



Banská Bystrica 15.11.2012

POZ 585-2007 /I-77-2012

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Slovenské pramene a žriedla, a. s., 038 23 Budiš, Dubové pri Turčianskych Tepliciach, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Jánom Ondrušom, G. Lehnert k.s., Carlton Savoy Building, Mostová 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 221521 „Sučiansky fatran“ majiteľa R. B. R., a. s. „v likvidácii“, Vrútocká cesta, 038 52 Sučany (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 221521 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 28.08.2008 doručený návrh na výmaz ochrannej známky č. 221521 „Sučiansky fatran“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) z registra ochranných znáмок, ktorý si navrhovateľ uplatnil v zmysle § 16 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 179918 „FATRA“ s právom prednosti od 03.04.1997, zapísanej pre tovary „minerálne vody“ v triede 32, okrem toho je aj majiteľom slovnej ochrannej známky č. 221399 „Fatra zo zásady liečivá“ a kombinovanej ochrannej známky č. 204382 „Fatra liečivá“.

Navrhovateľ konštatoval, že zameniteľnosť napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannými známkami z fonetického hľadiska je nesporná a snahou majiteľa napadnutej ochrannej známky doplnením prvku „Sučiansky“ je zrejme vytvoriť mylný dojem, že sa líši od ochrannej známky Fatra. Podľa navrhovateľa odlišenie len v jednom písmene „n“ na konci dominantného prvku nie je dostatočné na zabezpečenie fonetickej odlišnosti. Navrhovateľ poukázal na to, že zameniteľnosť týchto slovných prvkov „Fatra - fatran“ konštatoval aj KS BB v rozsudku č. 23 S 59/05- 81 z 19.10.2005, ktorého kópiu predložil.

Navrhovateľ konštatoval zameniteľnosť týchto ochranných znáмок aj z vizuálneho hľadiska, pretože je nutné prihliadať na prvky, ktoré sú nositeľmi identity označení a pôsobia na vizuálnu pamäť spotrebiteľa. Konštatoval, že obrazový prvok napadnutej ochrannej známky, ktorého súčasťou je aj málo výrazný slovný prvok „Sučiansky“ nie je spôsobilý odlíšiť výrobky označované napadnutou ochrannou známkou od výrobkov navrhovateľa a dominantným vizuálnym prvkom napadnutej ochrannej známky je práve slovný prvok „fatran“.

K významovému hľadisku navrhovateľ uviedol, že známkové motívy porovnávaných ochranných znáмок sú rovnaké, pretože zložkou vytvárajúcou známkový motív v prípade ochrannej známky navrhovateľa je slovný prvok Fatra a obrazový prvok znázorňujúci pohorie Malej Fatry má vo vzťahu k tomuto prvku len doplňujúci význam a v prípade napadnutej ochrannej známky je podstatnou zložkou vytvárajúcou známkový motív slovný prvok „fatran“, ktorý navodzuje dojem, že takto označený výrobok pochádza z pohoria Malej Fatry,

pretože obec Sučany sa nachádza v blízkosti pohoria Malá Fatra, pričom obrazový prvok tento vnem podporuje.

K podobnosti tovarov zapísaných pre porovnávané ochranné známky navrhovateľ uviedol, že minerálne vody sú jedným z druhov nealkoholických nápojov, z hľadiska bežného spotrebiteľa sú minerálne vody a ostatné nealkoholické nápoje zastupiteľnými tovarmi, preto sú podobné.

K ďalšiemu uplatnenému výmazovému dôvodu v zmysle § 16 ods. 6 citovaného zákona navrhovateľ uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky „Fatra“, v dôsledku čoho by jej majiteľovi vznikla ujma, pričom v prípade ochranných známok zapísaných pre podobné tovary je nepoctivé parazitovanie na dobrom mene a získanej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky so skorším právom prednosti ešte výraznejšie.

