

Rozhodnutie POZ 904-2021/N-11-2022 zo 7. 2. 2022 (právoplatnosť 16. 3. 2022)

ABSTRAKT

Namietateľ podal námietky z dôvodu skoršieho práva priemyselného vlastníctva (dizajnu) a z dôvodu nie dobrej viery podľa § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Keďže zverejnené označenie a dizajny namietateľa vytvárajú odlišný celkový dojem a podmienka zlého úmyslu prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia nebola preukázaná, úrad námietky zamietol.

ABSTRACT

The opponent filed an opposition on the grounds of an earlier industrial property right (design) and bad faith under Article 7(h) and 7(j) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks. Considering that the overall impression produced by the contested sign and the designs is very different and that the applicant's dishonest intention at the time of filing the application has not been proven, the Office rejected the opposition.

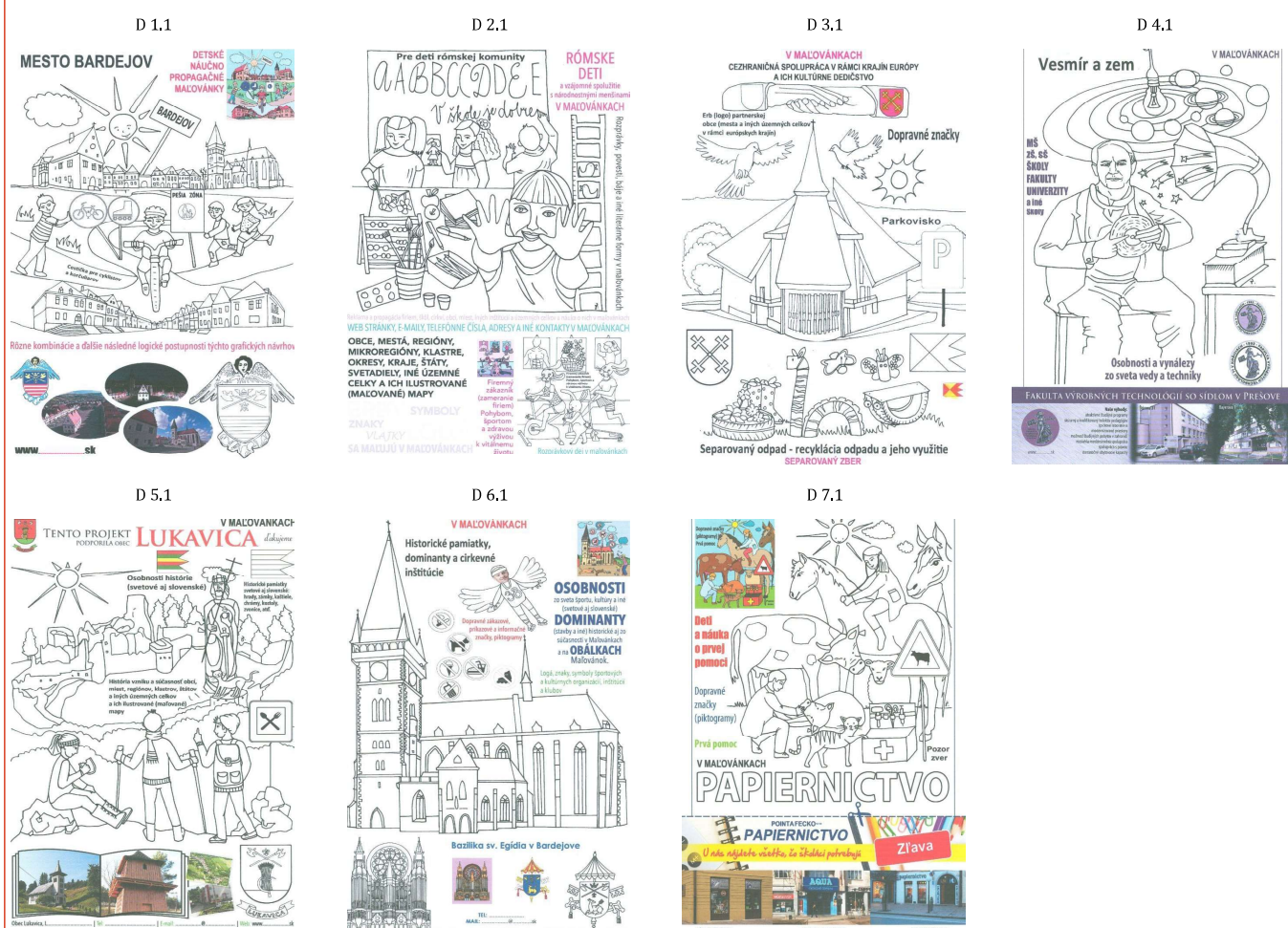
Kľúčové slová

skorší dizajn – nie dobrá/zlá viera – osoba dotknutá na svojich právach – odlišný celkový dojem – nečestný úmysel na strane prihlasovateľa

Key words

earlier design - bad faith - person whose rights are infringed - different overall impression - dishonest intention on the part of the applicant

Dizajny namietateľa zapísaného dizajnu č. 28166



Zverejnené označenie

(POZ 904-2021)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 7.6.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 16, 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a odôvodnil ich tým, že je od 7.7.2015 majiteľom dizajnu s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“, číslo 28166, pričom zverejnené označenie priamo napodobňuje tento dizajn.

Podľa názoru prihlasovateľa namietateľovi prekáža, že prihlasovateľ prichádza na trh s maľovankami, čo je len jeden z tovarov obsiahnutých v zozname prihlásených tovarov a služieb. Ďalej zdôraznil, že namietateľov dizajn – teda vonkajšia úprava výrobkov, ktorými sú konkrétne maľovanky, nemôže byť dôvodom na nezapísanie do registra slovného označenia s osobitou grafickou úpravou, ktorá sa v namietateľových maľovankách nevyskytuje.

Podľa § 7 písm. h) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok vyplynulo, že namietateľ je majiteľom dizajnov D 1.1, D 2.1, D 3.1, D 4.1, D 5.1, D 6.1, D 7.1 zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“ so skorším právom prednosti ako má zverejnené označenie, a teda je majiteľom skorších práv priemyselného vlastníctva.

