“ 2016, propagácia Mamuta v rubrike „dobrý nákup“ – Urob si sám).

Ďalej namietateľa uviedli, že propagácia prebehla aj v televíznom vysielaní. Napríklad v roku 2014 boli výrobky „MAMUT“ prezentované na českej TV NOVA v programe „rady vtáka Loskutáka“. V roku 2015 boli v rovnakom programe prezentované výrobky „MAMUT“. Uvedená televízia je dostupná aj pre slovenských divákov. V roku 2016 boli vysielané reklamné spoty na STV 1 a STV 2, dokonca v roku 2017 boli reklamné spoty vysielané na STV 1 v hlavnom vysielacom čase po programe Góly body sekundy.

Namietatelia predložili ako dôkaz reklamný spot na CD a faktúry za TV spoty na STV z obdobia 10/2016, 9/2016, 10/2016, 4/2017 a 5/2017.

Podľa namietateľov je výrobok „MAMUT“ propagovaný na špecializovaných internetových stránkach <https://www.mamutglue.sk/>, <https://kupsimamuta.sk/home-2.html>, ktorých prevádzkovateľ je namietateľ 3. Namietateľ 2 má na youtube.com svoj kanál (<https://www.youtube.com/channel/UCMPHQmSkvEDAkwkKRg96Gtg/videos>), kde je možné vidieť množstvo propagačných videí, reklamných spotov a aj program „Rady vtáka Loskutáka“, ktorý má viac ako 45 tisíc zhladnutí, pričom sledovanosť televízie NOVA bola rádovo niekoľko stotisíc divákov.

Namietatelia znova zopakovali, že spolu s lepidlami MAMUT sú distribuované drobné propagačné predmety, ako sú perá, zapalovače, plyšové zvieratka, tričká, tašky, hrnčeky a pod. Ako dôkazy predložili guľôčkové pero „MAMUT“, hrnčeky „MAMUT“, tričká „MAMUT JE JEN JEDEN“ a kalendár „MAMUT“ (s českou a slovenskou verziou).

Z uvedených dôkazov podľa namietateľov vyplýva, že označenie „MAMUT“ je používané kontinuálne, celoštátne, vo veľkých objemoch s vysokou propagáciou, reklamou v časopisoch a v televízii a na bilbordoch. Podľa namietateľov označenie „MAMUT“ patrí k mediálne najznámejším označeniam na slovenskom trhu a zároveň ide o výrobky s vysokým objemom predaja, ide teda o všeobecne známu známku s dobrým menom (reakcie a články: <https://www.skloamat.cz/sk/zrkadla-montazny-navod>).

Na základe predložených argumentov a dôkazov je možné podľa namietateľov konštatovať, že zverejnené označenie a staršie označenia a známky týkajúce sa označenia „MAMUT“ sú podobné z vizuálneho hľadiska a výrazne z fonetického a najmä sémantického hľadiska, pričom sú určené pre rovnaké výrobky a výrobky veľmi podobné. Priemerný spotrebiteľ si preto podľa namietateľov veľmi ľahko zamení obe označenia, prípadne si bude asociovať zverejnené označenie so staršími ochrannými značkami týkajúcimi sa mamuta, ktoré sú spotrebiteľom ale aj širokej laickej verejnosti známe už viac ako desať rokov a bude výrobky označené zverejneným označením považovať za nový rad výrobkov pochádzajúcich od namietateľov alebo od spoločností prepojených s namietateľmi. Existuje teda vysoká pravdepodobnosť zámenny oboch označení zo strany verejnosti a vysoká pravdepodobnosť hraničiaca v dôsledku veľmi dobrého mena starších ochranných známk až s istotou, že si verejnosť spojí zverejnené označenie so staršími ochrannými značkami.

Podľa namietateľov na základe použitia mierne modifikovaného (zdvojením písmena „m“ všeobecne známeho označenia s dobrým menom „MAMUT“ možno usudzovať aj nedostatok dobrej viery u prihlasovateľa, ktorý si musel byť vedomý všeobecnej známosti a dobrého mena tohto označenia, lebo ide o slovenský subjekt pôsobiaci na slovenskom trhu.

Riziko zámenny je zvýšené aj skutočnosťou, že etikety výrobkov mamut sa menili v čase a menilo sa aj usporiadanie jednotlivých prvkov aj použité prvky (obrázky mamuta, doplnujúce piktogramy a doplnujúci text), a tak spotrebiteľ môže dôjsť k záveru, že ide o ďalšiu inovovanú verziu toho istého výrobku.

Namietatelia tiež uviedli, že pokiaľ sa na trhu vyskytnú výrobky označené zverejneným označením bude to mať pre namietateľov ďalekosiahle dôsledky-dôjde z zámene jeho výrobkov, zníži sa jeho zisk, znehodnotia sa výdavky vynaložené na propagáciu svojich výrobkov. Okrem toho hrozí rozdrobenie a ohrozenie označenia „MAMUT“. Pravdepodobnosť zámenny je podľa namietateľov nebezpečná aj pre spotrebiteľov, ktorí od výrobkov očakávajú určitú kvalitu, čím sú výrobky namietateľov známe, pričom dostanú výrobky úplne inej proveniencie a zrejme aj iného zloženia a požadovaný výsledok sa nemusí dostať. Riziko zámenny je teda podľa namietateľov obrovské a potenciálne škody spôsobené prípadnou zamenou sú rovnako veľmi vysoké, a to nielen v rovine materiálnej, ale aj v rovine nemateriálnej, ktorú predstavuje vynikajúca povesť a reputácia výrobkov „MAMUT“ u spotrebiteľov.

Vzhľadom na uvedené namietatelia navrhli, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1987-2017 zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 13.8.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.12.2018 uviedol, že pri porovnaní zverejneného označenia z vizuálneho hľadiska ide podľa prihlasovateľa v porovnaní s obrazovou staršou ochrannou značkou EÚ

o úplne nepodobné označenia, pretože dominantný slovný a grafický prvok „cyklon“, ktorý sa v staršej ochrannej známke vôbec nenachádza, zabezpečuje zverejnenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Vyobrazenie mamuta v oboch označeniach je podľa prihlasovateľa vizuálne nepodobné, líšiace sa v základných momentoch ako je detail ale aj celok, preto z vizuálneho hľadiska nejde o podobné označenia.

Z fonetického hľadiska tieto označenia podľa prihlasovateľa nemožno porovnávať, pretože staršia ochranná známka neobsahuje reprodukovateľné prvky, a preto z fonetického hľadiska neexistuje žiadna miera podobnosti.

Čo sa týka porovnania zverejneného označenia so staršími slovnými ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že ide tiež o nepodobné označenia, pretože minimálna podobnosť medzi slovnými prvkami „Mammut“ a „Mamutia“ je prekonaná prítomnosťou ďalších nepodobných prvkov v zverejnenom označení a aj v starších ochranných známkach.

Aj z fonetického hľadiska sú podľa prihlasovateľa tieto označenia nepodobné, pretože slová „kleber“ a „mammut“ sú v tomto kontexte v podstate opisné. Dá sa predpokladať, že zverejnené označenie bude reprodukované foneticky buď ako „cyklón mamut kleber“, alebo ako „cyklón“ pri vynechaní v podstate opisných prvkov. Druhá staršia ochranná známka bude reprodukováná ako „mamutia sila“, tretia ako „mamutia sila vo vašich rukách“. Celkové fonetické vyznenie označení je preto odlišné a nepodobné.

Porovnanie zo sémantického hľadiska vo svojom vyjadrení urobil prihlasovateľ pre všetky staršie namietané známky pričom uviedol, že všetky slová „Mammut“, „mamutia sila“ a vyobrazenie mamuta odkazuje mamuta – veľké a silné zviera, schopné všetko udržať a všetkému odolať, s čím súhlasí ako namietateľ tak aj prihlasovateľ. Z uvedeného dôvodu sú podľa prihlasovateľa slová „mamut“ alebo „mamutia sila“ v kontexte tovarov a služieb do veľkej miery opisné. Slovo „mamut“ má primárny význam určitého druhu dnes už vyhynutého zvieratá, ale zároveň má prenesený význam „obrovitosť, veľkosť alebo silu. Vo vzťahu k lepidlám ide o extrémne silné lepidlá. „Mammut kleber“ je tak „obrovsky silné lepidlo“. Tento význam slov „mamut“ alebo „mamutia“ je takto zaznamenaný aj v slovníkoch slovenského jazyka.

