

Z rozhodnutí ÚPV SR

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 822-2021/II-65-2024 z 15. 7. 2024

(právoplatnosť 23. 7. 2024)

Decision of the President of the Office, Nr. POZ 822-2021/II-65-2024, 15. 7. 2024

ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku obrazovej ochrannej známky pre služby v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali služieb nárokovovaných v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej obrazovej ochrannej známky zapísanej pre tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť ich zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k službám zverejneného označenia, ktorých sa podané námietky týkali. Prvostupňovým rozhodnutím boli námietky zamietnuté. Podľa prvostupňového orgánu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k službám, ktorých sa podané námietky týkali, neexistuje pravdepodobnosť zámeny ani pravdepodobnosť asociácie. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a preto podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for services in Classes 35, 41 a 44. An opposition was based on an earlier figurative mark registered for goods and services in Classes 3 and 44 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public, including likelihood of association, in relations to the services of the mark, to which the opposition were concerned. The Opposition Division rejected the opposition. The Opposition Division found no likelihood of confusion and no likelihood of association between the compared marks. The Appeal Body agreed with the findings of the Opposition Division, dismissed the appeal and confirmed the decision.

Kľúčové slová

Pravdepodobnosť zámeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – neexistencia pravdepodobnosti zámeny – zamietnutie námietok – zamietnutie rozkladu.

Key words

Likelihood of confusion – Article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – No likelihood of confusion – Opposition rejected – Appeal dismissed.

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 3440451)



Zverejnené označenie (POZ 822-2021)



Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 3440451)

trieda 3 – soaps, essential oils, cosmetics (mydlá, esenciálne oleje, kozmetické prípravky),
trieda 44 – beauty salon services, beauty care consultancy services; consultancy with regard to cosmetics, and beauty care (salóny krásy, poradenské služby v oblasti starostlivosti o krásu; kozmetické poradenstvo).

Zverejnené označenie (POZ 822-2021)

trieda 35 – obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva,
trieda 41 – vzdelávanie,
trieda 44 – lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat.

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 22. 7. 2021 podané námietky, ktoré sa týkali služieb nárokových v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 3440451 (ďalej staršia ochranná známka) zapísanej pre tovary a služby v triedach 3 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zastal názor, že medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k službám zverejneného označenia, ktorých sa podané námietky týkali. Prvostupňovým rozhodnutím boli námietky v zmysle § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach zamietnuté. Podľa prvostupňového orgánu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k službám, ktorých sa podané námietky týkali, neexistuje pravdepodobnosť zámeny ani pravdepodobnosť asociácie. Prvostupňový orgán konštatoval rôznu mieru podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk. Táto bola založená na obsiahnutí slovného prvku „EstetikDerm“ v zverejnenom označení a slovného prvku „ESTHERDERM“ v staršej ochrannnej známke, ktoré sú vo vzťahu ku kolíznym službám prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Ďalšie prvky porovnávaných označení (obrazový prvok štylizovaného písmena „E“ vs. slovné prvky „INSTITUT“ a „PARIS“) prvostupňový orgán považoval za výrazne odlišné a uviedol, že celkový dojem z porovnávaných označení nie je veľmi podobný ani zhodný. Na základe uvedeného, aj so zohľadnením vyššieho stupňa pozornosti priemerného spotrebiteľa, ktorú bude výberu služieb týkajúcich sa starostlivosti o krásu a zdravie venovať, dospel k záveru, že neexistuje reálne riziko, že spotrebiteľ si kolízne služby, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné v nízkej miere, označené zverejneným označením a staršou ochrannou známkou zamení. Súčasne uviedol, že spotrebiteľ sa na základe obsiahnutia slovných prvkov „EstetikDerm“ a „ESTHERDERM“ v porovnávaných označeniach nebude ani domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky vo vzťahu k službám, ktorých sa podané námietky týkali. Zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť porovnávaných označení z komplexného hľadiska, pričom v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že porovnávané označenia sa vzťahujú na identické, resp. podobné služby a tiež nesprávne vyhodnotil stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky a vplyv tejto skutočnosti na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky.