K dobrému menu svojich ochranných známok navrhovateľ uviedol, že spotrebiteľ spája označenie Fatra s prírodnou minerálnou vodou vyvierajúcou v oblasti Malej Fatry už od začiatku 30. rokov minulého storočia, toto označenie sa stalo príznačné pre bývalý štátny podnik Západoslovenské žriedla, š. p. a vyčlenením časti majetku štátneho podniku a jeho vložením do novovytvorenej akciovej spoločnosti Stredoslovenské žriedla a. s. (predchádzajúci majiteľ ochrannej známky navrhovateľa) bola zachovaná kontinuita používania tohto označenia pre ten istý produkt. Uviedol, že slovný prvok Fatra sa používa a nachádza aj v iných obchodných označeniach, ktorých je majiteľom a pojem „Fatra“ sa tak dostal do povedomia širokej verejnosti.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku v zmysle § 16 ods. 5 a ods. 6 citovaného zákona vymazal z registra ochranných známok.

Listom úradu z 10.10.2008 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu na výmaz nevyjadrí, nebude to na prekážku rozhodnutia v danej veci.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k zameniteľnosti porovnávaných ochranných známok uviedol, že navrhovateľove argumenty, opierajúce sa pri tvrdení zameniteľnosti o rozsudok KS BB nemožno akceptovať, pretože sa jednalo o konanie, predmetom ktorého bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia k zápisu ochrannej známky „Fatra“ a „fatran“, nie ochrannej známky „Sučiansky fatran“. V tejto súvislosti poukázal aj na rozhodnutie NS SR z 30.10.2002 sp. zn. 19Cb428/01-210, ktorým bola zamietnutá žaloba navrhovateľa o ochranu voči neekologickej súťaži a ochranu práv majiteľa.

Majiteľ ďalej uviedol, že napadnutá ochranná známka je zložená zo slovného spojenia, ktoré má spotrebiteľovi napovedať pôvod predávaného výrobku. Ďalej poukázal na to, že ochranná známka Fatra síce nesie zemepisné pomenovanie, avšak na základe toho nie je možné žiadať, aby iný výrobca z tejto oblasti nepoužíval označenie odvodené od pohoria Fatry, resp. nepoužíval vo svojich ochranných známkach zobrazenie pohoria. K vizuálnemu porovnaniu ochranných známok majiteľ uviedol, že už na prvý pohľad je zrejmé, že ide o rôzne ochranné známky a rôzne vyobrazenie (odlišná farebnosť a tvarové vyobrazenie pohoria, aj odlišné zobrazenie názvu).

Majiteľ tiež uviedol, že napadnutá ochranná známka označuje len nealkoholické nápoje, ktoré nemajú žiadne liečivé účinky, pričom pod týmto označením vyrába a predáva nealkoholické nápoje už 12 rokov.

Ku konštatovanej významovej podobnosti ochranných známok majiteľ uviedol, že je vylúčené, aby zemepisný názov „Fatra“, čo je jednotný názov pohoria nemohli spolu s inými rozlišovacími prvkami užívať aj iní výrobcovia z tejto oblasti, keď označuje zemepisný pôvod výrobkov.

Majiteľ tiež uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním o podobnosti tovarov, pretože priemerný spotrebiteľ vykazuje najvyšší stupeň pozornosti, keď vykonáva výber medzi rôznymi výrobkami dotknutej kategórie, nie je teda možné, aby si zamenil minerálnu vodu s výrobkom cola alebo tonik.

K dobrému menu ochranných známok navrhovateľa majiteľ uviedol, že od roku 1996 vyrába a predáva svoje výrobky pod značkou fatran a Sučiansky fatran, čím si vytvoril dobré meno u spotrebiteľov.

V závere majiteľ opakovane zdôraznil, že nikto si nemôže výlučne pre seba prisvojiť zemepisný názov oficiálne používaný a známy len preto, že ho použil v súvislosti s ochrannou známkou ako prvý.

Majiteľ vzhľadom na uvedené skutočnosti požiadal úrad, aby návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu zamietol.