V tejto súvislosti však prihlasovateľ nechce riešiť otázku, či najmä druhá staršia ochranná známka mala byť vôbec zapísaná do registra alebo mala byť odmietnutá ako opisné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Motív mamuta má podľa prihlasovateľa k lepidlám a tmelov v triedach 1, 16 a 17 veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ si bude dané označenie asociovať s druhom lepidla alebo tmelu špeciálne vysokej príľnavosti.

Podľa prihlasovateľa je zjavné, že vo zverejnenom označení bude slovo „mamut“ ako aj vyobrazenie mamuta v deskriptívnom význame a dištinktiívnom prvkom bude „cyklon“. Slovo „mammut kleber“ sa nachádza v pozícii, v akej sa vždy nachádza označenie druhu výrobku v rade výrobkov „cyklon“. Všetky tovary prihlasovateľa je možné nájsť na web stránke www.gynex.sk, kde je zjavné, že „mammut kleber“ je opisné, pretože každá etiketa výrobku „cyklon“ je riešená identicky, t. j. definícia typu výrobku sa nachádza v šedom obdĺžniku v spodnej časti etikety. Bežný spotrebiteľ si automaticky zverejnené označenie zaradi do radu výrobkov „cyklon“ a to ku konkrétnemu výrobku „lepidlo cyklon“, a teda nedôjde k žiadnej zámene so staršími ochrannými známkami.

K porovnaniu zo sémantického hľadiska teda prihlasovateľ skonštatoval, že existuje veľmi nízka miera podobnosti medzi prihlasovaným označením a staršími ochrannými známkami; prvok mamuta nie je vo zverejnenom označení centrálny a je použitý jednoznačne ako druhové označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Slovné staršie ochranné známky sú tvorené označením, ktoré má nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti a motív mamuta je použitý laudatórny, t. j. sémanticky odlišným spôsobom v porovnaní so zverejneným označením. Vo zverejnenom označení je prvok mamuta použitý jednoznačne ako druhové označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, a preto je treba skôr klásť dôraz na fonetické a vizuálne odlišnosti ako na určitú sémantickú podobnosť v nedištinktiívnych prvkoch.

Na základe uvedeného možno podľa prihlasovateľa konštatovať, že celkový dojem je nepodobný, vizuálna a fonetická nepodobnosť medzi porovnávanými označeniami nie je prekonaná nízkou mierou sémantickej podobnosti. Vzhľadom na konštatovanie nepodobnosti netreba podľa prihlasovateľa porovnávať prihlásené tovary a služby.

K námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že len niektoré z dokladov preukazujú používanie starších ochranných známk a to najmä po roku 2017, kedy sa začala používať prvá staršia ochranná známka. Väčšina dokladov v skutočnosti využíva inú českú staršiu ochrannú známku „ZWALUW Den Braven Sealants Mamut Glue“.

Staršia obrazová ochranná známka bola od roku 2017 požívaná na obaloch tovarov, avšak pred dátumom priority zverejneného označenia toto používanie nebolo podľa prihlasovateľa dostatočne intenzívne na to, aby označenie nadobudlo dobré meno. Navyše namietateľ 1 ako majiteľ uvedenej známky túto nepoužíval, ale používal ju namietateľ 3, preto nemohla táto ochranná známka nadobudnúť dobré meno pre jej majiteľa.

Ak by aj podľa prihlasovateľa bolo možné predpokladať, že staršia obrazová ochranná známka má dobré meno, na strane zverejneného označenia nijakým spôsobom nedochádza k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena a rovnako zverejnené označenie žiadnym spôsobom nespôsobuje ujmu údajnej rozlišovacej spôsobilosti a údajnému dobrému menu staršej obrazovej ochrannej známky, pretože je absolútne vizuálne nepodobná zverejnenému označeniu, nedôjde k žiadnej asociácii medzi touto staršou obrazovou ochrannou známkou a zverejneným označením. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie nie je ani spôsobilé rozdrobiť rozlišovaciu spôsobilosť staršej obrazovej ochrannej známky, ktorá spočíva v originálnom, autorskom grafickom spracovaní.

Obidve slovné staršie ochranné známky sú slogany použité v jednorazových kampaniach subjektom, ktorý nie je ich majiteľom. Takéto použitie nie je podľa prihlasovateľa dostatočné na to, aby zabezpečilo dobré meno týchto sloganov.

K námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. d) a f) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že tieto dôvody sú založené na identických, resp. veľmi príbuzných tézach, 1) že existuje označenie, resp. všeobecne známa známka, ktorá je nezapísaná, 2) a používaním sa toto označenie, resp. všeobecne známa známka stali príznačnými pre namietateľa a prípadne 3) táto všeobecne známa známka má dobré meno pre namietateľa – v tomto prípade pre namietateľa 3 aj keď ako zadávateľ reklamných kampaní často vystupuje spoločnosť CCL s. r. o. Prihlasovateľ uviedol, že sa bude zaoberať tézou č. 1, t. j. aké nezapísané označenie, resp. všeobecne známa známka namietateľovi prináleží, či je podobná so zverejneným označením, resp. či zverejnené označenie môže ťažiť z jej rozlišovacej spôsobilosti, resp. rozdrobovať jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ uviedol, že podľa namietateľov ide v podstate o slovné označenie „MAMUT“, pričom však dôkazy a tvrdenia namietateľa treba dať do kontextu s existujúcimi ochrannými známkami. Materská spoločnosť namietateľa DEN BRAVEN SEALANTS B.V. sa v roku 2011 pokúšala registrovať slovo „MAMUT“ pre lepidlá v triede 1 na území EÚ cez prihlášku ochrannej známky EÚ č. 010437564, na ktorú boli podané námietky. Namietatelia sa teda pokúšali získať výlučnú známkoprávnu ochranu pre slovo „MAMUT“ na území SR a toto sa im nepodarilo z dôvodu konfliktu so staršími známkami. Na území SR platí aj ochranná známka EÚ č. 009825217 „MAMUTTHERM“, zapísaná pre tmely v triede 17.

Podľa prihlasovateľa predložené dôkazy nepreukazujú používanie slova „MAMUT“ vo vzťahu k lepidlám a tmelom v triedach 1, 16 a 17, ale v skutočnosti preukazujú používanie dvoch rôznych log. Prvé logo je registrované aj ako staršia ochranná známka namietateľa 1 v českej republike s č. 289470 „ZWALUW Den Braven Sealants Mamut Glue, ktorá tiež nie je podobná so zverejneným označením. Druhé logo je v podstate prvá staršia ochranná známka namietateľa 1, tzn. v oboch prípadoch ide v podstate o používanie vlastných ochranných známk, resp. známk vlastnených spriaznenými spoločnosťami.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na všetkých predložených materiáloch sa označenia na tovaroch-lepidlách vyskytujú výlučne ako logá a vždy sú vyobrazené konkrétne tovary. Na predložených dokumentoch je podľa prihlasovateľa vidieť, že známky sú exportované na slovenský trh z Českej republiky, pretože na predložených dokumentoch sú obaly vždy v českých jazykových mutáciách. Skutočnosť, že známka je v skutočnosti zapísaná len v ČR, je vo vzťahu k reálnemu používaniu na trhu druhoradá, a teda spotrebiteľ v SR si prostredníctvom tohto používania mohol zvyknúť práve na toto logo, ale podľa prihlasovateľa z toho nemožno vyvodzovať, že namietateľ tým získal exkluzívne právo vo vzťahu k slovu „MAMUT“. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že od roku 2017 zrejme došlo k miernemu rebrandingu a namietatelia začali používať kombináciu českej ochrannej známky č. 289470 a prvej staršej obrazovej ochrannej známky len z novej etikety „vypadli“ slová „ZWALUW“ a „Sealants“.

