

Ochranné známky a ICT sektor

Andrej KRÁLIK

Člen 5. odvolacieho senátu EUIPO

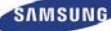
Obsah prezentácie

- Ochranné známky technologických firiem (príležitosti a nástrahy)
- Doménové meno ako ochranná známka a nezapísané označenie



Prihlasovatelia - TOP 10 (2010-2017)

EUTM

1	 LG Electronics	6	 EVELINE LABORATORIES
2	L'ORÉAL®	7	 HUAWEI
3	 NOVARTIS	8	<i>Procter & Gamble</i>
4	 SAMSUNG	9	<i>Johnson & Johnson</i>
5	 GlaxoSmithKline	10	NOVOMATIC REPORT OF CONFIDENCE

 **LG**
30.7%
Average Annual
Growth Rate

 **Huawei**
82.1%
Average Annual
Growth Rate

RCD

1	 pleker DESIGN BY	6	 EGLO my light my style
2	 SAMSUNG	7	 LG Electronics
3	 NIKE	8	
4	 BOSCH	9	B/S/H/
5	BALMAIN PARIS	10	 Microsoft

 **Apple**
25.3%
Average Annual
Growth Rate

BOSCH **Robert Bosch**
27.0%
Average Annual
Growth Rate

R 663/2015-4, EXXETA / ESET *et al.*

EXXETA

ESET





R-2398/2010-4, T-183/13, SKYPE/SKY



vs.



Koexistencia ochranných známok

- 1 Koexistencia na trhu;
- 2 Koexistencia bola „pokojná“;
- 3 Aj napriek koexistencii nehrozila záměna medzi známkami.

(T-31/03, Grupo Sada; R360/2000-4, NO LIMITS/LIMMIT)



Boj proti oslabovaniu známky







R-342/2010-4 a R-252/2007-2



vs.





R-363/2016-1 a T-893/13, MI PAD vs IPAD





R-1042/2016-5 a R-860/2016-2



Pear
Technologies

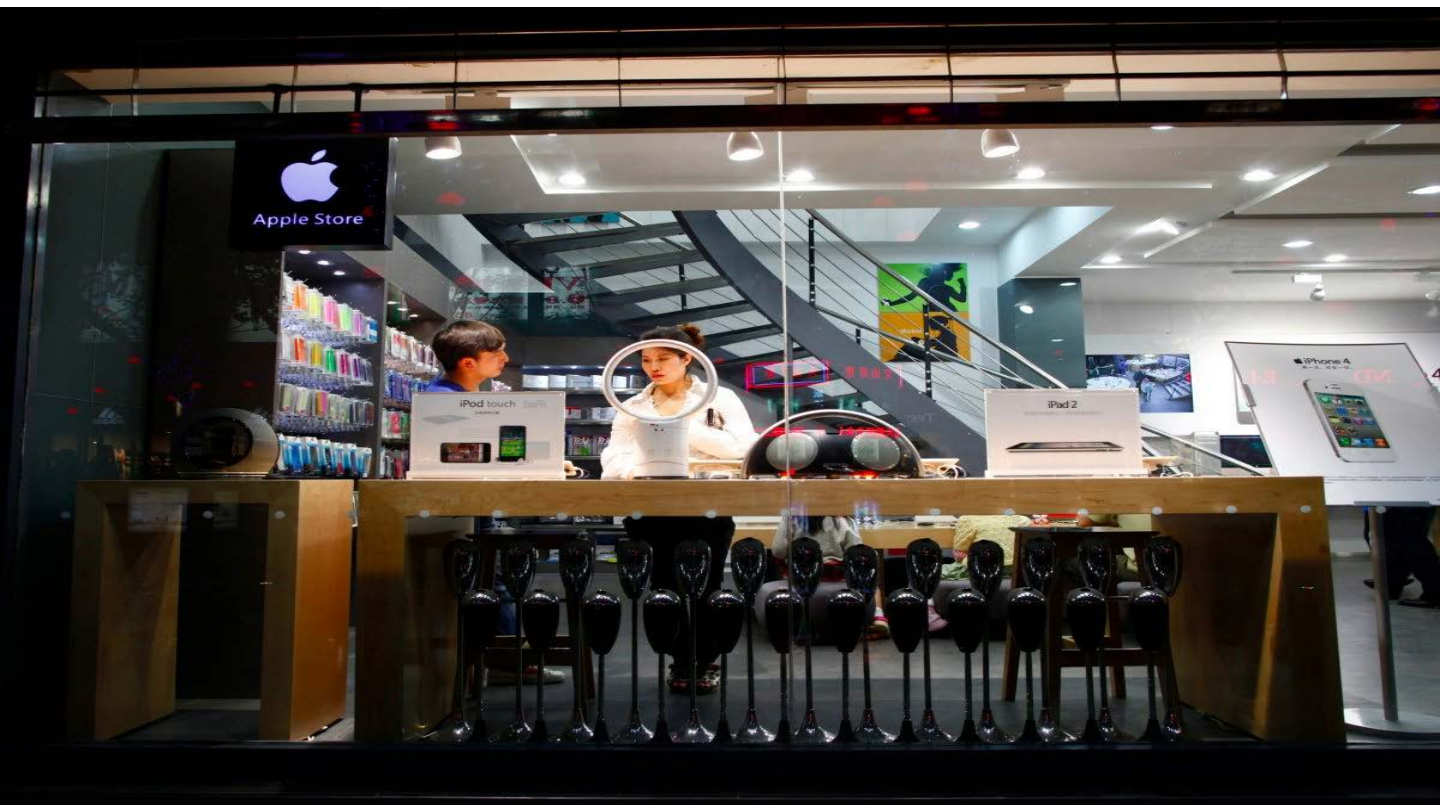
vs.