Prvostupňovým rozhodnutím úradu z 15.04.2009 zn. POZ 585-2007/OZ 221521- I/35-2009 bol podľa § 16 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnutý návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky z registra ochranných známok. Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo zistenie vizuálnej a fonetickej odlišnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, kde pri komplexnom zhodnotení bolo konštatované, že označenia nie sú zameniteľné, pretože významnú úlohu pri ich porovnaní (keďže porovnávané známky obsahujú zemepisné označenia) zohráva práve vizuálne hľadisko a rozdiely vyplývajúce z ich grafického stvárnenia. K návrhu uplatnenému v zmysle § 16 ods. 6 bolo konštatované, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že namietané ochranné známky majú dobré meno, preto bol návrh v tejto časti považovaný za neodôvodnený.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Druhostupňovým rozhodnutím predsedníčky úradu z 01.12.2010 zn. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.12.2010 bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené.

Dňa 07.02.2011 bola Krajskému súdu v Banskej Bystrici doručená žaloba o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia.

Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „Krajský súd“) rozhodnutím z 20.04.2011, spis. zn. 23S/12/2011-60, podanú žalobu zamietol a druhostupňové rozhodnutie potvrdil.

Proti rozsudku Krajského súdu podal navrhovateľ (v danom prípade v postavení žalobcu) odvolanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) rozsudkom z 03.07.2012, spis. zn. 3 Sžhuv/4/2011, ktorý nadobudol právoplatnosť 24.07.2012, zmenil rozsudok Krajského súdu tak, že druhostupňové rozhodnutie zn. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zn. POZ 585-2007/OZ 221521- I/35-2009 zrušil a vec vrátil správnejmu orgánu na ďalšie konanie.

NS SR v rozhodnutí uviedol, že navrhovateľ vyvrátil správnosť východísk a záverov úradu, preto NS SR konštatoval, že zistil zjavné logické rozpory v úsudku úradu. NS SR súhlasil s navrhovateľom, že u spotrebiteľskej verejnosti dochádza k skracovaniu viacslovných spojení, preto napadnutá ochranná známka môže byť reprodukovaná ako „fatan“. V tejto súvislosti NS SR poukázal na rozsudok KS BB č. k. 23S/59/05-81 (potvrdený rozsudkom NS SR) a zistenú a konštatovanú fonetickú zameniteľnosť slov „Fatra“ a „fatan“, ako aj zameniteľnosť slovnej ochrannej známky „FATRAN“ s kombinovanou ochrannou známkou „Fatra“. NS SR ďalej konštatoval, že aj keď je v tomto prípade napadnutá ochranná známka kombinovaná, dominuje jej slovný prvok „fatan“ vzhľadom na jej celkové grafické vyobrazenie (veľkosť a farebnosť písma slova „fatan“ v porovnaní s veľkosťou a s umiestnením slova „Sučiansky“), čo sa prejavuje aj pri celkovom hodnotení zameniteľnosti ochranných známok. NS SR konštatoval, že v prípade ak dominantné prvky nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné posúdiť otázku zameniteľnosti aj z hľadiska ostatných prvkov. Avšak podľa názoru NS SR slovný prvok „fatan“ ani v spojitosti s ďalšími prvkami nedokáže tieto prvky zabezpečiť dostatočné rozlíšenie a pri vizuálnom vnímaní týchto ochranných známok môže spotrebiteľ získať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti s namietanými ochrannými známkami.

NS SR vzhľadom na známosť namietaných ochranných známok u spotrebiteľov v spojení s minerálnou vodou zistil, že je tu daná zameniteľnosť v dominantnom prvku a ostatné prvky majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, preto podľa názoru senátu vyvolávajú celkový vnem, ktorý môže viesť k zameniteľnosti ochranných známok ako i k nebezpečenstvu vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti predmetných ochranných známok vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa NS SR je vybočenie z medzí právnej úvahy úradu v tom, že nezohľadnil intenzitu vnemu dominantného prvku „fatan“ a jeho vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny.