Ako uviedol ďalej prihlasovateľ podľa neho sa namietatelia snažia trvať na tom, že nezapísaným označením, resp. všeobecne známou známkou, ktoré majú byť posudzované je čisto slovné označenie „MAMUT“. Porovnanie zverejneného označenia s označeniami namietateľov v podobe, v akej ich reálne a preukázateľne používali podľa prihlasovateľa opätovne zdôrazní skutočnosť, že samotné slovo „mamut“ je vo vzťahu k lepidlám veľmi málo dištinkívne. Pri porovnaní označení platí to, čo už prihlasovateľ uviedol vyššie, tzn. z vizuálneho hľadiska ide o absolútne nepodobné označenia, pričom dominantný slovný a grafický prvok „cyklon“ vo zverejnenom označení primárne zabezpečuje jeho rozlišovaciú spôsobilosť. Tento prvok sa v namietaných označeniach absolútne nenachádza, naopak viaceré prvky ako napríklad logo letiaceho vtáka sa vo zverejnenom označení nenachádza. Vyobrazenia mamuta na porovnávaných označeniach je zjavne vizuálne nepodobné.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že slová „kleber“ a „mammut“ sú v tomto kontexte v podstate opisné a zverejnené označenie bude reprodukované ako „cyklon mamut kleber“, alebo len ako „cyklon“ pri vynechaní deskriptívnych prvkov. Namietané označenia môžu byť reprodukované ako „den braven mamut glú“ alebo „den braven mamut“ alebo len „den braven“. K podobnosti by mohlo dôjsť len pri jedinej možnosti reprodukcie namietaných označení ako „mamut“ a jedinej možnosti reprodukcie zverejneného označenia „cyklon mamut kleber“, avšak podľa prihlasovateľa aj pri takejto možnosti je fonetická podobnosť len na veľmi nízkej úrovni, lebo zverejnené označenie obsahuje dosť odlišujúcich prvkov.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že platí to, čo už uviedol pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk a síce, že samotné slovo „mamut“ expresívne indukujúce silu, má nižšiu rozlišovaciú spôsobilosť a nedokáže prekonať vizuálne a fonetické rozdiely medzi označeniami. Podľa prihlasovateľa bude u bežného spotrebiteľa vždy logo „Den Braven“ v namietaných označeniach zatiaľ čo vo zverejnenom označení to bude slovo „cyklon“, ktorý bude vnímaný ako značka tovaru. „Mammut kleber“ bude vnímané ako označenie druhu tovaru, t. j. „obrovsky silného lepidla“. Zo sémantického hľadiska tak možno podľa prihlasovateľa konštatovať určitú mieru príbuznosti, ktorá sa však týka len málo dištinkívnych prvkov, alebo prvkov úplne nedinštinkívnych.

Podľa prihlasovateľa je preto celkový dojem z porovnávaných označení úplne odlišný. Aj keby prihlasovateľ teoreticky pripustil, že namietateľ nadobudol príznačnosť len k slovu „MAMUT“ (čo však v skutočnosti nepripúšťa), tak stále sú vizuálne, fonetické a sémantické rozdiely významné. Prihlasovateľ tiež uviedol, že aj keby pripustil, že uvedené označenia sa stali príznačnými pre namietateľov, tak nepodobné zverejnené označenie na tom nič nezmení; zároveň zverejnené označenie nijakým spôsobom neťaží z rozlišovacej spôsobilosti, či prípadného dobrého mena namietaných označení. Prihlasovateľ uviedol, že ponúka obrovsky silné, silne príľnavé lepidlo značky „cyklon“ a celé grafické riešenie etikety, ktorú tvorí zverejnené označenie, zodpovedá tejto skutočnosti. Podľa prihlasovateľa vo zverejnenom označení na vyjadrenie sily lepidla len použil výraz, ktorý je už niekoľko dekád expresívne a prenesene používaný v bežnom slovenskom jazyku na označenie veľkej sily. Takéto expresívnejšie opisné označenie podľa prihlasovateľa nijakým spôsobom neuľahčí budovanie dobrej povesti jeho značke lepidiel CYKLON a nijakým spôsobom nemôže ťažiť z údajnej rozlišovacej spôsobilosti namietaných označení.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ ešte uviedol, že použitie nemeckého výrazu „Mammut kleber“ vo zverejnenom označení je skôr praktického charakteru, pretože uľahčuje distribúciu tovaru vo viacerých krajinách V4.

Vzhľadom na uvedené 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 v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 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. a), b), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.


Zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 1987-2017, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 14.8.2017 prihlasovateľom GYNEX, s. r. o., Na lánoch 10, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov a zverejnená vo Vestníku úradu 4.4.2018 pre tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ č. 1 WARIDELTA, s. r. o., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika, je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 15413016 , s právom prednosti od 6.5.2016, zapísanou pre tovary v triedach 1, 2, 16, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia obrazová známka EÚ“).

Namietateľ č. 2 Den Braven Czech and Slovak, a. s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika, je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známok:

- „Mamutia sila“, OZ č. 242423, s právom prednosti od 16.9.2015, zapísanou pre tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia slovná známka“),
- „Mamutia sila vo Vašich rukách“, OZ 242422, s právom prednosti od 16.9.2015, zapísanou pre tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia slovná známka“), zároveň všetky aj „staršie ochranné známky“.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľov vyplýva, že ochranné známky namietateľov majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Na podloženie svojich námietok namietateľa predložili nasledovné doklady:

- 1) faktúry dodávateľa (namietateľ č. 3) z roku 2017 na dodávku tovaru (do: Bratislava, Trnava, Prešov), na ktorej okrem iného figuruje tovar: MAMUT Glue CRYSTAL (12+24 ks), MAMUT Glue TOTAL (24 + 12+24 ks), MAMUT Glue High tack (312 + 2496 + 2496 + 2496 + 2496 + 24 + 120 + 2496 + 1248 + 2496 + 240 + 24 ks-250 ml), MAMUT Glue High tack (100 ks-25 ml), MAMUT Glue FIX FLEX (25 + 25 ks), MAMUT Glue MULTI (12 ks),
- 2) vyčíslenie predaja výrobkov „MAMUT GLUE“ za roky 2006-2017 (2 485 379 ks) a samostatne za rok 2016 (452 342 ks),
- 3) faktúry dodávateľa (namietateľ 3) z roku 2014 (12 ks) na dodávku tovaru (do: Trnava, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava) MAMUT Glue High tack (2 + 1248 + 1248 + 12 + 1248 + 1248 + 200 + 1248 + 200 + 60 + 30 + 60 + 24 + 624 + 36 + 624 + 624 + 312 + 624 + 312 ks), MAMUT Glue CRYSTAL (24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 12 + 24 ks), MAMUT Glue TOTAL (24 + 24 ks),
- 4) faktúry dodávateľa (namietateľ 3) z roku 2015 (12 ks) na dodávku tovaru (do: Trnava, Bratislava) MAMUT Glue High tack (2496 + 1248 + 1248 + 100 + 1248 + 2492 + 12 + 1248 + 1248 + 1248 + 624 + 624 + 1248 + 40 + 324 + 40 + 324 ks), MAMUT Glue CRYSTAL (24 + 36 + 24 + 36 + 24 + 24 ks), MAMUT Glue FIX FLEX (10 ks), MAMUT Glue TOTAL (24 + 24 + 12 + 12 ks),
- 5) faktúry dodávateľa (namietateľ 3) z roku 2016 (10 ks) na dodávku tovaru (do: Malacky, Prešov, Trnava) MAMUT Glue High tack (72 + 480 + 36 + 2492 + 1248 + 12 + 2494 + 1248 + 2496 + 2496 + 2496 + 240 ks), MAMUT Glue TOTAL (6 ks), MAMUT Glue FIX FLEX (15 + 100 + 100 ks), MAMUT Glue CRYSTAL (36 + 84 + 48 ks),
- 6) fotodokumentácia – reklamná kampaň na Slovensku, apríl 2014 (bilbordy), bilbordová reklamná kampaň z apríla 2014. Na všetkých bilbordoch je v hornej časti logo letiaceho vtáka s názvom firmy „Den Braven“. Na bilbordoch sú ďalej vyobrazené konkrétne výrobky s reklamnými sloganmi „MAMUTIA SILA“, „NA VŠETKO“, „EXTRA PEVNOSŤ“. Pri reklamnom slogane