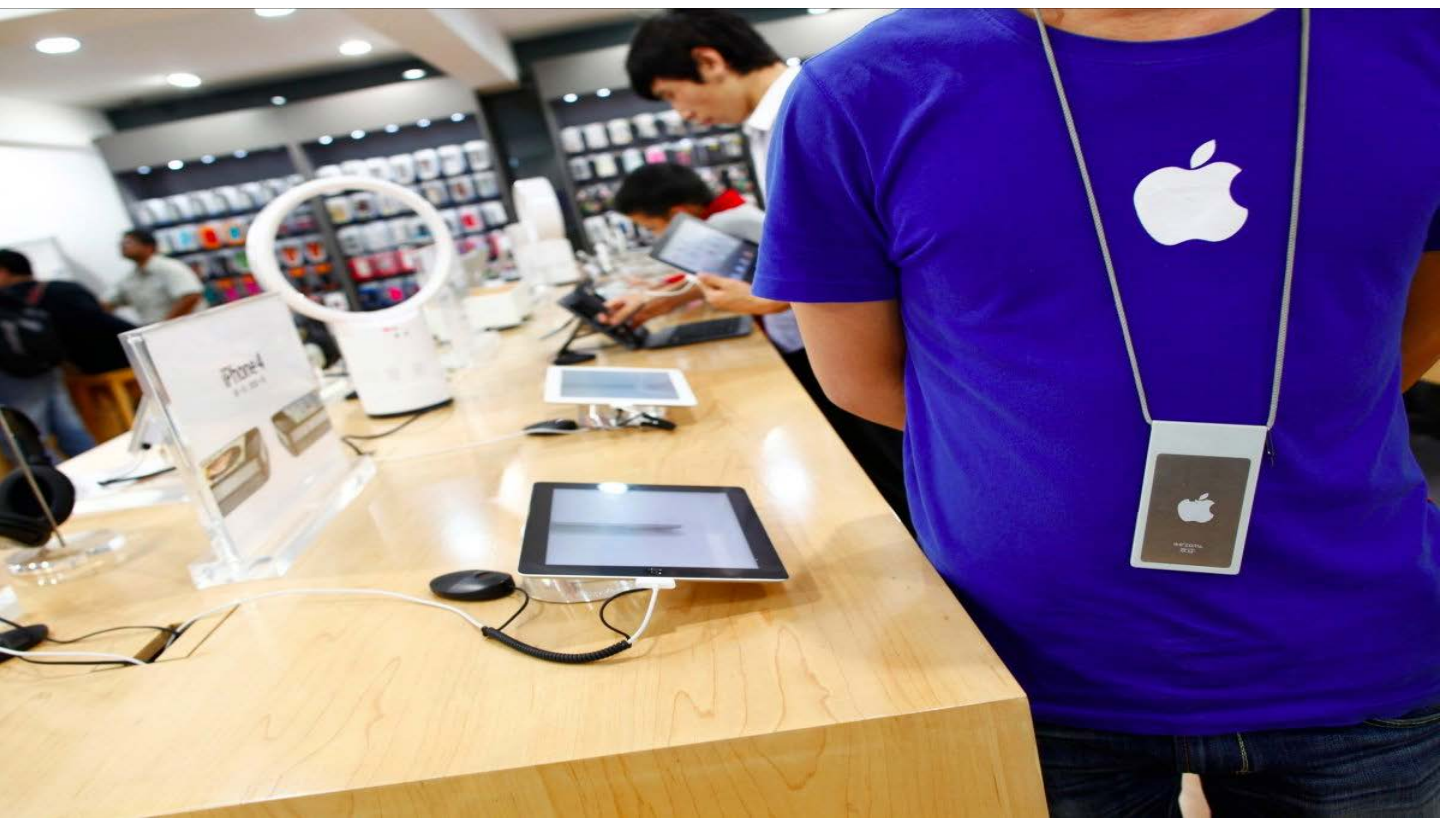


Faktory pre vznik súvislosti medzi známkami (8 ods. 5 EUTMR)

- 1** miera podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami
- 2** povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- 3** sila dobrého mena skoršej ochrannej známky
- 4** vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky
- 5** existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti.