NS SR v rozhodnutí okrem iného konštatoval, že ďalší účastník konania (v tomto konaní majiteľ napadnutej ochrannej známky) bol 22.07.2011 vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupníctva, preto s ním už súd v odvolacom konaní nekonal.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 16.10.2012 zaslal vyjadrenie k pôvodnému podaniu odvolávajúcemu sa na všeobecnú známosť a dobré meno svojich ochranných známk „Fatra“ č. 179918 a „Fatra liečivá“ č. 204382. V tejto súvislosti uviedol, že ochranná známka „Fatra“ plní funkciu etikety, navrhovateľ ju používa už od roku 1998, a v čase podania prihlášky bol používaná už deväť rokov. Poukázal na výnimočnosť a pozitívne účinky tejto minerálnej vody známej už od 60-tych rokov 20-teho storočia.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že k záveru o tom, že namietané ochranné známky sú u spotrebiteľov známe v spojení s minerálnou vodou dospel NS SR v rozsudku č. k. 3 Sžhuv/4/2001 z 03.07.2012, ktorého právnym názorom je úrad v zmysle § 250j ods. 4 O. s. p. v ďalšom konaní viazaný. Navrhovateľ uviedol, že podľa jeho názoru nie je potrebné v tomto konaní dokazovať známosť navrhovateľových ochranných známk, avšak vzhľadom na odlišné stanovisko úradu k tejto otázke navrhovateľ predložil viaceré doklady, ktoré svedčia o dobrom mene a vysokej známosti namietaných ochranných známk a minerálnej vody Fatra, s ktorou sú tieto známky neoddeliteľne späté.

Navrhovateľ predložil nasledovné doklady:

- história a charakteristika prírodnej minerálnej vody Fatra,
- prieskum znalosti značky Fatra z roku 2005, agentúra DICIO, kde značka Fatra skončila na piatom mieste,
- kópia článku „Liečivú Cígeľskú vodu budú piť aj v Austrálii“ z www.etrend.sk, v ktorom je poukázané na spotrebiteľský prieskum spoločnosti MEDIAN SK, s. r. o. z roku 2004 o spontánnej znalosti značiek minerálnych vôd, kde sa Fatra umiestnila na piatom mieste za značkami Budiš, Baldovská, Mattoni a Salvator,
- výsledky porovnávacieho testu stolových minerálnych vôd získané z www.infovek.sk, zverejnené v 19. čísle časopisu Slovenka, ročník 1997,
- kópia článku „Najznámejšia minerálna voda na Slovensku Santovka skončila“ z www.cas.sk, kde je uvedené, že minerálna voda Fatra bola ešte za socializmu plnená v podniku Santovka,
- kópia článku „Niektoré minerálky budú od decembra liekom“ z 05.11.2004 z www.sme.sk, ktorý obsahuje informácie o liečivých účinkoch minerálnej vody Fatra a Fatra extra,
- výtlačky z www.fatra.sk/pramen/historia/,
- kópia článku „Ostro sledované minerálky“ s vyobrazením spotrebiteľského balenia minerálnej vody Fatra, publikovaného v roku 2000 v podnikovom magazíne spoločnosti ST.NICOLAUS a. s. a Stredoslovenské žriedla, a. s.

Navrhovateľ v závere konštatoval, že namietané ochranné známky sa stali u bežných spotrebiteľov známe, pevne spojené s minerálnou vodou prameniackou v pohorí Fatry a nadobudli vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, zároveň sa s nimi viaže i dobrá povest', ktorá je daná predovšetkým výnimočnosťou označovanej minerálnej vody.

Na základe uvedeného navrhovateľ uviedol, že sú splnené všetky podmienky pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Preto sa pôvodný návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky č. 221521 „Sučiansky fatran“ uplatnený podľa § 16 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov považuje za návrh na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) a písm. b) citovaného zákona. Rovnako aj ustanovenie § 16 ods. 16 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov,

ktoré stanovuje, kedy sa výmaz ochrannej známky nevykoná bolo transformované do ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

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

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 221521 „Sučiansky fatran“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa R. B. R., a. s. „v likvidácii“, Vrútocká cesta, 038 52 Sučany s právom prednosti od 26.03.2007 bola 13.05.2008 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Od zápisu napadnutej ochrannej známky (13.05.2008) neuplynulo v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú (28.08.2008) viac ako päť rokov.