- „MAMUTIA SILA“ je vyobrazený výrobok „MAMUT GLUE“ a obrázok celého stojaceho mamuta, ktorý však nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ 15413016,
- 7) fotodokumentácia – reklamná kampaň na Slovensku, september 2014 (bilbordy), v hornej časti sa objavuje logo letiaceho vtáka s názvom firmy „Den Braven“, resp. niektoré bilbordy obsahujú len toto logo, ďalšie bilbordy obsahujú slogan „MAMUT JE LEN JEDEN“ s vyobrazením výrobku „MAMUT GLUE“ a s obrázkom celého stojaceho mamuta, rovnakého ako v prípade reklamnej kampane z apríla 2014, umiestneného vedľa výrobku,
 - 8) fotodokumentácia – reklamná kampaň na Slovensku, september 2016 (bilbordy), vyobrazenie loga letiaceho vtáka s názvom firmy „Den Braven“ a reklamného sloganu s vyobrazením konkrétneho výrobku pod názvom firmy „Den Braven“, „MAMUT GLUE“ s dovetkom „Odporúča Ondra Bank s podpisom,
 - 9) fotodokumentácia – reklamná kampaň na Slovensku, apríl 2017 (bilbordy), vyobrazenie loga letiaceho vtáka s názvom firmy „Den Braven“ a reklamného sloganu s vyobrazením konkrétneho výrobku pod názvom firmy „Den Braven“, „DOKONALÁ HYDROIZOLÁCIA“ a druhý typ bilbordu s logom letiaceho vtáka firmy „Den Braven“ a staršej obrazovej známky EÚ č. 1543016 „hlava mamuta“, pod ktorým je nápis „MAMUT GLUE“,
 - 10) fotodokumentácia – reklamná kampaň na Slovensku, apríl 2015, máj 2017 (bilbordy), vyobrazenie loga letiaceho vtáka s názvom firmy „Den Braven“ a reklamného sloganu s vyobrazením konkrétneho výrobku pod názvom firmy „Den Braven“, „DOKONALÁ HYDROIZOLÁCIA“, alebo „VÝROBCA STAVEBNÝCH HMÔT“ alebo „OKAMŽITÁ FIXÁCIA“ s vyobrazením výrobku – tuby s názvom „MAMUT GLUE“ s obrázkom stojaceho mamuta, ktorý nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ č. 1543016,
 - 11) videoreklama s mamutom, ktorý nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ č. 1543016 na výrobok „MAMUT GLUE“. Namietateľ však nedoložil dátum zverejnenia tejto videoreklamy.
 - 12) reklama výrobku „MAMUT GLUE“ v časopise „UROB SI SÁM“. Z tohto dokladu nie je zrejмый dátum zverejnenia reklamy,
 - 13) faktúry za reklamné služby v STV 1 z roku 2016 a 2017,
 - 14) propagácia výrobkov „MAMUT“ v programe „Rady vtáka Loskutáka, podľa tvrdenia namietateľa z 3.10.2015 na výrobky „MAMUT“. Dátum zverejnenia bol namietateľom len uvedený bez preukazného dôkazu,
 - 15) reklama na internete <https://www.amutglue.sk>, <http://kupsimamuta.sk/home-2html>
 - 16) reklama na kanáli [youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UCMPHQmSkvEDAkWkKRg96Gtg/videos): <https://www.youtube.com/channel/UCMPHQmSkvEDAkWkKRg96Gtg/videos>, ide o množstvo reklamných šotov aj z obdobia pred podaním napadnutého zverejneného označenia, v ktorých je propagovaný prednostne výrobok „MAMUT GLUE“, napríklad tak, že mamut po dupnutí na zem sa z nej „vynorí“ výrobok „MAMUT GLUE“ a tiež sú propagované chemické kotvy a protipožiarne tmely, samonivelizačná hmota. Z programu „rady vtáka Loskutáka“ sú vybrané úseky, kde sa propaguje konkrétne použitie lepidla „MAMUT GLUE“ napríklad v domácnostiach,
 - 17) reklamné letáky s logom „Den Braven“ (česká OZ 289470), s výrobkami „MAMUT GLUE“ crystal a total, „Lepící a šterkový tmel, „Lepící a zdící tmel“ ako novinky roku 2012, reklamný leták 1.3-30.4.2012 akciová ponuka Den Braven, konkrétne výrobky (tekutá lepenka, asphaltový penetračný lak a pod, s logom „Den Braven“) a výrobok „MAMUT GLUE“, akciový leták Den Braven, akcia od 1.6.-31.7.2012, reklamný leták – akciová ponuka od 1.6-31.7.2012, výrobky Den Braven-čistič brzd bez acetónu, a „MAMUT GLUE“. Výrobky „MAMUT GLUE“ obsahujú logo „Den Braven a nápis „MAMUT GLUE“ + druh lepidla „TATAL“, „CRYSTAL“, bez vyobrazenia starších ochranných známk,
 - 18) produktový katalóg/cenník Den Braven 1.7.2013, na úvodnej strane s vyobrazením stojaceho mamuta, ktorý nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ a výrobku „MAMUT GLUE HIGH TACK“,
 - 19) reklamný leták „Den Braven“ akciová ponuka 1.9.-30.9.2013, vyobrazené výrobky „MAMUT GLUE“ (crystal, high tack, total), vyobrazenie stojanov s výrobkami, stojany s titulným názvom „MAMUTÍ SÍLA“,
 - 20) reklamný leták „BAL SLOVAKIA“, pre rok 2014, propagované výrobky „MAMUT GLUE“ (high tack, crystal, total), „lepidlo na polystyrén“,
 - 21) reklamný leták „Den Braven“ od 1.9.-31.10.2014 na lepidlá „MAMUT GLUE“ a ostatné lepidlá a výrobky od firmy „Den Braven“ uvádzané pod názvom „Flexi lepidlo“, „Lepící a šterkový tmel“, „Samonivelizační hmota na podlahy“ a iné, reklamný leták „Den Braven“ 15.9.2014 až 15.10.2014 s vyobrazením plyšovej hračky mamuta a troch druhov lepidla pod názvami „MAMUT GLUE HIGH TACK“, „MAMUT GLUE CRYSTAL“, „MAMUT GLUE TOTAL“.

