



Steiniger

— 1862 —

**Brand ako
hodnota, ktorú
treba chrániť. Ako
efektívne na to?**

Noc brandingu

BRANDING - ADMA

Proces budovania a posilňovania značky pomocou rôznych marketingových aktivít.

Zmyslom brandingu je odlíšiť produkt alebo službu od produktu a služieb konkurencie.



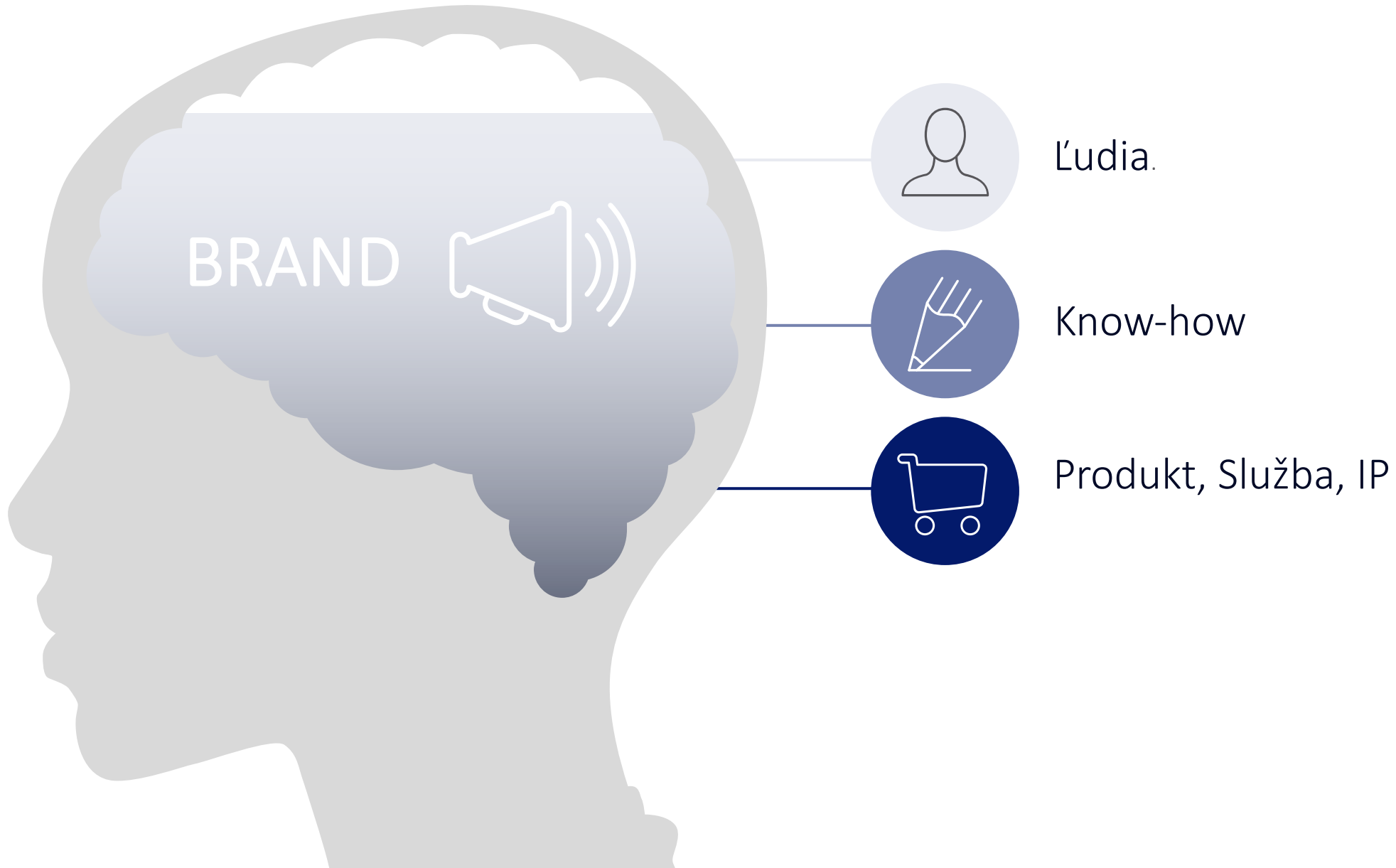
JEFF BEZOS

**Your brand is what other people say about you
when you're not in the room.**

**Vaša značka je to čo ostatní o vás hovoria,
keď nie ste v miestnosti.**



Brand ako hodnota



INVESTOVANIE DO BRANDU

**Investovať do vlastného brandu znamená
veriť vo vlastný biznis a hodnoty, ktoré zosobňuje.**



Prečo chrániť brand?