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 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 vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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).

Bolo zistené, že navrhovateľ Slovenské pramene a žriedla, a. s., 038 23 Budiš, Dubové pri Turčianskych Tepliciach je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky „Fatra“ č. 179918 (ďalej len „prvá ochranná známka“) s právom prednosti od 03.04.1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „Fatra liečivá“ č. 204382 (ďalej len „druhá ochranná známka“) s právom prednosti od 30.07.2002, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovej ochrannej známky č. 221399 „Fatra zo zásady výnimočná“ (ďalej len „tretia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.07.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a ochranných známk navrhovateľa vyplýva, že tretia ochranná známka má neskoršie právo prednosti, teda vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke nie je staršou ochrannou známkou, čím nie je splnená jedna z podmienok ustanovenia § 7 písm.

a) a b), preto nie je potrebné preskúmať vo vzťahu k nej naplnenie ostatných podmienok predmetných ustanovení. Čo sa týka porovnania práva prednosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou

ochrannou známkou navrhovateľa možno konštatovať, že majú skoršie právo prednosti, teda sú vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršími ochrannými známkami.

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti, resp. podobnosti označení a zároveň podmienky zhodnosti resp. podobnosti tovarov a služieb, pričom splnenie týchto podmienok musí zároveň odôvodňovať pravdepodobnosť zámeny posudzovaných označení na strane verejnosti. Za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „nealkoholické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná tovary „minerálne vody“, druhá staršia ochranná známka pre tovary „minerálne vody (nápoje), stolové vody“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Tovary napadnutej ochrannej známky „nealkoholické nápoje“ možno považovať za podobné s tovarmi „minerálne vody“, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky. Uvedené vyplýva z toho, že pod pojem „nealkoholické nápoje“ ako pod širšie definovanú skupinu tovarov spadá aj skupina minerálnych a stolových vôd, preto pri porovnaní týchto tovarov z hľadiska ich účelu, spôsobu použitia ako aj okruhu spotrebiteľov možno konštatovať existenciu úzkej spojitosti z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Porovnávané tovary spotrebiteľ vyhľadáva za účelom uspokojenia rovnakých potrieb, t. j. uhasenie smädu, pričom v danom prípade tu existuje aj totožný okruh spotrebiteľskej verejnosti, t. j. konzumentov nealkoholických nápojov vo všeobecnosti.

Na základe porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi starších ochranných známok možno dospieť k záveru, že tovary napadnutej ochrannej známky sú podobné s tovarmi starších ochranných známok navrhovateľa.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 221521)



Prvá staršia ochranná známka (OZ 179918)



Druhá staršia ochranná známka (OZ 204382)