Dizajny namietateľa sú stelesnené vo výrobku, ktorým je náučná a propagačná maľovanka, určená na vymalovanie pre malých maliarov. Obsiahnuté sú vyobrazenia rôznych miest a tém, aj slov a nápisy určujúce dané témy. Zo spôsobu ich stvárnenia vyplýva, že ide o predtlačené obrázky tvorené len obrysami, ktoré sú určené na vyplnenie farbami.

Zverejnené označenie tvoria graficky upravené slovné prvky „POZNÁVACIA MALOVANKA“ a je prihlásené pre rad tovarov a služieb v triedach 16, 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v triede 16 aj pre tovar „omalovánky“.

Pre potreby posúdenia, či by použitím zverejneného označenia mohli byť práva namietateľa k jeho dizajnom dotknuté, bolo potrebné vykonať porovnanie zverejneného označenia s dizajnmi namietateľa.

Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniiek obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy.

Predmetné rozhodnutie obsahuje detailný opis všetkých vonkajších znakov jednotlivých dizajnov a tiež opis prvkov zverejneného označenia. Z ich vzájomného porovnania vyplynulo, že zverejnené označenie sa od dizajnov namietateľa odlišuje tým, že dizajny obsahujú množstvo rôznorodých prvkov, ktoré sa vo zverejnenom označení nenachádzajú, farebnosť je tiež rozdielna (dizajny obsahujú farebné písmená, vyfarbené obrázky, či fotografie). Predmetné dizajny neobsahujú také slovné prvky, ktoré tvoria zverejnené označenie. Dizajn D 1.1 obsahuje červený nápis „DETSKÉ NÁUČNO PROPAGAČNÉ MALOVÁNKY“ a zároveň ďalšie slovné a obrazové prvky vrátane fotografií. Dizajny D 2.1 až D 7.1 obsahujú do mnohých obrazových a slovných prvkov zakomponované aj slovné spojenie „V MALOVÁNKACH“. Uvedené slovné prvky obsiahnuté v dizajnoch namietateľa sa nezhodujú so slovnými prvkami zverejneného označenia, ich stvárnenie je odlišné a navyše sú zahrnuté do kompozície obsahujúcej mnoho ďalších slovných a obrazových prvkov, ktoré zverejnené označenie neobsahuje. V týchto súvislostiach bolo uvedené, že ochrana dizajnu sa jednak nevzťahuje na jeho názov (v predmetnom prípade „Náučná a propagačná maľovanka“), a zároveň predmetom ochrany dizajnov nie je ani obsah použitých pojmov, ale len grafická podoba a stvárnenie všetkých prvkov. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami, ktoré nie sú obsiahnuté v dizajnoch namietateľa, ani ich grafické spracovanie sa nijakým spôsobom neobjavuje v dizajnoch. A naopak dizajny namietateľa majú znaky, ktoré ich odlišujú od zverejneného označenia (rôzne nápisy, obrázky, fotografie). Navyše, predmetom ochrany uvedených dizajnov je okrem spomínaných znakov celkový vzhľad hárku papiera s maľovankou. To znamená, že zverejnené označenie vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako dizajny namietateľa.