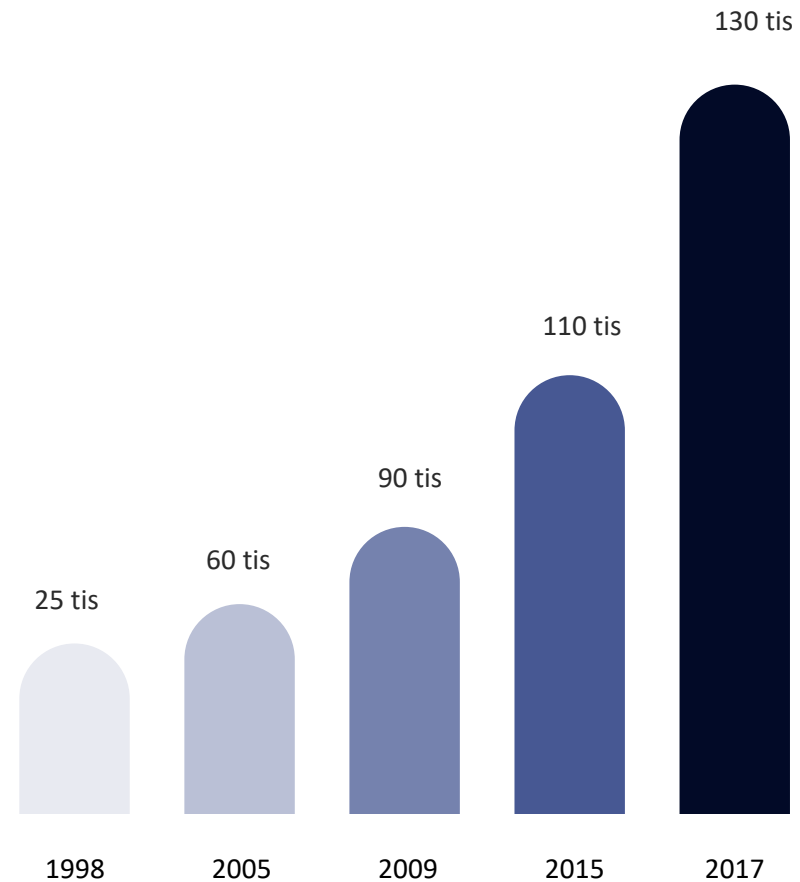
- Chránim minulé, ale aj budúce investície
- Registrovaný a ochraňovaný brand zvyšuje hodnotu firmy
- Posilňujem dôveru vo svojej produkt či firmu v očiach verejnosti, konkurencie či investorov
- Poisťujem si komunikáciu so zákazníkmi
- Poisťujem si svoju jedinečnosť a odlišiteľnosť na trhu
- Získavam právne známy a uznávaný spôsob ako licencovať svoje produkty a služby
- Daňové výhody

Prečo chrániť brand? Stále menej možností ...

Štatistiky neklamú a určujú trendy.