Pri porovnaní 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 zapísané.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** je potrebné s ohľadom na rozsudok Najvyššieho súdu SR zohľadniť intenzitu vnemu dominantného prvku „fatran“ v spojení s obrazovým prvkom pohoria a tiež zohľadniť názor, že ostatné prvky napadnutej ochrannej známky majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Možno teda uviesť, že pri vizuálnom vnímaní napadnutej ochrannej známky je jej ďalší slovný prvok „Sučiansky“ v porovnaní so slovom „fatran“ dosť nevýrazný, čo je spôsobené jednak jeho umiestnením na bielo-sivom podklade, ako aj hrúbkou písma, čo spôsobuje, že tento prvok v označení zaniká. Výrazne v nej nepôsobí ani podklad so siluetou pohoria, na ktorom je slovné spojenie „Sučiansky fatran“ umiestnené, čo v konečnom dôsledku spôsobuje, že pri vizuálnom vnímaní napadnutej ochrannej známky je prednostne vnímaný práve slovný prvok „fatran“, a možno ho pokladať za dominantný prvok celého označenia (čo vyplynulo aj z rozsudku NS SR). Dominantným prvkom prvej staršej ochrannej známky je bezpochyby slovný prvok „Fatra“ písaný tučným písmom červenej farby, obrúbený bielou farbou, umiestnený na pozadí siluety hôr modrej farby. Na základe uvedeného možno konštatovať, že prvkom, ktorý prednostne zaujme pozornosť u oboch označení je červený slovný prvok „fatran“ a „Fatra“, ktorý sa v nich líši len v jednom koncovom písmene slova, a to v písmene „-n“. Aj keď pri týchto slovných prvkoch je použitý odlišný typ písma, je neprehliadnuteľné, že oba prvky sú červené a takmer zhodné. Možno ďalej zdôrazniť, že napriek rozdielnosti podkladu v porovnávaných označeniach (v napadnutej ochrannej známke bielo-sivý a v prvej staršej modro zelený) je u oboch použitý zhodný motív - vyobrazenie siluety pohoria, čo tiež do určitej miery môže vplývať na vyvolanie podobného vizuálneho vnemu. Na základe uvedeného možno konštatovať vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** na ich vnímanie vplýva oproti predchádzajúcemu porovnaniu aj prítomnosť ďalšieho slovného prvku v staršej ochrannej známke a jej čiernobiely prevedenie. Možno síce konštatovať, že dominantnými prvkami oboch označení sú takmer zhodné slovné prvky „fatran“ vs. „Fatra“, avšak v tomto prípade sú tieto prvky odlišné farebne, pretože druhá staršia ochranná známka je čiernobiela, pričom táto obsahuje aj ďalší, síce menej výrazný prvok „liečivá“, ale tento tiež do určitej miery vplýva na jej vizuálne vnímanie. Na vizuálne vnímanie napadnutej ochrannej známky vplývajú, aj keď v malej miere, aj ďalšie prvky, preto už podobnosť týchto označení ako celkov nie je z tohto hľadiska taká vysoká a jednoznačná. Avšak vzhľadom na prítomnosť takmer zhodných slovných prvkov v porovnávaných označeniach nemožno vylúčiť aspoň nízku mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska a to s prihliadnutím na skutočnosť, že tieto označenia sú použité ako etikety na nealkoholických nápojoch či minerálnych vodách. Na základe uvedeného možno konštatovať nízku mieru vizuálnej podobnosti napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska je potrebné s ohľadom na rozsudok Najvyššieho súdu SR zohľadniť názor, že u spotrebiteľskej verejnosti dochádza k skracovaniu viacslovných spojení a tiež je potrebné podľa názoru NS SR prihliadnuť na závery rozsudku KS BB č. k. 23S/559/05-81, v ktorom bola zistená a konštatovaná fonetická zameniteľnosť slov „fatra“ a „fatran“. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka bude zrejme spotrebiteľmi prednostne reprodukováaná ako „fatran“, pričom prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná takmer rovnako, t. j. „fatra“, druhá staršia ochranná známka ako „fatra liečivá“. Možno teda konštatovať, že zvukový vnem napadnutej ochrannej známky aj prvej staršej ochrannej známky pozostáva len z krátkeho jednoslovného prvku „fatran“ vs. „Fatra“. Pri fonetickej reprodukcii týchto slov je iba minimálny akustický rozdiel vzťahujúci sa na hlásku N, preto v tomto prípade možno považovať napadnutú ochrannú známku za foneticky podobnú s prvou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka zvukového vnemu druhej ochrannej známky „Fatra liečivá“, v tomto prípade je v nej k dominantnému slovnému prvku „Fatra“ pridaný ďalší prvok „liečivá“, avšak vzhľadom na skutočnosť, že v slovenskom jazyku sa kladie dôraz na prvú časť slov, resp. krátkych slovných spojení v porovnaní s už posudzovanými slovami „fatran“ a „Fatra“ tento prvok nebude mať zásadný vplyv na rozdielne vnímanie týchto označení a preto možno napadnutú ochrannú známku považovať za foneticky podobnú so staršími ochrannými známkami navrhovateľa.