Odvolač orgán vo vzťahu k podmienke zhodnosti a podobnosti služieb zverejneného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, so službami staršej ochrannnej známky uviedol, že prvostupňový orgán pri porovnaní služieb zverejneného označenia so službami staršej ochrannnej známky zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia a distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter, pričom dospel k záveru, že nárokové služby sú zhodné alebo podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannnej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené závery prvostupňového orgánu neboli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, odvolací orgán, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, tieto závery nepreskúmal a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok vychádzal z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, odvolací orgán uviedol, že prvostupňový orgán na základe porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky tieto považoval za podobné v rôznej miere zo všetkých posudzovaných hľadísk (konštatoval ich minimálnu vizuálnu podobnosť, čiastočnú fonetickú podobnosť a sémantickú podobnosť). Keďže namietateľ v podanom rozklade zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť porovnávaných označení, odvolací orgán splnenie tejto podmienky preskúmal.

Čo sa týka vizuálneho porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky, odvolací orgán konštatoval, že tieto sú tvorené podobnými slovnými prvkami „EstetikDerm“ vs. „ESTHERDERM“. Zverejnené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou obsahuje navyše obrazový prvok štylizovaného písmena „E“, ktorý je umiestnený v dvojitej kružnici pred slovným prvkom „EstetikDerm“. Staršia ochranná známka v porovnaní so zverejneným označením zase obsahuje navyše slovný prvok „INSTITUT“, ktorý je podčiarknutý a je napísaný do tvaru poloblúka a slovný prvok „PARIS“, ktorý je menší, pričom slovné prvky staršej ochrannnej známky sú usporiadané pod sebou. Odvolací orgán uzavrel, že nakoľko spotrebiteľ vníma označenia ako celok, v posudzovanom prípade rozdiely a štruktúra porovnávaných označení budú mať za následok len ich minimálnu vizuálnu podobnosť.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannnej známky odvolací orgán konštatoval, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „estetikderm“ a staršia ochranná známka ako „institut estederm“ alebo iba „estederm“ s ohľadom na tendenciu spotrebiteľov dlhšie označenia pri reprodukcii skracovať, ako aj vzhľadom na rozdielnú veľkosť písma slovných prvkov tvoriacich staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na skutočnosť, že pri reprodukcii porovnávaných označení zaznie takmer

rovnaké slovo, odvolací orgán súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich čiastočnej fonetickej podobnosti. Súčasne poukázal na to, že záver o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení namietateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V súvislosti s porovnaním zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska odvolací orgán uviedol, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľmi je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre nich konkrétny význam. V tejto súvislosti uviedol, že relevantný spotrebiteľ v slovnom prvku zverejneného označenia „EstetikDerm“ dokáže rozpoznať dve časti, ktoré evokujú jasný význam, a preto tento slovný prvok bude verejnosťou vnímaný vo význame „estetická dermatológia“. Dve slovné časti s jasným významom možno podľa odvolacieho orgánu vnímať aj v slovnom prvku staršej ochrannej známky „ESTHERDERM“, pričom s ohľadom na ďalšie slovné prvky obsiahnuté v staršej ochrannej známke „INSTITUT“ a „PARIS“, bude mať staršia ochranná známka ako celok pre spotrebiteľa význam „inštitút estetickej dermatológie Paríž“. Vzhľadom na rovnaký význam slovných prvkov „ESTHERDERM“ a „EstetikDerm“ odvolací orgán v zhode s názorom prvostupňového orgánu považoval kolízne označenia za sémanticky podobné. V tejto súvislosti tiež poukázal na to, že ani tento čiastkový záver namietateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Odvolací orgán ďalej uviedol, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. S ohľadom na povahu dotknutých služieb za relevantnú verejnosť v posudzovanom prípade považoval jednak odbornú verejnosť, ktorá služby estetickej dermatológie poskytuje, a jednak širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o skrášľujúce a omladzujúce procedúry a o zdravie, či už svoje, alebo svojich zvierat. Dodal, že u relevantnej verejnosti možno predpokladať vyšší stupeň pozornosti.