Ďalšie zaujímavé údaje

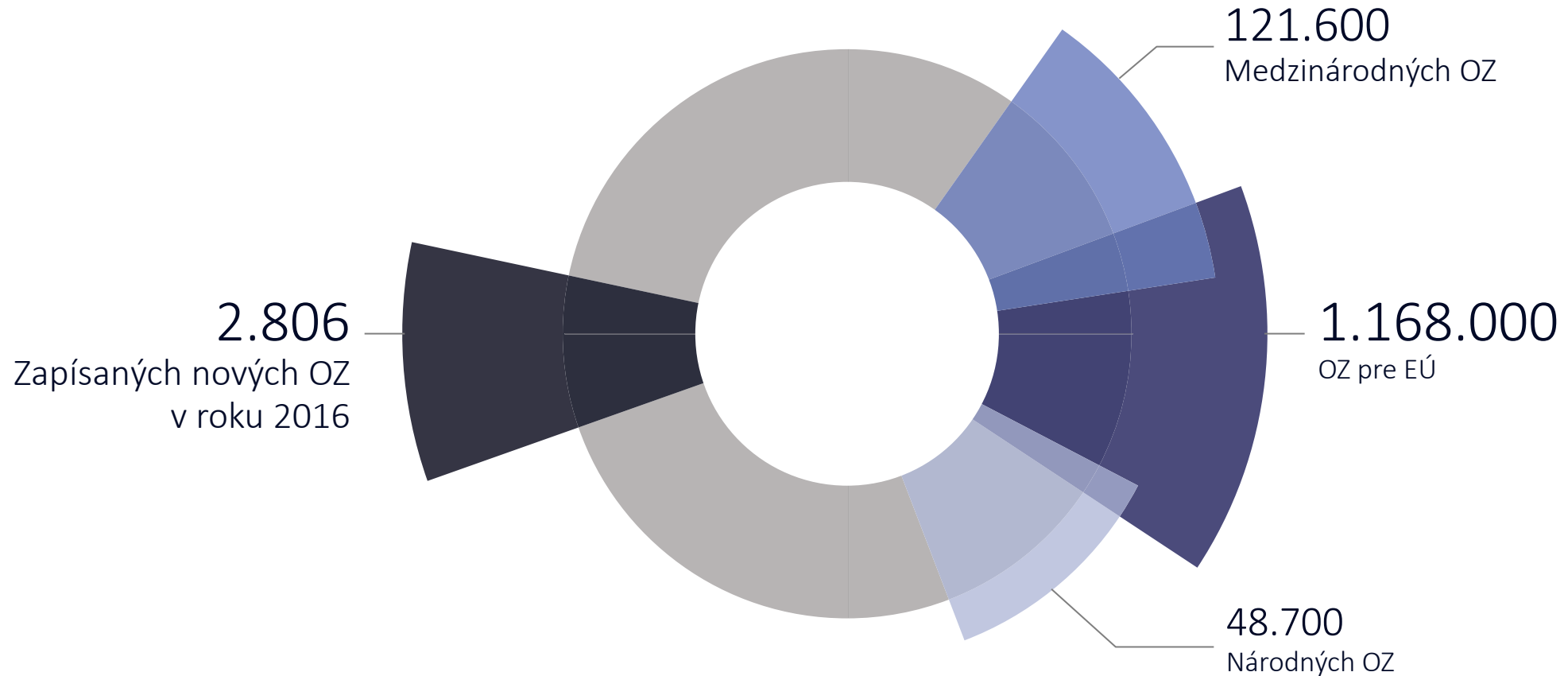
- 146 tisíc – počet prihlášok podaných za rok 2017
- 1,5 mil – zaregistrovaných OZ pre EÚ celkovo
- 18 tisíc – námietok sa podá ročne
- 57% – OZ je slovných (42% obrazových)
- 0,25% – zo všetkých prihlášok je zo Slovenska
(v roku 2017 len 371)
- Najviac registrované triedy (9 – 35 – 42 – 41)
- Najviac prihlasovateľov (1. DE, 2. USA, 3. UK)



Zdroj: EUIPO

Prečo chrániť brand? Stále menej možností ...

- Ako je to na Slovensku?



Zdroj: ÚPV SR za 2016

Ako efektívne chrániť brand?

- Snažiť sa o jedinečnosť od začiatku
- Zadefinovať si reálny rozsah čo má brand reprezentovať
- Eliminovať podobu s inými ochrannými známkami alebo názvami
- Registrovať si ochrannú známku podľa potreby
- Sledovať podávanie prihlášok konkurenčných k vašej OZ
- Sledovať trh, či nie sú porušované práva z vašej OZ – internet, prevádzky
- Spolupracovať s colnými a policajnými orgánmi (databáza EDB)