(C-252/07, Intel, § 42; T-586/10, Only Givenchy, § 60)







C-421/13, Apple Inc. v DPMA



ACER  qua



R-523/2016-5, ACERAQUA (fig.) / acer (fig.) *et al.*



The logo for ACERAQUA features the word "ACERA" in a bold, orange, sans-serif font, followed by a stylized blue and white water droplet icon, and then the word "qua" in a black, cursive script font. The entire logo is underlined with a thin blue line.

vs.

acer

AceR 

acer

acer

acer



R-1074/2011-5



vs.





R-1002/2016-5, R 1001/2016-5, T-207/17, T-208/17



Faktory pre posúdenie dobrej viery

- ❶ prihlasovateľ vedel, alebo musel vedieť, že tretia strana používa aspoň v jednej krajine EÚ identické alebo podobné označenie v súvislosti s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami, a na základe toho môže dôjsť k pravdepodobnosti zámeny;
- ❷ úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej strane, aby pokračovala v používaní označenia;
- ❸ stupeň právnej ochrany označenia, ktoré používa tretia strana, pôvod napadnutej známky, používanie známky od jej vzniku;
- ❹ obchodná logika, ktorá stála za podaním prihlášky a chronológia udalostí, ktoré k nej viedli.

(C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-320/12, *Malaysia Dairy Industries*, T-257/11, *COLOURBLIND*, T-257/11)



R-2457/2013-4





R-46/2017-4 a R-48/2017-4





EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

R-938/2017-4, LIVE.ME





R-1831/2010-2, T-338/11, C-70/13

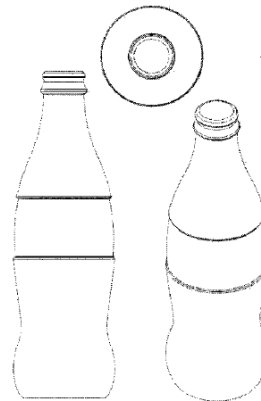
PHOTOS.COM



Kritériá pre posúdenie nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti

T-411/14, Coca-Cola v EUIPO (tvar fľaše bez rýh, § 69-40)

- Podiel na trhu
- Intenzita, zemepisný rozsah a doba používania
- Investície do reklamy
- Pomer príslušnej skupiny verejnosti, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje výrobok ako pochádzajúci od konkrétneho podniku
- Vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných organizácií



Parametre dôkazov (7 ods. 3 EUTMR)

- 1 datovanie dôkazov
- 2 súvislosť s územím, na ktorom existuje prekážka zápisu
- 3 preukázanie používania danej známky
- 4 súvislosť s konkrétnymi tovarmi a službami



Príklady registrovaných doménových mien

amazon.com

SOUTHWEST.COM
PARTICIPATE.COM
BABES.COM
RED.COM
ROCKSTARS.COM



footballmanager.com





Príklady registrovaných slovenských domén

 **domrealit.sk**

 **forensic.sk**


obliečkyprevás.sk

Článok 8(4) EUTMR

Na základe námietok **majiteľa nezapísanej ochrannej známky** alebo iného **označenia používaného v obchodnom styku**, ktorý má **väčší ako iba miestny dosah**, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, pokiaľ podľa právnych predpisov Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

- a) práva k takémuto označeniu boli **nadobudnuté pred** dátumom podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky EÚ;
- b) takéto označenie udeľuje jeho majiteľovi **právo zakázať používanie** neskoršej ochrannej známky.

Článok 60 ods. 1 písm. c) EUTMR

Článok 60

Relatívne dôvody neplatnosti

1.Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

(...)

c) ak existuje staršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

Podmienky pre uplatnenie článku 8(4) EUTMR

- ① namietateľ musí disponovať právami z nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku
- ② označenie musí mať väčší ako iba miestny dosah
- ③ nadobudnutie práv pred dátumom prihlášky napadnutej známky (alebo pred dátumom práva prednosti)
- ④ právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky



Situácia na Slovensku

§ 7 písm. f) ZoOZ

Užívateľ môže napadnúť neskoršie označenie na základe nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území SR alebo vo vzťahu k územiu SR nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah

§ 35 ods. 3 ZoOZ

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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.



R-542/2012-2, T-344/13

FUNNY BANDS vs www.funnybands.com



R-275/2011-1

vs

Lucky-pet.de

Happy Pet



vs

Helloresto.fr

KONTAKT

Andrej KRÁLIK
Member of the Boards of Appeal
EUIPO

(+ 34) 965 138 729
Andrej.KRALIK@euipo.europa.eu

Ďakujem za pozornosť !