Súčasne odvolací orgán poukázal na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je do úvahy potrebné zobrať aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov zverejneného označenia. Vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky odvolací orgán vyhodnotil ako nižšiu z dôvodu, že slovné prvky, ktorými je staršia ochranná známka tvorená, predstavujú vo vzťahu ku kolíznym službám, ktorých sa podané námietky týkali, prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Zastal názor, že rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je daná len usporiadaním jej slovných prvkov a ich určitou grafickou úpravou. Pokiaľ ide o prvky, ktorými je tvorené zverejnené označenie, odvolací orgán konštatoval, že slovný prvok „EstetikDerm“, vzhľadom na jeho význam, ktorý je vo vzťahu ku kolíznym službám opisný, predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Obrazový prvok

zverejneného označenia označil za prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že staršia ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť dlhodobým používaním na trhu, na preukázanie čoho v rámci rozkladu predložil dôkazné materiály, odvolací orgán poukázal na § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého je námietkové konanie ovládané tzv. koncentračnou zásadou, teda namietateľ je povinný predložiť odôvodnenie námietok a dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia v lehote na podanie námietok (v lehote troch mesiacov od dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky) s tým, že na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. S ohľadom na koncentračnú zásadu odvolací orgán doklady, ktoré namietateľ predložil až v rámci rozkladového konania, nemohol uznať za relevantné.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, odvolací orgán konštatoval, že v predmetnom prípade boli zverejnené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné v rôznej miere zo všetkých posudzovaných hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického), a to na základe obsiahnutia slovných prvkov „EstetikDerm“ a „ESTHERDERM“ v porovnávaných označeniach, a námietkami dotknuté nárokovanie služby zverejneného označenia v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné alebo podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky. S ohľadom na skutočnosť, že podobné slovné prvky porovnávaných označení „EstetikDerm“ a „ESTHERDERM“ predstavujú vo vzťahu ku kolíznym službám prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem z označení, resp. zohľadniť podobnosť, resp. rozdielnosť a rozlišovaciu spôsobilosť týchto nezhodujúcich sa prvkov. Nakoľko ďalšie prvky, ktorými sú porovnávané označenia tvorené (obrazový prvok zverejneného označenia v podobe veľkého štylizovaného písmena „E“ vs. obrazový prvok a slovné prvky staršej ochrannej známky „INSTITUT“ a „PARIS“), ako aj ich usporiadanie, teda celková kompozícia porovnávaných označení, sú odlišné, odvolací orgán nepovažoval celkový dojem, akým posudzované označenia pôsobia, za zhodný ani veľmi podobný. Vzhľadom na uvedené dospel k záveru, že v predmetnom prípade nebude dochádzať k zámene zverejneného označenia a staršej ochrannej známky. Odvolací orgán zároveň súhlasil s prvostupňovým orgánom, že v predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, keďže slovné prvky porovnávaných označení „ESTHERDERM“ a „EstetikDerm“ vzhľadom na opisnosť a absenciu rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym službám samy osebe nie sú spôsobilé vytvoriť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti takúto spojitosť.

Namietateľ v odôvodnení rozkladu zastal názor, že v posudzovanom prípade relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je skupina spotrebiteľov, ktorá sa snaží získať informácie o prípravkoch a poskytovaných službách často aj telefonicky, a preto fonetické hľadisko prevažuje nad vizuálnym hľadiskom a pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení nemožno vylúčiť. Odvolací orgán vychádzajúc zo skutočnosti, že v prípade kolíznych služieb bola konštatovaná vyššia miera pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, vyslovil predpoklad, že v danom prípade sa pozornejší a obozretnejší spotrebiteľ nebude spoliehať len na informácie poskytované telefonicky, ale skôr, ako sa rozhodne pre využitie týchto služieb, pozorne preskúma (napr. prostredníctvom webovej stránky namietateľa a prihlasovateľa), aké procedúry salón ponúka, v čom je iný oproti ostatným salónom, s akými prístrojmi a prípravkami pracuje, akou odbornosťou zamestnanci disponujú, skontroluje cenník poskytovaných služieb, prípadne si pozrie recenzie zákazníkov. S ohľadom na uvedené

odvolací orgán predmetné tvrdenie namietateľa považoval za nedôvodné.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu k nárokovým službám v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podané námietky týkali, čím neboli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým boli námietky zamietnuté, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie POZ 152-2023/N-84-2024 zo 4. 10. 2024

(právoplatnosť 12. 11. 2024)

Decision Nr. POZ 152-2023/N-84-2024, 4. 10. 2024

ABSTRAKT

Námietkam podaným okrem iného z dôvodu nie dobrej viery podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhovel a prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu.

ABSTRACT

The Office upheld the opposition filed inter alia on the grounds of bad faith under Article 7(j) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks and the trade mark application was rejected in its entirety.

Kľúčové slová

Nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, jedinečné a originálne označenie, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa, osoba dotknutá na svojich právach.

Key words

Bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, unique and original sign, dishonest intention on the part of the applicant, person whose rights are infringed.