- V dolnej časti letáku je uvedené, že v mesiaci september prebieha po celej ČR a SR bilbordová kampaň a TV kampaň „MAMUT JE LEN JEDEN“. Na druhej strane letáku sú vyobrazené stojany s výrobkami a s názvom „MAMUTÍ SÍLA“ a „MAMUT JE LEN JEDEN“,
- 22) reklamný leták „BAL SLOVAKIA“, pre rok 2015, propagované výrobky „MAMUT GLUE“ (high tack, crystal, total), „lepidlo na polystyrén“, „adhézní můstek“,
 - 23) reklamný leták „Den Braven od 1.6.-30.6.2015 na lepidlo „MAMUT GLUE HIGH TACK“,
 - 24) reklamné pero s nápisom „VYZKOUŠEJTE SÍLU MAMUTA“, reklamné poháre „DEN BRAVEN“, „MAMUT GLUE“, „Mamutí síla ve vašich rukou“, reklamné tričko „MAMUT GLUE“ „Mamut je len jeden“,
 - 25) stolný kalendár pre rok 2013 s vyobrazením rôznych výrobkov „Den Braven“, medzi inými aj „MAMUT GLUE“ „HIGH TACK- TOTAL - CRYSTAL“,
 - 26) montážny návod z web stránky <https://sklomat-montazny-navod>, na lepenie zrkadiel s použitím lepidla „MAMUT“. Nie je zrejmé, z akého obdobia tento výpis zo stránky pochádza, resp. či bol k dispozícii pred dátumom podania zverejneného označenia, čo namietateľ nepreukázal,
 - 27) reklamná kampaň – súťaž od 14.9. – 31.11. 2015: „Kúp 3xMAMUT GLUE alebo MS UNIFIX a vyhraj lyžovačku s Ondřejem Bankem“,
 - 28) reklamný leták Den Braven: 1 000 000 spokojných zákazníkov za rok 2015 a vyobrazením mamuta a nápisom „MAMUTIA SILA“ a s vyobrazením výrobku „MAMUT GLUE MULTI“ a ďalšie výrobky „MAMUT GLUE“ (crystal, total, high tack),
 - 29) reklamný leták Den Braven, akciová ponuka 1.5.-31.5.2016 na výrobky „Den Braven“, okrem iných aj „MAMUT GLUE“ (multi, total, crystal, high tack),
 - 30) reklamná akcia Den Braven 1.9.-31.10.2016 „DEŇ AKO BRAVEN“ s vyobrazením výrobkov, okrem iného aj „MAMUT GLUE“ (crystal, total, high tack),
 - 31) reklamný leták Den Braven, akciová ponuka 2.1.-28.2.2017, vyobrazené sú výrobky „MAMUT GLUE“ a vyobrazený je stojan s výrobkami s nápisom „MAMUTÍ SÍLA“,
 - 32) reklamný leták – súťaž do 31.5.2017 „Kúp 2x Mamut glue a dostaneš 11 letnej kvapaliny do ostrekovačov zadarmo“,
 - 33) reklamný leták Den Braven z 1.5.-30.6.2017, súťaž o ceny pri nákupe výrobkov uvedených v letáku – okrem iných sú vyobrazené výrobky „MAMUT GLUE“, ktorých súčasťou je aj hlava mamuta zodpovedajúca namietanej ochrannej známke EÚ č. 15413016,
 - 34) reklamný leták Den Braven z 1.7.-31.8.2017, súťaž – odmena pri nákupe nad 100 eur výrobkov uvedených v letáku – okrem iných sú vyobrazené výrobky „MAMUT GLUE“, ktorých súčasťou je aj hlava mamuta zodpovedajúca staršej obrazovej známke EÚ č. 15413016,
 - 35) výpis predaja výrobkov „MAMUT GLUE“ rôznych typov za rok 2015, v ktorom sa uvádza, že bolo predaných 361 162 ks,
 - 36) výpis predaja výrobkov „MAMUT GLUE“ rôznych typov za rok 2014, v ktorom sa uvádza, že bolo predaných 309 213 ks.

K samotnej relevancii datovania dôkazov je nutné uviesť, že prevažná väčšina dôkazov pochádza z obdobia pred dátumom práva prednosti zverejneného označenia. K fotografiám bilbordov nie je možné prideliť dátum zverejnenia a namietatelia ho ani nijak nepreukazovali, preto tieto doklady je možné považovať len za podporné dôkazy.

Pri zhodnotení namietateľmi doložených dôkazov je možné konštatovať, že namietatelia predložili dôkazy o tom, že vyrábajú, distribuujú a predávajú výrobok „MAMUT GLUE“ v rôznych variáciách (napr. TOTAL, CRYSTAL atď.). O rozsahu predaja tohto výrobku svedčia predložené faktúry od roku 2014 do roku 2017, ktoré sú vyberané z rôznych strán Slovenska. Výrobky „MAMUT GLUE“ nemajú na obale vyobrazenie žiadneho mamuta. Samotné označenie „MAMUT“ sa v daných dokladoch nikdy nevyskytuje samostatne, ale je vždy v spojení so samotným druhom výrobku „lepidlo“ (GLUE“). Pri samotnej propagácii výrobkov, najmä „MAMUT GLUE“ bol namietateľmi používaný obrázok alebo animácia stojaceho mamuta, ktorý ale nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ č. 15413016. Až v reklamných dokladoch od roku 2017 sa na výrobku „MAMUT GLUE“ pri slovnom označení objavuje aj hlava mamuta zodpovedajúca staršej obrazovej ochrannej známke EÚ. Výrobok „MAMUT GLUE“ bol propagovaný aj v súvislosti s rôznymi súťažami a akciami. Významný rozsah reklamných materiálov na propagáciu predaja tohto výrobku sa datuje od roku 2012 až do roku 2017, výstup z APS marketingu o predaji daného výrobku je konkrétne predložený za roky 2014 až 2016. Ďalšími dokladmi sú reklamné spoty na výrobok „MAMUT GLUE“ a reklamné predmety (pohár, kalendár, tričko).

Okrem výrobku „MAMUT GLUE“, ktorý je na prevažnej väčšine dokladov, sú v dokladoch prezentované aj výrobky, ktoré sú označené svojím „funkčným“ názvom ako napríklad „Tekutá lepenka, Hydroizolačný náter“, „Rýchlomontážna pena“, „Hĺbková hydroizolácia“, „Asfaltový penetračný lak“ a pod. Na niektorých dokladoch sa nachádzajú staršie slovné ochranné známky „MAMUTIA SÍLA“ (doklady č. 6, 19, 21, 31) a „MAMUTÍ SÍLA VE VAŠICH RUKOU“ (doklad č. 24) a reklamné slogany „MAMUT JE LEN JEDEN“ (doklady č. 7, 21), VYZKOUŠEJTE SÍLU MAMUTA“ (doklad č. 24).

Dôkazy, ktoré predložili namietatelia k námietkam okrem iného najmä v súvislosti so svojimi výrobkami preukazujú propagáciu loga namietateľov, ktoré je v obsiahnutých prvkoch variabilné, ale vždy obsahuje siluetu čierneho vtáka vo štvorci, prípadne tiež obsahuje meno samotných spoločností, pod ktorými prezentujú výrobky - „Den Braven, ZWALUW“. Tieto logá sa v podstate nachádzajú skoro na všetkých reklamných letákoch, bildbordoch, katalógoch, reklamných videách.

Namietatelia teda predložili doklady, ktoré preukazujú rozsiahle používanie slovného označenia „MAMUT GLUE“ na výrobkoch – lepidlách spolu s logom, ktoré prezentuje namietateľov. Z dokladov je tiež zrejmé, že namietatelia sa okrem slovného označenia „MAMUT GLUE“ snažili propagovať svoje výrobky (lepidlá) aj obrázkom alebo videom obsahujúcim mamuta, ktorý ale nezodpovedá staršej obrazovej známke EÚ. Staršia obrazová známka EÚ sa začala v súvislosti s výrobkami „MAMUT GLUE“ objavovať až od roku 2017.

Na základe uvedeného je preto možné po zhodnotení všetkých dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislostiach konštatovať, že namietatelia preukázali rozsiahle používanie nezapísaného označenia „MAMUT GLUE“ na trhu v Slovenskej republike pre tovar „lepidlo“.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 1 – „*adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; plagátové lepidlá; spojivá do betónu; tmely na pneumatiky; tmely na kožu; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; chemické prípravky na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prípravky na konzervovanie cementov okrem farieb a olejov; lepidlá na tapety; lepidlá na kožu; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem farieb a olejov; lepidlá na obkladačky; tmely na karosérie automobilov; sklenársky tmel; olejový tmel (git); škrobové lepidlá okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť*“;

v triede 16 – „*papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; piernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace gummy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky (piernický tovar); glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie*“,

v triede 17 – „tesniace, výplňové a izolačné materiály; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; kaučuk (surovina alebo polotovary); gumové tlmiče nárazov; nekovové hadice; izolačné hmoty; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elektrické izolanty); tesniace hmoty; tesnenia; materiály na brzdomé obloženia (polotovary); izolačné oleje; izolačný papier; izolačné laky; izolačné farby; minerálna vlna (izolátor); sklenársky tmel (git); tesniace tmely; lepiace pásy (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); samolepky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); izolačné materiály; filtračné materiály (polospracované peny alebo plasty); izolačné pásy; izolačné pásy; izolačné nátery; guma (surovina alebo polotovary); izolačné žiaruvzdorné materiály“.