Napriek tomu, že dizajny namietateľa sa môžu vzťahovať na tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré je okrem iných prihlásené aj zverejnené označenie, zverejnené označenie vyvoláva odlišný celkový dojem v porovnaní s dizajnmi namietateľa, na ktorých sa podané námietky zakladajú. Použitím zverejneného označenia na tovaroch a vo vzťahu k službám, pre ktoré je prihlásené, nemôžu byť práva namietateľa ako majiteľa uvedených dizajnov dotknuté.

Vzhľadom na uvedené, bolo konštatované nesplnenie podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným ustanovením § 7 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, namietateľ uviedol, že majiteľa spoločnosti prihlasovateľa chránené dizajny namietateľa odkopírovali a využívajú namietateľom získané schopnosti, znalosti a informácie s cieľom osobne sa obohatiť na jeho úkor. Uvedeným konštatovaním namietateľ odôvodňoval to, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály.

V danej súvislosti bolo nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uvedeného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

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 namietateľa. 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.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok vyplynulo, že prihlasovateľ žiada o zápis do registra ochranných známk podaním prihlášky obrazového zverejneného označenia „POZNÁVACIA MAĽOVANKA“. Namietateľ je majiteľom zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“. Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniiek obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy. Z opisu ich vonkajších znakov a porovnania so zverejneným označením vyplynulo, že medzi zverejneným označením a dizajnmi namietateľa existujú zreteľné odlišnosti vedúce ku konštatovaniu, že celkový dojem, ktorý vyvoláva

zverejnené označenie a dizajny namietateľa, sú odlišné a k zásahu do práv namietateľa tak nemôže dôjsť.

Hoci namietateľ tvrdil, ale nepreukázal žiaden vzťah, či nejakú personálnu spojitost' medzi ním a prihlasovateľom, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že osobné spoznanie sa prihlasovateľa a namietateľa, ale ani to, že prihlasovateľ sa zoznámil s tvorbou namietateľa, nie je samo osebe dôvodom na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia. V tejto súvislosti bolo potrebné poukázať na to, že samotná vedomosť, ako jeden z faktorov pri skúmaní, či prihláška zverejneného označenia nebola podaná

v dobrej viere, nie je v súlade s judikatúrou postačujúca, aby bolo možné námietkam na základe uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach vyhovieť. Nevyhnutné je súčasné preukázanie úmyslu prihlasovateľa, že konal nečestne, s úmyslom spôsobiť namietateľovi ujmu a získať neoprávnenú výhodu vo svoj prospech.

Namietateľ nepreukázal, že jeho práva plynúce zo zapísaného dizajnu sú na trhu známe, aby v dôsledku ich známosti bolo možné konštatovať úmysel prihlasovateľa získať nespravodlivú výhodu v spojitosti s jeho označením a na úkor namietateľa. V konaní neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by sa prihlasovateľ snažil brániť namietateľovi v používaní jeho dizajnu alebo ho nejakým spôsobom blokovat', či brániť mu v jeho podnikateľských aktivitách.

Keďže namietateľ svoje tvrdenia o konaní prihlasovateľa v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť namietateľovi ujmu, či zasiahnuť do jeho práv nepreukázal, námietkový dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nebolo možné posúdiť ako dôvodný.

Námietkam nebolo z uvedených dôvodov vyhovieť a boli zamietnuté.

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

Spracovala Mgr. Danka Gašperanová