Označenia používané namietateľmi



Zverejnené označenie (POZ 152-2023)



Proti zápisu obrazového zverejneného označenia do registra ochranných známk boli podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb. Námietky podali namietatelia (namietateľ 1 – fyzická osoba, namietateľ 2 – spoločnosť, ktorej konateľom a spoločníkom je namietateľ 1). Námietky boli podané podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) okrem iného z dôvodu, že namietatelia sú osobami, ktoré sú dotknuté na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere (§ 7 písm. j) zákona o ochranných známkach).

Namietatelia predložili rad dôkazov a zdôraznili, že autorom jedinečného označenia „BRAHAMA“ je namietateľ 1, ktorý toto slovné dielo vytvoril a používa ho od začiatku svojho podnikania v roku 1991. Namietateľ 1 je užívateľom nezapísaného označenia „BRAHAMA“, ktoré je súčasťou jeho obchodného mena ako fyzickej osoby – podnikateľa, a to v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie.

Namietateľ 1 sa stal známym v podnikateľských kruhoch ako zakladateľ značky „BRAHAMA“, čo vyplýva z predajnej stránky brahama.sk a brahamamarket.sk. Zápis zverejneného označenia ako ochrannej známky by podľa namietateľov viedol k zníženiu dôstojnosti a vážnosti namietateľa 1 v spoločnosti aj v dotknutých podnikateľských kruhoch.

Namietateľ 2 vznikol v roku 2002 a odvtedy používa nezapísané označenie „BRAHAMA“ v spojitosti s tovarmi a činnosťami, ktoré sa prekrývajú so zoznamom prihlásených tovarov a služieb. Spoločnosť namietateľa 2 je činná a známa v oblasti zameranej na železiarsky tovar, čerpadlá, vykurovaciu techniku, armatúry, priemyselné stavby a ich súčasti.

Namietatelia poukázali tiež na to, že prihlasovateľ ako fyzická osoba sám vo svojom mene prihlásené tovary a služby vôbec neposkytuje a neposkytoval ich ani od roku 1991 (hoci je to uvedené vo vyobrazení zverejneného označenia).

Namietatelia konštatovali, že z predložených dôkazov o ich činnosti za obdobie rokov 2019 až 2023 vyplýva vysoká pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia s nezapísanými označeniami namietateľa 1 a namietateľa 2.

Namietateľ 2 je zároveň majiteľom doménového mena brahama.sk. Namietatelia tiež poukázali na skutočnosť, že prihlasovateľ je konateľom a spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je nájomcom priestorov vo vlastníctve namietateľa 1. Namietatelia v tejto súvislosti predložili zmluvu o nájme a výpis z obchodného registra spoločnosti, ktorej konateľom je prihlasovateľ. Namietatelia zdôraznili, že zmluva žiadnym spôsobom neoprávňuje nájomcu na

registráciu práv duševného vlastníctva, ktoré na základe predložených dôkazov patria namietateľovi 1. Namietatelia uviedli, že vzhľadom na časovú následnosť krokov – podanie prihlášky zverejneného označenia a uzatvorenie nájomnej zmluvy v januári 2023, považujú konanie prihlasovateľa za nedobromyselné.

Prihlasovateľ podľa vyjadrenia namietateľov nemá žiadne oprávnenie na používanie slovného prvku „BRAHAMA“ vo svojom označení. Prihláška zverejneného označenia je tak podľa namietateľov prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, cieľom prihlasovateľa bolo poškodiť namietateľov, ktorí mu nikdy nedali súhlas na používanie ich označenia. Namietatelia uviedli, že konanie prihlasovateľa je motivované aj subjektívnymi pohnútkami, ktoré sa týkajú rodinných záležitostí. Snaha namietateľa 1 o zmierlivé vyriešenie tejto situácie skončila neúspešne.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľov. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľov, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľov.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Úrad z analýzy namietateľmi predložených dôkazných prostriedkov zistil, že namietateľ 1 ako živnostník používal označenie „BRAHAMA“ od roku 1991 a namietateľ 2, zapísaný do obchodného registra pod obchodným menom BRAHAMA, spol. s r. o., od roku 2002. Predložené dôkazy obsahujú slovný prvok „BRAHAMA“ v označení oboch podnikateľských subjektov a tiež v dokumentácii, ktorou sú zmluvy, úradné listiny, faktúry, cenník, reklamný materiál. Predložené dôkazy obsahujú aj obrazové označenie


BRAHAMA

a vzťahujú sa na obchodné aktivity namietateľov v oblasti servisných služieb a predaja predovšetkým čerpacej techniky. Označenie „BRAHAMA“ bolo umiestnené aj na obchodnej prevádzke a sídle firmy. Označenie


BRAHAMA

bolo používané aj v odtlačku pečiatky v obchodných dokumentoch. Datované dokumenty sa viažu na obdobie rokov 1991 až 2022, ktoré predchádza dňu podania prihlášky zverejneného označenia (24. 1. 2023).