Staršia obrazová známka EÚ je zapísaná pre tovary:

v triede 1 - „chemicals used in industry and construction; adhesives, binding-agents, silicones and sealants included in this class; sealants and silicones for protection against fire; adhesives used in industry and construction; agglutinants for concrete and adhesives, included in this class; chemicals for impregnating facades; masonry preservatives; concrete preservatives; unprocessed artificial resins; chemical preparations for cleaning swimming pool water; coolants intended for vehicle engine cooling systems; coolants for heating and cooling systems of all kinds, including solar collectors and heat pumps; brake fluid; windscreen cleaning liquids; solvents; solvents for varnishes and lacquers; tensio-active agents; antifreeze and defrosting preparations; chemical preparations for de-icing; de-icing preparations for windows; door lock de-icer; biocides for use in manufacturing; damp proofing compositions (other than paints); adhesive cement substances for building“ (*chemické produkty na priemyselné účely a na použitie v budovách; adhézíva, spojovacie látky, silikóny a tmely zahrnuté v tejto triede; protipožiarné tmely a silikóny; lepidlá na priemyselné a stavebné použitie; betónové spojivá a lepidlá uvedené v tejto triede; chemické produkty na impregnáciu priečelí; ochranné prípravky na murivo; ochranné prípravky na betón; umelé živice v surovom stave; chemické prípravky na čistenie vody v bazénoch; chladiace kvapaliny určené na chladiaci systém motorových vozidiel; chladiace kvapaliny pre všetky typy vykurovacích a chladiacích systémov vrátane solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel; brzdomé kvapaliny; kvapaliny do ostrekovačov; rozpúšťadlá; rozpúšťadlá na fermeže a laky; tenzné činidlá, nemrznúce a rozmrazovacie prípravky; chemické prípravky na rozmrazovanie; prípravky na odmrazovanie okien automobilov; rozmrazovače dverových zámkov; biocídne prostriedky na použitie vo výrobe; zličeniny na izoláciu voči vlhkosti (s výnimkou farieb); cementové lepiace hmoty pre stavebníctvo),*

v triede 2 - „paints and washes; coatings; varnish; colorants; mordants; adhesive primers; protective preparations for metals; preparations for protection against corrosion; wood preservatives; agglutinants for paint; agglutinants for paints and for putty; penetrating coatings; waterproof coatings; waterproof paints; masonry coatings; technical sprays; raw natural resins; metals in foil and powder form for building; powder coatings; powdered paints; thinners for coatings, paints and lacquers; additives for coatings; sealants included in this class“ (*farby a roztoky na bielenie; nátery; povlaky; laky a fermeže; farbivá; moridlá; adhézne základné nátery; ochranné prípravky na kovy; prípravky na ochranu pred koróziou; ochranné prípravky na drevo; spojivá do farieb; spojivá na farby a tmely; penetračné nátery; impregnačné nátery; hydroizolačné náterové farby; nátery na murivo; technické spreje; prírodné živice v surovom stave; kovové fólie a kovové prášky pre stavebníctvo; práškové náterové látky; práškové farby; riedidlá do náterových látok; farieb a lakov; prísady do náterových hmôt; tmely v rámci tejto triedy),*

v triede 16 - „glues for office use; adhesives for stationery or household purposes“ (*lepidlá na kancelárske účely; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť),*

v triede 17 - „plastic film, not for wrapping; insulating paints; insulating plaster; insulating materials; asphalt waterproofing; polyurethane-based, acrylic-based and silicone-based sealants; polyurethane foam; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; glass-fibre reinforced fabrics for building; joint packings; gasket material and stuffing materials; insulation and barrier articles and materials; materials for packing, stopping and/or insulating; sealing tapes; masking films and covers of plastics included in class 17; thermal insulation and insulation systems included in class 17; plastics in extruded form for use in manufacture; draught excluder profiles; mineral fibres and elastomers for use in construction; flexible pipes, not of metal; glass fibre and glass wool; jointing strips; plasterboard mixes; sealants for joints“ (*plastové fólie s výnimkou fólií na balenie; izolačné náterové farby; omietky (izolačné); izolačné hmoty a materiály; asfaltové hydroizolácie; tmely na báze polyuretánov, akrylátu a silikónu; polyuretánová pena; lepiace pásy s výnimkou pásov pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely;*

sklavláknité armovacie tkaniny pre stavebníctvo; tesnenia; tesniace materiály a čalúnické materiály; izolačné a tesniace materiály a výrobky; tesniace, výplňové a/alebo izolačné materiály; pásy na tesnenie; krycie fólie a plachty z umelých hmôt v rámci triedy 17; zatepl'ovacie a izolačné systémy v rámci triedy 17; plasty v extrudovanej forme určené pre výrobu; vzduchotesné profily; minerálne vlákna a elastoméry používané v stavebníctve; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; sklené vlákna a sklená vlna; spojovacie pásy; zmesi na sadrokartóny; škárovacie tmely),

v triede 19 - „*geotextiles; coatings (building materials); building materials (non-metallic); additives to building materials and mixes; cement screed substances for building; roofing materials, not of metal, included in this class; roof coverings, not of metal; cement; flexible profiles of plastic; linings and claddings, not of metal; building profiles of plastic; reinforcing materials, not of metal, for building; connector materials, not of metal; other building materials, not of metal; building materials for flooring work, including levelling materials, finishing trims, not of metal; asphalt; asphalt insulation for building; asphalt waterproofing and waterproofing asphalt strips; asphalt (bitumen) products for building; asphalt pavements; bitumen; tar; concrete; semi-finished products for building; components and goods of concrete; supports and posts of concrete; tar paper (roofing); masonry agglutinates; plaster for use in construction; screeds, not of metal; damp course materials (non-metallic -); roofing foils and membranes“ (geotextílie; omietky pre stavebníctvo; stavebné materiály a hmoty (nekovové); prímеси do stavebných hmôt a zmesi; cementové stierkové hmoty pre stavebníctvo; nekovové materiály v rámci tejto triedy na krytie striech; strešné krytiny, s výnimkou kovových; cement; flexibilné profily z plastu; nekovové obklady a obloženie; stavebné plastové profily; nekovové spevňujúce materiály pre stavebníctvo; nekovové spojovacie materiály; iné nekovové stavebné materiály; stavebný materiál pre podlahárske práce ako vyrovnávacie samonivelizačné hmoty, nekovové ukončovacie lišty; asfalt; stavebné asfaltové izolácie; asfaltové hydroizolácie a hydroizolačné asfaltové pásy; asfaltové (živičné) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; asfalt; decht; asfalt betón; stavebné prefabrikáty; dielce a výrobky z betónu; betónové podpery a stĺpy; dechtová lepenka (pokrývačská); spojivá do muriva; omietky v stavebníctve; nekovové potery; nekovové materiály na odvádzanie vlhkosti; strešné fólie a membrány).*

Prvá a druhá staršia slovná známka sú zhodne zapísané pre tovary:

v triede 1 - „*chemikálie pre priemysel a stavebníctvo; lepidlá; spojivá; tmely a silikóny pre priemysel; ohňovzdorné tmely a silikóny; lepidlá pre priemysel a stavebníctvo; spojivá do betónu“*,

v triede 16 - „*lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť“*,

v triede 17 - „*tesniace tmely na báze polyuretánov; akrylátu a silikónu; tesniace polyuretánové peny; lepiace pásy nie na lekárske účely, na kancelárske použitie a pre domácnosti; tesniace, výplňové a izolačné materiály; tesniace pásy“*.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Všetky prihlásené tovary v triede 1 nie je potrebné bližšie rozoberať a detailne porovnávať so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky, pretože už z ich znenia je zrejmé, že ide o zhodné tovary ako sú zapísané pre staršie známky tiež v triede 1. konkrétne tovary „*adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; plagátové lepidlá; spojivá do betónu; tmely na pneumatiky; tmely na kožu; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; chemické prípravky na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prípravky na konzervovanie cementov okrem farieb a olejov; lepidlá na tapety; lepidlá na kožu; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem farieb a olejov; lepidlá na obkladačky; tmely na karosérie automobilov; sklenársky tmel; olejový tmel (git); škrobové lepidlá okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; lepiace pásy (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť)“* sú rovnaké a veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu obrazovú známku EÚ

v triede 1 „chemicals used in industry and construction; adhesives, silicones and sealants included in this class; adhesives used in industry and construction; agglutinants for concrete and adhesives, included in this class; chemicals for impregnating facades; masonry preservatives; concrete preservatives“ (*chemické produkty na priemyselné účely a na použitie v budovách; adhezíva, silikóny a tmely zahrnuté v tejto triede; lepidlá na priemyselné a stavebné použitie; betónové spojivá a lepidlá uvedené v tejto triede; chemické produkty na impregnáciu priečelí; ochranné prípravky na murivo; ochranné prípravky na betón*) a zároveň sú zhodné aj s tovarmi zapísanými pre staršie slovné známky v triede 1 „chemikálie pre priemysel a stavebníctvo; lepidlá; spojivá; tmely a silikóny pre priemysel; ohňovzdorné tmely a silikóny; lepidlá pre priemysel a stavebníctvo; spojivá do betónu“.