Zo sémantického hľadiska možno konštatovať, že tak slovný prvok „Fatra“ ako aj slovné prvky „Sučiansky fatran“ sú zemepisnými označeniami, pričom použitie obrazového prvku siluety pohoria v oboch označeniach len podčiarkuje a dopĺňa ich význam. Porovnanie sémantickej stránky označení je teda

ovplyvnené použitím obdobných slovných prvkov - zemepisných označení a obrazových prvkov, hlavne ich vzťahom k pôvodu označovaných tovarov, spotrebiteľ bude preto vnímať takto označený ponúkaný tovar, a to v prípade napadnutej aj prvej a druhej staršej ochrannej známky ako nápoj pochádzajúci z oblasti pohoria Malej či Veľkej Fatry. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú po významovej stránke podobné.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma napadnutú ochrannú známku, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou je v danom prípade potrebné zdôrazniť, že existuje medzi nimi podobnosť podmienená existenciou takmer zhodného slovného prvku „fatran“ vs. „Fatra“, čo spôsobuje ich vizuálnu, fonetickú aj sémantickú podobnosť. Podobnosť napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou je rovnako podmienená týmito prvkami, i keď bola konštatovaná nižšia miera vizuálnej podobnosti. Ďalej je potrebné uviesť, že napriek skutočnosti, že napadnutá ochranná známka obsahuje aj slovný prvok „Sučiansky“, práve slovný prvok „fatran“ je prvkom dominantným a dobre vnímateľným. Pri komplexnom hodnotení bolo v plnej miere prihliadnuté na stanovisko NS SR, že k zámene dochádza vzhľadom na dominantnosť slovného prvku „fatran“ v napadnutej ochrannej známke, zatiaľ čo ostatné prvky v nej majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, preto bola intenzita vnemu dominantného prvku „fatran“ zohľadnená pri vizuálnom aj fonetickom porovnaní označení. Pretože porovnávané ochranné známky majú byť umiestnené na tovaroch dennej spotreby, ktoré boli posúdené ako podobné, t.j. na etiketách nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, možno predpokladať, že spotrebiteľ im nebude venovať zvýšenú pozornosť, pričom má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Preto, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že namietané ochranné sú u spotrebiteľov známe práve v spojení s minerálnou vodou (stanovisko NS SR), možno konštatovať, že podobnosť porovnávaných tovarov v spojení s podobnosťou porovnávaných označení vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámieny porovnávaných ochranných známok a tým k záveru o naplnení zákonných podmienok obsiahnutých v uplatnenom ustanovení.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podmienky na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú na základe návrhu v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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 Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno konštatovať, že navrhovateľ predložil dôkazné prostriedky 16.10.2012, t. j. až štyri roky po podaní pôvodného návrhu na výmaz (28.08.2008) a v štádiu prípravy rozhodnutia v spojení s rozhodnutím NS SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.07.2012. V tomto prípade, keďže sa s predloženým dôkazmi ešte nemal

možnosť oboznámiť druhý účastník, by ďalšími nutnými úkonmi (zaslanie dôkazov na vyjadrenie, stanovenie lehoty,... atď.) dochádzalo k ďalšiemu predlžovaniu konania, ktoré v dôsledku odvolacích a súdnych konaní trvá už viac ako štyri roky. Napadnutá ochranná známka pritom týmto rozhodnutím, v ktorom je zohľadnený právny názor NS SR, bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu podľa § 7 písm. a). Preto s prihliadnutím na zásadu hospodárnosti a rýchlosti konania ako aj s prihliadnutím na fakt, že výsledky posúdenia predložených dôkazov by neovplyvnili výsledok predmetného rozhodnutia, je posudzovanie uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) v tomto konaní bezpredmetné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.




Ing. Zdena Hajnalová
podpredsedníčka

Doručiť:

JUDr. Ján Ondruš
G. Lehnert k.s.
Carlton Savoy Building
Mostová 2
811 02 Bratislava 1

R. B. R., a. s. „v likvidácii“
Vrútocká cesta
038 52 Sučany