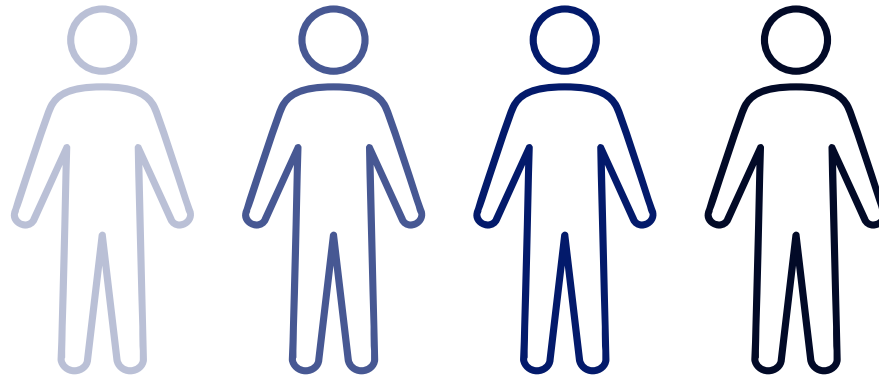
Prečo neregistrovať ochrannú známku?

Miestny / Lokálny
Dosah

Označenie nemôže
byť registrovanou
OZ, ale ja ho
chcem používať

Nemám
peniaze

Nie som
presvedčený



Registrácia ochrannnej známky

Stratégia predurčuje úspech a efektívnosť



Efektívnosť

Registrácia ochrannej známky nemusí byť ani nákladná, ani zdĺhavá záležitosť, ak sa postupuje premyslene.



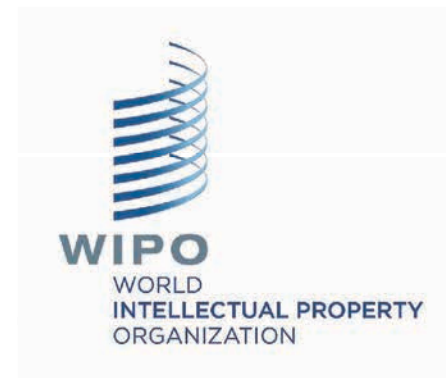
Časové hľadisko



Zohľadnenie rizika



Priorita / možnosti



Slovenská OZ

V prípade, ak sa požaduje ochrana iba na území Slovenskej Republiky je táto forma registrácie najefektívnejšia (nízke náklady).

OZ pre EÚ

Jednoduchý proces, ktorým sa zabezpečí ochrana vo všetkých členských štátoch EÚ v relatívne rýchlom čase a za priaznivé náklady. Celý proces prebieha iba pre EUIPO a žiadne ďalšie notifikácie nie sú potrebné.

Medzinárodná OZ

Medzinárodný zápis OZ je časovo aj finančne najnáročnejší, pričom sa musí vykonať v každom štáte ešte notifikácia zápisu. Zefektívňuje sa však podstatne celkový proces pri registrácii vo viacerých krajinách sveta.



Case studies



MESSI vs MASSI

2011

2017



Lionel Andrés MESSI Cuccittini podal návrh na zápis OZ pre EÚ. Voči zápisu však boli podané námietky z dôvodu, že predmetné ochranné známky sú podobné, pretože ich dominantné prvky pozostávajúce z výrazov „MASSI“ a „MESSI“ sú z vizuálneho a fonetického hľadiska takmer identické a že prípadné koncepčné rozlíšenie vykoná iba časť príslušnej skupiny verejnosti.

**VYHRAL MESSI:
Dobré meno futbalistu
kompensuje vizuálnu a
fonetickú podobnosť.**

Stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký, aby bolo možné domnievať sa, že príslušná časť verejnosti môže nadobudnúť presvedčenie, že predmetné výrobky pochádzajú od tohto istého podniku

Louboutin a jeho červená podrážka

2012

do dnes



Christian Louboutin má zaregistrovanú OZ pre BENELUX a to pre červenú farbu (Pantone 18 1663TP) na podrážku topánky. Konkurenčná značka Van Haren žiada súd, aby vyhlásil OZ za neplatnú nakoľko farba je ohraničená pre tvar (podrážku) a v zmysle dohovoru Beneluxu za ochranné známky nemožno považovať označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru, ktorý vyplýva zo samotnej povahy tovaru, dodáva tovaru podstatnú hodnotu alebo je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

**LOUBOUTIN ASI PREHRÁ:
Zákaz sa môže vzťahovať na
označenie, ktoré kombinuje
farbu a tvar.**

Rozhodnutie súdu zatiaľ nepadlo. Bude sa rozhodovať o tom, či sa ochranná známka vzťahuje k červenej farbe podrážky alebo k tvaru podrážky v spojení s farbou. Louboutin tvrdí, že červená farba je jeho osobitným poznávacím znakom, s ktorým si každý spojuje jeho meno a značku a nemá inú funkciu.