Aj prihlásené tovary v triede 16 : „*lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie*“ sú zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu obrazovú známku EÚ v triede 16 „glues for office use; adhesives for stationery or household purposes“ (*lepidlá na kancelárske účely; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť*), ako aj pre tovary starších slovných známk v triede 16 „*lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť*“.

Ostatné prihlásené tovary v triede 16 „*papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; piapiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); samolepky (papiernický tovar)*“ nie sú podobné a ani súvisiace so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršie známky, pretože tieto tovary majú inú povahu a účel ako všetky zapísané tovary starších ostatných známk. Rozdielni sú aj výrobcovia takýchto tovarov a aj distribučné kanály, ktorými je tovar dodávaný na trh.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 17 „*tesniace, výplňové a izolačné materiály; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; nekovové hadice; izolačné hmoty; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elektrické izolanty); tesniace hmoty; tesnenia; izolačné oleje; izolačný papier; izolačné laky; izolačné farby; minerálna vlna (izolátor); sklenársky tmel (git); tesniace tmely; samolepky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); izolačné materiály; izolačné pásy; izolačné pásy; izolačné nátery; izolačné žiaruvzdorné materiály*“ sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu obrazovú známku EÚ v triede 17 „insulating materials; asphalt waterproofing; polyurethane-based, acrylic-based and silicone-based sealants; polyurethane foam; joint packings; gasket material and stuffing materials; insulation and barrier articles and materials; materials for packing, stopping and/or insulating; sealing tapes; thermal insulation and insulation systems included in class 17; flexible pipes, not of metal“ (*izolačné hmoty a materiály; asfaltové hydroizolácie; tmely na báze polyuretánov, akrylátu a silikónu; polyuretánová pena; tesnenia; tesniace materiály a čalúnické materiály; izolačné a tesniace materiály a výrobky; tesniace, výplňové a/alebo izolačné materiály; pásy na tesnenie; zatepl'ovacie a izolačné systémy v rámci triedy 17; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových*), a tiež zhodné s tovarmi zapísanými pre staršie slovné známky tiež v triede 17 „*tesniace tmely na báze polyuretánov; akrylátu a silikónu; tesniace polyuretánové peny; lepiace pásy nie na lekárske účely, na kancelárske použitie a pre domácnosti; tesniace, výplňové a izolačné materiály; tesniace pásy*“.

Prihlásené tovary v triede 17 „*kaučuk (surovina alebo polotovary); guma (surovina alebo polotovary); gumové tlmiče nárazov*“ sú tovary, ktoré úzko súvisia s izolačnými a tesniacimi materiálmi, pretože tieto sa často vyrábajú práve z gumy, pričom kaučuk predstavuje základnú surovinu na výrobu gumy. Možno teda uviesť, že ide o tovary úzko súvisiace, navzájom komplementárne, a teda zhodné, resp. veľmi podobné napríklad s tovarmi zapísanými pre staršiu obrazovú známku EÚ v triede 17 „insulation and barrier articles and materials; materials for packing, stopping and/or insulating“ (*izolačné a tesniace materiály a výrobky; tesniace, výplňové a/alebo izolačné materiály*) a tiež s tovarmi zapísanými pre staršie slovné známky v triede 17 „*výplňové a izolačné materiály*“.

Ďalšie tovary prihlásené v triede 17 „*filtračné materiály (polospracované peny alebo plasty)*“ možno označiť za podobné, resp. súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu obrazovú známku EÚ v triede 17 „plastics in extruded form for use in manufacture“ (*plasty v extrudovanej forme určené pre výrobu*), pretože uvedené prihlásené aj zapísané tovary môžu pri niektorých konštrukciách v stavebníctve rovnako slúžiť ako filtračný materiál, a teda môžu mať rovnaký účel, rovnakých výrobcov a rovnaké distribučné kanály.

Zostávajúce prihlásené tovary v triede 17 „tesnenia valcov motorov; materiály na brzdomé obloženia (polotovary)“ aj keď patria medzi špecifické tovary, všeobecne je ich možné zahrnúť pod pojem „insulation and barrier articles and materials“ (izolačné a tesniace materiály a výrobky), ktoré sú zapísané pre staršiu obrazovú známku EÚ alebo aj pod tovary zapísané pre staršie slovné známky v triede 17 „výplňové a izolačné materiály“, a teda možno ich označiť za tovary zhodné, resp. veľmi podobné s uvedenými zapísanými tovarmi pre staršie známky, keďže majú rovnaký účel, môžu mať rovnakých výrobcov aj dodávateľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1987-2017)



Staršia obrazová známka EÚ (EÚ 15413016)



Prvá staršia slovná známka (OZ 242423)

Mamutia sila

Druhá staršia slovná známka (OZ 242422)

Mamutia sila vo Vašich rukách

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazovým označením, v tvare čierneho obdĺžnika, ktorý tvorí podklad pre slovné a obrazové prvky. Najväčšími a dominantnými prvkami označenia sú slovo „cyklon“, ktoré je umiestnené v ľavej hornej časti obdĺžnika pozdĺžne v žltej farbe, v ktorom je písmeno „y“ v slove „cyklon“ nahradené vyobrazením vzdušného víru – cyklónu, a obrázok mamuta umiestnený v ľavej hornej časti tiež v žltej farbe. V spodnej časti sú v tmavosivom obdĺžniku slovné prvky „Mammut“ a „kleber“. Pod obrázkom mamuta sú piktogramy viažuce sa ku kvalite a vlastnostiam lepidla.

Staršia obrazová známka EÚ je tiež obrazovým označením tvoreným hlavou mamuta.

Aj prvá aj druhá staršia slovná známka sú viacslovnými označeniami.

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej obrazovej známky EÚ z **vizuálneho hľadiska** možno vidieť rozdiel v tvare a celkovej koncepcii porovnávaných označení. Zverejnené označenie je označením s viacerými prvkami vo výraznej žltej farbe, avšak ako bolo uvedené dominantnými prvkami sú slovný prvok „cyklón“ a obrazový prvok mamuta. Staršia obrazová známka EÚ je tvorená len jedným obrázkom hlavy mamuta so zdvihnutým chobotom a klami. Rovnakým prvkom použitým v oboch označeniach je

mamut. Zatiaľ čo vo zverejnenom označení ide o siluetu stojaceho mamuta, v staršej obrazovej známke EÚ je mamut, resp. hlava mamuta graficky vypracovaná s detailnými prvkami a s tieňovaním. Je dôvodné sa ďalej domnievať, že spotrebiteľ si vo zverejnenom označení všimne aj slovný prvok „mammut“ a dá ho do súvislosti s obrázkom mamuta, aj keď je uvedený slovný prvok v spodnej časti zverejneného označenia, avšak nejde o prvok bezvýznamný. Z uvedeného vyplýva, že medzi staršou obrazovou známkou EÚ a zverejneným označením existuje aspoň minimálna miera vizuálnej podobnosti práve na základe použitia motívu mamuta v obidvoch označeniach, aj keď v odlišnom vyhotovení.