Predložené dôkazy obsahujú informácie o spoločnosti namietateľa 2 a finančné údaje dosiahnuté v rokoch 2015 až 2021, ktoré preukázali aktívne pôsobenie namietateľa 2 na slovenskom trhu. Z uvedeného a pri zohľadnení ďalších okolností podložených dôkazmi vyplynula vedomosť prihlasovateľa o označeniach obsahujúcich slovný prvok „BRAHAMA“ používaných namietateľmi. Bol preukázaný aj príbuzenský vzťah prihlasovateľa a namietateľa 1 a konateľa v spoločnosti namietateľa 2, z čoho tiež vyplynula vedomosť prihlasovateľa o označeniach používaných namietateľmi. Vedomosť prihlasovateľa súčasne potvrdila predložená zmluva o nájme nebytového objektu firmy BRAHAMA, uzavretá medzi namietateľom 1 ako prenajímateľom a spoločnosťou, v ktorej je prihlasovateľ konateľom, ako nájomcom.

V predmetnom prípade bolo dôležité zohľadniť skutočnosť, že slovný prvok „BRAHAMA“ nepredstavuje bežne používané či známe slovo. Ide o označenie jedinečné a originálne, čím je vylúčené jeho náhodné začlenenie do prihlasovateľovho zverejneného označenia. Taktiež použité prvky zverejneného označenia



preukazujú súvislosť nielen so slovným označením, ale aj s obrazovým označením namietateľov



čo tiež vylučuje náhodnosť a nezávislosť vytvorenia zverejneného označenia samotným prihlasovateľom.

Namietatelia používali označenia „BRAHAMA“ pre služby späté s čerpacou technikou a aj keď posúdenie uplatneného námietkového ustanovenia je zvyčajne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb, v predmetnom prípade bolo zistené, že prihlásený zoznam tovarov a služieb v triedach 6, 7, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zasahuje do oblasti pôsobenia namietateľov.

Namietatelia preukázali používanie označení „BRAHAMA“ na trhu mnoho rokov pred akýmkoľvek kontaktom s prihlasovateľom, a napriek tomu prihlasovateľ zakomponoval do zverejneného označenia odvolanie sa na vznik spoločnosti v roku 1991. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril a svoje konanie pri podaní prihlášky zverejneného označenia neobjasnil, ani neuviedol žiadne argumenty zdôvodňujúce jeho konanie.

Vzhľadom na absenciu dôvodu, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňovalo, je v predmetnom prípade za podaním prihlášky zverejneného označenia potrebné vidieť nečestný úmysel prihlasovateľa, resp. snahu privlastniť si označenie veľmi podobné označeniam namietateľov, v dôsledku čoho by prihlasovateľ mohol ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a známosti už skôr používaného označenia na rovnakom trhu. Zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na toto označenie a mohol by tak brániť namietateľom v pokračovaní používania ich označení na celom území Slovenskej republiky pri vykonávaní obchodnej činnosti, ktorá už má svoju tradíciu. Prihlasovateľ tak zasiahol do právom chránených záujmov namietateľov.

Na základe všetkých uvedených skutočností bolo konštatované naplnenie podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, keďže konanie prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia bolo konaním nečestným a namietatelia sú dotknutí na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach námietkam vyhovel a prihlášku obrazovej ochrannej známky, číslo spisu POZ 152-2023, zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Mgr. Danko Gašperanová

Rozhodnutie OZ 177093/I-30-2023 zo 16. 11. 2023
(právoplatnosť 8. 4. 2024)
Decision Nr. OZ 177093/I-30-2023, 16. 11. 2023

ABSTRAKT

Návrh na čiastočné zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 177093 bol uplatnený podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu, že napadnutá ochranná známka sa v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary „prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky; prístroje na meranie alkoholu v dychu“ v triede 9, pre ktoré je zapísaná. Návrh bol zamietnutý.

ABSTRACT

The application for a partial revocation of the trade mark No. 177093 was filed according to Article 34 (1) b) Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the ground that the contested trademark as a result of action or inaction on the part of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product „measuring, signalling and analysis devices and systems created by them for gases, vapours and harmful substances; breath alcohol measuring devices“ for which it was registered in the class 9. The application was rejected.

Kľúčové slová

Konanie o návrhu na čiastočné zrušenie; obrazová ochranná známka, zdruhovanie; relevantná verejnosť, preukázaná činnosť majiteľa, zamietnutie návrhu.

Key words

Partial revocation proceeding; figurative trade mark, trade mark becoming a common name; action of proprietor proven; rejection of proposal.

Napadnutá ochranná známka (OZ 177093)

Dräger

Návrh na čiastočné zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 177093

Dräger

(ďalej napadnutá ochranná známka) bol podaný podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach). Návrh sa týkal tovarov „prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky; prístroje na meranie alkoholu v dychu“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh bol podaný z dôvodu, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, sa stalo obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu, čo preukazujú predložené dôkazy svedčiace o masívnom používaní označenia na celom území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ uviedol, že hoci napadnutá ochranná známka bola pôvodne fantazijným označením pre všetky zapísané tovary, masívnym používaním v spoločnosti na

označenie všetkých prístrojov na meranie alkoholu v dychu bez rozlišovania ich obchodného pôvodu postupne stratila rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „prístroje na meranie alkoholu v dychu“, čím došlo k jej zdruhoveniu.

Podľa navrhovateľa spotrebiteľská verejnosť minimálne od roku 2008 slovom „dreger“, „dréger“ alebo „dräger“, čo je fonetické vyjadrenie napadnutej ochrannej známky, pomenúvala prístroje na meranie alkoholu v dychu vo všeobecnosti a posledných 15 rokov tak označenie „dreger“ nie je vnímané vo väzbe na výrobky majiteľa, ale ako druh tovaru – prístroj na meranie alkoholu v dychu. Napadnutá ochranná známka sa tak nečinnosťou majiteľa stala označením, ktoré spotrebiteľská verejnosť vníma a používa na pomenovanie celej kategórie tovarov „prístroje na meranie alkoholu v dychu“, a preto nie je ďalej schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišovať tento tovar majiteľa od tovarov iných osôb. Majiteľ zjavne nepodnikol žiadne kroky alebo podnikol nedostatočné kroky na zabránenie vzniku tohto stavu. Uvedené tvrdenia navrhovateľ podložil dôkazmi.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojej reakcii na návrh zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je obrazová, hoci navrhovateľ sa ju snažil sotožniť so slovami „dreger“, „dréger“, „drager“ či „dräger“. Poukázal na to, že v minulosti bol v zásade jediným zdrojom takýchto výrobkov a jedným z prvých výrobcov tohto typu prístrojov, slovný prvok „Dräger“ je obsiahnutý v jeho obchodnom mene, jeho spoločnosť bola založená v Nemecku v roku 1889,

pôsobí vo viac ako 190 krajinách, aj na území Slovenskej republiky, teda napadnutá ochranná známka reprezentuje podnikateľa s vyše 100-ročnou tradíciou. Uviedol, že verejnosť nepoužíva napadnutú ochrannú známku ako synonymum na všetky a akékoľvek merače alkoholu v dychu, ale len na merače alkoholu v dychu vyrobené majiteľom.

Majiteľ ďalej zhrnul, že má detailne upravenú licenčnú politiku na používanie napadnutej ochrannej známky tretími osobami, vynakladá značné finančné prostriedky na reklamnú a propagačnú činnosť, pri ktorej používa výlučne napadnutú ochrannú známku, používa značku[®], aby bola široká verejnosť informovaná o tom, že pojem „Dräger“ je jeho duševným vlastníctvom a môže sa používať iba a výlučne v spojení s testermi na alkohol majiteľa, napr. Dräger Alcotest®. Súčasne uviedol, že v prípade akéhokoľvek zasahovania do jeho práv k napadnutej ochrannej známke tretími osobami, o ktorom sa dozvedel, vykonal príslušné kroky, medziiným aj voči médiám, bol tak náležite činný pri ochrane práv k napadnutej ochrannej známke.

Zduhovenie ochrannej známky znamená stratu rozlišovacej funkcie ochrannej známky a pre jej vlastníka stratu jej ochrany, lebo toto označenie ďalej nie je schopné rozlišovať výrobky a služby pochádzajúce od rôznych majiteľov ochranných známok. Zduhovenie môže privodiť jednak nesprávne užívanie jej majiteľom, ktoré vedie k premene označenia na druhový pojem, taktiež nevhodným používaním tretími osobami, ktoré majiteľ ochrannej známky strpel. K zduhoveniu označenia môže dôjsť rozsiahlym používaním pôvodne dištinkatívneho označenia zo strany viacerých subjektov, čo môže viesť k degradácii označenia v takej miere, že v očiach verejnosti sa takéto označenie nespája s konkrétnym tovarom či službou konkrétneho výrobcu, resp. poskytovateľa, ale s druhom tovaru alebo služby, čím označenie prestáva plniť funkciu ochrannej známky.

Dôkazné bremeno v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej zduhovenia nesie navrhovateľ, ktorý musí preukázať, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby nielen medzi určitou, ale medzi veľkou väčšinou príslušnej skupiny verejnosti vrátane tej, ktorej sa týka obchod s predmetným výrobkom alebo službou. Označenie sa považuje za obvyklé pomenovanie v obchode, ak je bežnou praxou v obchode používať predmetný pojem na označenie tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísané. Súčasne musí navrhovateľ preukázať príčinnú súvislosť medzi jej zduhovením a konaním, resp. nekonaním jej majiteľa. V prípade, že majiteľ napadnutej ochrannej známky urobil to, čo sa dalo primerane očakávať v konkrétnom prípade, ochrannú známku nemožno zrušiť.

Účastníci konania predložili pomerne rozsiahle množstvo dôkazov, z ktorých veľkú časť predstavovali rôzne články zo slovenských denníkov a reportáže z televíznych

staníc, výtlačky z informačných portálov, ponuku e-shopov, dokumenty týkajúce sa činnosti spoločnosti majiteľa (napr. výročná správa, webová stránka, časti z licenčných zmlúv, výzvy majiteľa na upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger či ekvivalentov slova „Dräger“, dokumenty týkajúce sa prebiehajúceho súdneho sporu s navrhovateľom).

Na základe vyhodnotenia dôkazov oboch účastníkov jednotlivu aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že v období od roku 2015 sa v článkoch slovenských denníkov a v reportážach vysielaných slovenskými televíznymi stanicami pri informovaní bežnej laickej verejnosti frekventovane na pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu objavovalo slovo dreger, spoločne s týmto slovom však boli väčšinou používané aj termíny ako alkohol tester či alkotester. Z obsahu článkov bolo zrejmé, že boli určené širokým masám a laickej verejnosti a bol vyslovený predpoklad, že ich autori nevenovali potrebnú pozornosť adekvátnemu používaniu terminológie. V niektorých prípadoch slovo dreger bolo použité v nadväznosti na označenie prístroja majiteľa, ale nesprávne ako fonetický prepis napadnutej ochrannej známky s využitím princípu „píš, ako počuješ“.

Návrhom dotknuté tovary sú určené na kontrolu v oblasti bezpečnosti práce, pre políciu alebo súkromné bezpečnostné služby na testovanie a kontrolu požitia alkoholu. Hoci sú na trhu dostupné aj osobné merače alkoholu v dychu určené pre vodičov na individuálnu kontrolu množstva alkoholu v dychu, nejde o povinnú výbavu vozidiel, tester je určený len pre vlastnú potrebu. V prípade dotknutých tovarov tak nejde o tovary nakupované bežne a masovo, pretože sú zamerané na užšiu spotrebiteľskú verejnosť, na firemných zákazníkov so špecifickými odbornými znalosťami. Zo žiadnych dôkazov nevyplývalo, že by označenie dreger používali aj výrobcovia a predajcovia takýchto výrobkov, resp. že bolo takéto označenie používané pri obchodovaní s predmetnými výrobkami.

Ďalej bolo v konaní z dôkazov zistené, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je dlhoročným výrobcom prístrojov na meranie alkoholu v dychu, ktoré sú na relevantnom trhu známe, hodnotené ako kvalitné, poloprofesionálne výrobky, že prístroje na meranie alkoholu v dychu označené napadnutou ochrannou známou používala ako oficiálne testery na meranie alkoholu v dychu aj Polícia Slovenskej republiky. Majiteľ tiež v konaní predložil dôkazy o tom, že sa aktívne bránil proti zásahu do práv k napadnutej ochrannej známke, aj proti použitiu podobného označenia s napadnutou ochrannou známou, a to použitiu slova dreger či rôznym ekvivalentom slova Dräger, ako zavádzajúcim pojmom vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke pri použití v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu. S prihliadnutím na uvedené bola činnosť majiteľa, ktorú vyvinul na obranu svojich práv, považovaná za zodpovedajúcu okolnostiam.

Uvedené zistenia boli zhrnuté do konštatovania, že slovo dregger je bezpochyby známe širokej slovenskej laickej verejnosti ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, ale z dôkazov nevyplynulo, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné výrobky určené, používa slovo dregger ako všeobecný pojem na označenie takéhoto prístroja.

Napadnutá ochranná známka je pritom obrazová, tvorená prvkom

Dräger,

ale v predložených dôkazoch bolo používané len slovo dregger, t. j. zvuková reprodukcia slovného prvku napadnutej ochrannej známky.

V predmetnom prípade bola za kľúčovú považovaná skutočnosť, že z predložených dôkazov navrhovateľa nevyplyva používanie slova dregger ani

Dräger

na trhu s dotknutými výrobkami relevantnou časťou verejnosti, ktorá predmetné výrobky nakupuje a ktorej sú určené.

Napriek používaniu slova dregger v rôznych článkoch ako pomenovania konkrétneho druhu výrobku nebol tento samotný fakt rozhodujúci vo vzťahu k posúdeniu zdruhovania napadnutej ochrannej známky, ktorá je obrazová, a súčasne predložené články neodrážali situáciu na trhu s predmetnými výrobkami ani zvyklosti predajcov takýchto

výrobkov, teda vo vzťahu k relevantnej verejnosti, ktorej sú predmetné výrobky určené. Úrad považoval za preukázané, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria obchodníci, výrobcovia a predajcovia a ich prostredníctvom aj koneční spotrebitelia, ktorí uvedené výrobky nakupujú, naďalej zreteľne rozoznáva napadnutú ochrannú známku ako označenie, ktoré umožňuje spotrebiteľom určiť obchodný pôvod takto označených výrobkov.

V závere rozhodnutia úrad konštatoval, že z dôkazov nevyplyva, že by výrobky, prístroje na meranie alkoholu v dychu, boli pod označením

Dräger

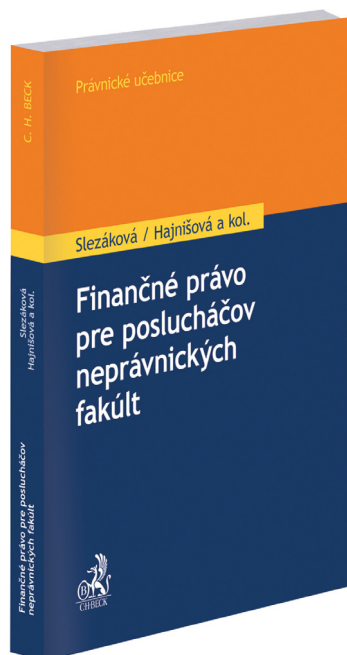
ponúkané a uvádzané na relevantnom trhu na území Slovenskej republiky rôznymi subjektmi, v dôsledku čoho by relevantná verejnosť vnímala napadnutú ochrannú známku ako druhotné pomenovanie dotknutých tovarov. Súčasne bolo zistené, že majiteľ vyvíjal činnosť na obranu svojich práv, ktorú možno považovať za zodpovedajúcu okolnostiam.

V konaní nebolo preukázané naplnenie podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a návrh bol v celom rozsahu zamietnutý.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Boháľová

Práve vyšlo



V januári tohto roku vyšla nová publikácia autorského kolektívu na čele s JUDr. Andreou Slezákovou, LL.M., PhD.:

SLEZÁKOVÁ, Andrea a kol. Finančné právo pre poslucháčov právnických fakúlt. Bratislava: Ch. C. Beck, 2025. 280 s. ISBN 978-80-8232-061-2.

Autori:

Andrea Slezáková
Edita Hajnišová
Ailina Hanková
Pavol Matyasovszky
Martin Winkler
Slávka Gunárová

Peter Pénzeš
Peter Mikloš
Filip Tubler
Zuzana Turčanová
Lenka Vačoková
Mária Veterníková