STARBUCKS vzs EUIPO / COFFEE ROCKS

2014

do dnes



STARBUCKS podal námietku proti zápisu obrazovej OZ Coffee Rocks, pretože sa domnieva, že medzi prihlasovanou OZ a ich OZ existujú jasné vizuálne, obrazové a koncepčné podobnosti. EUIPO odmietlo námietky Starbucks z dôvodu, že OZ sú z vizuálneho hľadiska odlišné, čím sa vylučuje akákoľvek možnosť podobnosti. Starbucks podalo žalobu na Všeobecnom súde EÚ smerujúcu k zrušeniu tohto rozhodnutia.

**VYHRAL STARBUCKS:
EUIPO nesprávne vykonalo
celkové posúdenie
pravdepodobnosti zámieny.**

OZ ako celok, sa vyznačujú tým, že majú rovnaký všeobecný vzhľad; sú rovnakého kruhového tvaru s obrazovým prvkom v strede a slovné prvky majú rovnakú štruktúru a písmo. Podobnosť je posilnená použitím tých istých farieb, čiernej a bielej farby, ktoré zdôrazňujú centrálny prvok.

Apple iPad vs Xiaomi Mi Pad

2014

2016



iPad
Mi Pad

Xiaomi podala návrh na zápis OZ pre EÚ v znení MI PAD pre elektronické prístroje a služby v oblasti telekomunikácie. Apple podal proti zápisu tohto označenia námietku, pričom uviedol že ich skoršia ochranná známka IPAD už je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary a služby. EUIPO vyhovel námietke, voči čomu sa Xiaomi odvolalo na Všeobecný súd EÚ.

VYHRAL APPLE:
Existuje vysoký stupeň podobnosti medzi označeniami, pričom rozdiely nie sú dostatočné na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámieny.

Rozdiel medzi spornými označeniami, vyplývajúci z výskytu dodatočného písmena „m“ na začiatku označenia MI PAD, nie je dostatočný na vyváženie vysokého stupňa podobnosti týchto dvoch označení z vizuálneho a fonetického hľadiska.

adidas vzs Shoe Branding Europe

2009

2016



Shoe Branding Europe podala na EUIPO prihlášku na zápis dvoch OZ, jednu pre topánky ako také a druhú pre bezpečnostnú a ochrannú obuv. Nemecká spoločnosť adidas namietala proti zápisu týchto OZ a EUIPO námietkam vyhovel v roku 2016. Shoe Branding Europe podal žalobu na Všeobecný súd EÚ.

VYHRAL ADIDAS:

V prípade OZ, o zápis ktorých sa žiada, existuje riziko, že budú mať neoprávnený prospech zo staršej OZ spoločnosti adidas zobrazujúcej tri súbežné pásiky na topánke.

Existuje riziko, že si relevantná verejnosť vytvorí spojenie medzi kolidujúcimi OZ a že používanie prihlasovaných OZ by poskytovalo neoprávnený prospech z dobrého mena OZ adidas bez toho, aby toto používanie bolo riadne odôvodnené zo strany Shoe Branding Europe.

“US Famous Co“

vzs

“SK Famous Co“

2016

do dnes



GOINGERS podal na ÚPV SR námietky proti zápisu OZ VernáPomoc z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámieny na strane relevantnej verejnosti, ktorá môže uvádzať spotrebiteľa do omylu. Kritickým elementom má byť podobný prvok daždníka.

VÝSLEDOK?

Zatiaľ neviem, takže sa vidíme niekedy nabudúce.

Ďakujem za pozornosť.

Lukáš Steiniger

00421910 979 919
lukas.steiniger@steinigers.com





Steiniger
— law firm —

Modern legal services.

www.steiniger.org