Ak porovnáваме zverejnené označenie a staršie slovné ochranné známky z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že uvedené označenia obsahujú veľmi podobný slovný prvok „mammut“ v spodnej časti zverejneného označenia a „mamutia“ v obidvoch starších slovných známkach. I keď označenia obsahujú viac rozdielnych slovných a obrazových prvkov, určitú podobnosť aj keď minimálnu, práve na základe obsiahnutých slovných prvkov „mammut“, resp. „mamutia“, nemožno úplne odmietnuť.

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej obrazovej známky EÚ z **fonetického hľadiska** je nutné konštatovať, že fonetické posúdenie nie je možné vykonať lebo staršia známka je výlučne obrazová.

Zvuková interpretácia zverejneného označenia spotrebiteľmi môže byť rôzna vzhľadom na to, na aký slovný prvok sa spotrebiteľia zamerajú. Najvýraznejším a dominantným slovným prvkom je slovo „cyklon“, ktorý si väčšina spotrebiteľov všimne prednostne a pravdepodobne bude prostredníctvom neho interpretovať celé zverejnené označenie. Časť spotrebiteľov môže zverejnené označenie interpretovať aj prostredníctvom samotného názvu výrobku „mamut kléber“, resp. bude interpretované všetkými slovnými prvkami „cyklon mamut kléber“. Staršie slovné známky budú interpretované prostredníctvom svojich slovných prvkov celé, resp. možno predpokladať, že druhú staršiu slovnú známku môže spotrebiteľ skrátiť len na „mamutia sila“. Spoločný prvok, ktorý pri fonetickej reprodukcii označenia zaznie je slovo „mamut“, resp. „mamutia“, avšak pri zohľadnení uvedených skutočností a reprodukcii aj odlišných slovných prvkov vo zverejnenom označení a starších slovných známkach je možné hovoriť len o nízkej podobnosti zverejneného označenia a slovných starších známkach.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „cyklon“, čo znamená „cyklón=vzdušný vír“ a „mammut kleber“ (kleber = lepidlo, po nemecky) a obrazový prvok znázorňujúci siluetu mamuta. Všetky staršie ochranné známky tiež nesú v sebe odkaz na „mamuta“, či už obrazovým prvkom (staršia obrazová známka EÚ) alebo prívlastkom „mamutia“ (staršie slovné známky). Zámerom prihlasovateľa a aj namietateľa pri vytváraní svojich označení bolo pravdepodobne vyjadriť silu, účinnosť daného výrobku prostredníctvom veľkého silného zvieraťa („mammut kleber“ – v preklade pravdepodobne ako mamutie, silné lepidlo), a teda všetky porovnávané označenia zhodne vyjadrujú odkaz na mamuta. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami existuje určitý stupeň sémantickej podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných 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 zámény 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 1, 16 a 17 skôr odborná spotrebiteľská verejnosť, resp. spotrebiteľská verejnosť, ktorá má

určité skúsenosti s vlastnosťami a použitím daných tovarov. Dá sa teda predpokladať, že pri výbere takýchto tovarov bude stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa priemerný až vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi zverejneným označením a staršou známkou EÚ ale aj staršími slovnými známkami existuje určitá podobnosť zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť v posudzovaných hľadáiskách bola konštatovaná na základe použitia slov „mamut“ a „mamutia“, resp. viažuca sa k obrázku „mamuta“.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že okrem slova „kleber“ aj slovo „mammut“ je opisným, resp. má nízku rozlišovaciu spôsobilosť k lepidlám a tmelom, pretože spotrebiteľ si bude dané označenia asociovať s druhom lepidla alebo tmelu špeciálne vysokej príľnavosti. Podľa prihlasovateľa bude vo zverejnenom označení slovo „mamut“ ako aj vyobrazenie mamuta v deskriptívnom význame a dištinktívnym prvkom bude jedine slovný prvok „cyklon“.

S uvedeným tvrdením prihlasovateľa nemožno súhlasiť, pretože rozlišovacia spôsobilosť slovného a aj obrazového prvku „mamut“, resp. „mamutia“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom je dobrá a dosahuje minimálne priemerný stupeň. V tomto prípade by bolo možné označiť za opisný prvok vo vzťahu k tovarom napríklad označenie „obrovsky silné lepidlo“, ale označenie „mamut lepidlo“ v sebe síce nesie tento odkaz, avšak nejde o priamočiary opis vlastností lepidla, ale o slovné spojenie, ktoré vzbudí pozornosť spotrebiteľa a síce ho navedie na vlastnosti tovaru, t.j. silu a účinnosť lepidla, avšak nie priamočiary. Zároveň boli kolízne tovary v triedach 1 a 17 a časť tovarov v triede 16 posúdené ako zhodné, resp. podobné a to vo vyššej miere, a preto napriek tomu, že zverejnené označenie obsahuje aj ďalší dominantný a rozlišujúci slovný prvok „cyklon“ a spotrebiteľ si ich tak nebude priamo zamieňať, avšak cez slovný, skoro zhodný prvok „mammut“ a v neposlednom rade aj cez dominantný obrazový prvok mamuta sa môže domnievať, že ide o výrobcov, ktorí sú vzájomne prepojení. Uvedený záver o existencii pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia starších ochranných známk na trhu na základe ich asociácie je odôvodnený aj preto, že na základe predložených dokladov namietateľa je možné konštatovať, že namietatelia si budujú známkový rad práve na existencii prvku „mamut“ v slovnej a obrazovej podobe, ktorý prihlasovateľ napriek tomu, že tvrdí, že slová „mammut kleber“ sú opisné, použil vo svojom označení a to spolu s obrazovým prvkom mamuta pre prihlásené tovary, ktoré sú zhodné, resp. veľmi podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky, ktorých stret na trhu je zrejmy.

Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre prihlásené tovary v triedach 1 a 17 a časť prihlásených tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a alebo podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Pri posudzovaní oboch uvedených námietkových dôvodov je potrebné zhodnotiť doklady, ktoré predložili namietatelia, pretože dôkazné bremeno preukázania všeobecnej známosti alebo nadobudnutie práva k nezapísanému označeniu znáša práve namietateľ.

Úrad na základe zhodnotenia predložených dokladov zistil, že namietatelia preukázali rozsiahle používanie nezapísaného označenia „MAMUT GLUE“ na trhu v Slovenskej republike len pre tovar „lepidlo“.

Z posúdenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 je zrejmé, že bolo konštatované naplnenie tohto námietkového dôvodu pre tovary „lepidlá“, resp. tovary zhodné a súvisiace s lepidlami, a preto sa úrad naplnením podmienok podľa § 7 písm. f) a d) ďalej nezaoberal, lebo ani kladný výsledok by nemal vplyv na konečný výsledok tohto rozhodnutia.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk Spoločenstva, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Jednou z uvedených podmienok, ktoré musia byť pri uvedenom námietkovom dôvode splnené kumulatívne je preukázanie nadobudnutia dobrého mena starších ochranných známk relevantnými dokladmi v dostatočnom množstve a kvalite. Odvolávajúci sa na skôr uvedené zhodnotenie namietateľmi predložených dokladov musí úrad konštatovať, že v prípade starších ochranných známk namietatelia nepredložili dostatok dôkazov, na základe ktorých by bolo možné konštatovať nadobudnutie ich dobrého mena. Z množstva predložených dokladov sa staršia obrazová známka EÚ nachádzala len v dvoch reklamných letákoch z 1.5. – 30.6.2017 a z 1.7. – 31. 8. 2017, prvá staršia slovná známka „MAMUTIA SILA“ len v dokladoch 6, 19, 21 a 31, pričom doklad č. 6 je možné brať len ako podporný a druhá staršia slovná známka „MAMUTIA SILA VO VAŠICH RUKÁCH“ sa nachádzala len v doklade č. 24.

Z uvedeného vyplýva, že namietatelia neuniesli dôkazné bremeno, keďže predloženými dôkazmi nepreukázali, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a nespĺnili tak jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení. Ďalšia podmienka, či by použitie zverejneného označenia 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, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliacska 1/A
831 02 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji