



Banská Bystrica 20.10.2014
POZ 1013-2013 /N-144-2014/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „BULLDOG Energy Drink“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 12.6.2013 prihlasovateľom BULLDOG ENERGY DRINK LTD, 11-12 Freetrade House, Lowther Road, HA7 1EP Stanmore, Veľká Británia (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1013-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BULLDOG Energy Drink“, číslo spisu POZ 1013-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „BULLDOG Energy Drink“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1013-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.12.2013 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom viacerých starších ochranných znáмок, konkrétne napríklad medzinárodnej ochrannej známky č. 961854 „RED BULL“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), ochrannej známky Spoločenstva č. 5225611 „Red Bull“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) a medzinárodnej ochrannej známky č. 1064924 „BULL“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“ a spolu s prvou a druhou staršou ochrannou známkou ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú zapísané pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zverejnené označenie je podľa namietateľa podobné s jeho staršími ochrannými známkami.

Namietateľ konštatoval, že je jedným z najvýznamnejších výrobcov energetických nápojov na celom svete, vrátane Slovenskej republiky. Od vstupu na slovenský trh je predaj energetických nápojov Red Bull masívne podporovaný reklamnými a marketingovými akciami a vykazuje stúpajúcu tendenciu.

Nositel'om rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia je podľa namietateľa slovný prvok „BULLDOG“. Tento slovný prvok je v označení napísaný písmom dvojnásobnej veľkosti oproti ďalším slovným prvkom označenia „Energy Drink“, ktorým však chýba rozlišovacia spôsobilosť, pretože sú popisné vo vzťahu k prihlasovaným tovarom (energetickým nápojom a nealkoholickým perlivým energetickým nápojom). S ohľadom na uvedené je potrebné porovnávať staršie ochranné známky so slovom „BULLDOG“. Tretia staršia ochranná známka namietateľa „BULL“ je úplne obsiahnutá vo zverejnenom označení, čo vedie k záveru o podobnosti označení, a to predovšetkým v situácii, kedy prvok „BULL“ tvorí prvú časť

zverejneného označenia a ako prvý pritiahne spotrebiteľovu pozornosť. Priemerný spotrebiteľ, ktorý pozná ochranné známky namietateľa, môže ľahko prísť k záveru, že zverejnené označenie je len ďalšou ochrannou známkou namietateľa (rozšírením jeho známkového radu). Medzi porovnávanými označeniami teda existuje nebezpečenstvo zámieny, resp. asociácie.

Porovnávané označenia sú podľa namietateľa vysoko podobné aj z hľadiska sémantického, pretože zverejnené označenie aj staršie ochranné známky poukazujú na býka, teda na agresívne zviera, pre ktoré sú sila, divokosť a vitalita typické.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov, pre ktoré požaduje ochranu prihlasovateľ zverejneného označenia (energetické nápoje, nealkoholické perlivé energetické nápoje), tieto sú zhodné s tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami. To znamená, že majú rovnaký okruh zákazníkov. Preto spotrebiteľia môžu byť zmätení ohľadom výrobcu, pokiaľ sú tovary označené podobnými označeniami. Navyše, správne znenie kolíznych označení môže byť prepočítané, pretože tovary nimi označované sú bežne servírované v baroch, tanečných kluboch a ďalších nočných podnikoch so zlým osvetlením a hlučnou atmosférou.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že ochranné známky Red Bull sa používajú na území Slovenskej republiky mnoho rokov a získali na tomto území (ako aj na území Európskej únie) dobré meno. Energetické nápoje označené ochrannými známkami Red Bull sú najpredávanejšími nápojmi svojho druhu a slovenskí spotrebiteľia si ich spájajú s namietateľom. Z uvedeného vyplýva, že ochranné známky Red Bull majú v Slovenskej republike vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.

Skutočnosť, že staršie ochranné známky majú na území Slovenskej republiky dobré meno zvyšuje nebezpečenstvo ich zámieny s inými označeniami na strane verejnosti. Vzhľadom na to, že namietateľ aj prihlasovateľ vykonávajú obchodnú činnosť v rovnakej oblasti (nápojový priemysel) a je pravdepodobné, že sa stretnú na trhu, môže byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu v prípade, že identické alebo podobné tovary by boli poskytované inou spoločnosťou pod zameniteľným názvom. Je nevyhnutné si uvedomiť, že porovnávané tovary sú identické a ak budú označené podobnými ochrannými známkami, prispeje to k zvýšeniu nebezpečenstva zámieny medzi nimi. Prítomnosť prvku „BULL“ v zverejnenom označení by mohla vyvolávať spomienku na staršie ochranné známky a koncept s nimi spojený.

Dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky je podľa namietateľa zrejme z miestoprisažného vyhlásenia vypracovaného Jennifer A. P., poradkyňou namietateľa v oblasti duševného vlastníctva zo dňa 22.11.2013 (ďalej aj „vyhlásenie poradkyne namietateľa“ alebo „vyhlásenie“). Z tohto dokumentu a jeho príloh vyplýva, že od uvedenia nápojov Red Bull na slovenskom trhu má ich predaj stúpajúcu tendenciu. Podiel namietateľa na slovenskom trhu s energetickými nápojmi dosahoval napr. v roku 2012 skoro 33 %. Namietateľ investuje do reklamy a propagácie jeho produktov nemalé sumy peňazí, za posledných päť rokov spoločnosť Red Bull investovala na Slovensku len na marketing skoro 14 miliónov eur. Namietateľ sponzoruje množstvo slovenských športovcov, organizuje športové a iné podujatia, propaguje svoje ochranné známky aj prostredníctvom internetových stránok www.redbull.com a www.redbull.sk. Podľa prieskumu verejnej mienky vykonaného v roku 2012 až 93% slovenských respondentov rozpoznalo RED BULL ENERGY DRINK v spojení s ochrannou známkou RED BULL.

V dôsledku toho, že staršie ochranné známky sú dobre známe širokému okruhu spotrebiteľov, niet pochýb o tom, že používanie prihlasovaného označenia, ktoré je s nimi zameniteľné, by neoprávnene ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, a preto by im bolo na ujmu. Podľa namietateľa je evidentné, že prihlasovateľ sa používaním označenia, ktoré je podobné s namietateľovými staršími ochrannými známkami s dobrým menom, snaží využiť úspech týchto ochranných známk. Nemožno poprieť, že zverejnené označenie bude ihneď vytvárať spojenie so staršími známymi ochrannými známkami Red Bull. Toto spojenie bude mať za následok neoprávnenú výhodu získanú prihláškou zverejneného označenia a zoslabenie ochranných známk spoločnosti Red Bull (namietateľa).

Namietateľ na základe uvedeného navrhol, aby bola prihláška ochrannej známky „BULLDOG Energy Drink“, číslo spisu POZ 1013-2013, zamietnutá v plnom rozsahu.

Listom úradu z 11.12.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.2.2014, podané námietky odmietol ako nedôvodné.

V súvislosti s postavením namietateľa na trhu výrobcov energetických nápojov uviedol, že aj napriek tomu, že spoločnosť Red Bull patrí k lídrom na svetom trhu, na trhu figurujú aj iní výrobcovia, ktorí predávajú energetické nápoje s porovnateľnou kvalitou.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom viacerých národných ochranných známkov v znení „BULLDOG“ a jej variantov pre energetické nápoje v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a taktiež je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 1117649 „BULLDOG“ zapísanej pre tovary v tejto triede. Na preukázanie svojich tvrdení prihlasovateľ predložil registračné certifikáty osvedčujúce registráciu ochrannej známky „BULLDOG“ v rôznych krajinách sveta.

Spory, v ktorých namietateľ napadol prihlasovateľove ochranné známky, majú dlhú históriu, v mnohých týchto sporoch však bolo rozhodnuté v prospech prihlasovateľa (na preukázanie tohto tvrdenia prihlasovateľ predložil napr. rozhodnutie francúzskeho úradu pre priemyselné vlastníctvo, rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a i.).

Zverejnené označenie je podľa prihlasovateľa označením slovným v špeciálnej úprave; oproti tomu, tretia staršia ochranná známka namietateľa („BULL“) je slovná v bežnom písme. Označenia sa odlišujú svojou dĺžkou, významom aj vizuálnym vnemom. Pokiaľ namietateľ poukázal na to, že zverejnené označenie úplne obsahuje tretiu staršiu ochrannú známku, takáto úvaha je podľa prihlasovateľa nesprávna, pretože slovo „BULLDOG“ nebolo vytvorené pridaním slova „DOG“ k slovu „BULL“, ale slovo „BULLDOG“ existuje ako samostatné slovo. Ide o pojem jednoslovný, nie tvorený oddelenými elementmi.

V súvislosti s porovnaním týchto označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ citoval časť rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej aj „OHIM“) vo veci R 107/2012-2, v konaní o námietkach proti zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známkov Spoločenstva (ďalej „rozhodnutie vo veci zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známkov Spoločenstva“). V tomto rozhodnutí OHIM konštatoval, že nemožno súhlasiť, že z fonetického hľadiska ide o taký malý rozdiel medzi označeniami „BULLDOG“ a „BULL“, ktorý bude ťažko zaznamenateľný na verejnosti a v baroch. Naopak, je nepravdepodobné, že výrazný zvuk záverečnej spoluhlásky „DOG“ nebude počuť.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tým, že časť slovného prvku „BULLDOG“, a to slovný prvok „BULL“ bude viesť k asociácii so staršími ochrannými známkami. Označenia spotrebiteľ vníma ako celok. Priemerný spotrebiteľ rozumie označeniu „BULLDOG“ (slovenský ekvivalent toho slova je takmer identický – buldog, vo význame plemena psa). Spotrebiteľia budú pravdepodobne rozumieť aj pojmu „BULL“ (vo význame býka). Spotrebiteľia si teda nebudú vytvárať asociáciu medzi týmito pojmi popísanými dvoma diametrálne odlišnými druhmi zvierat. Súčasne je však irelevantné uvažovať o akomkoľvek nebezpečenstve zámeny medzi zverejneným označením a treťou staršou ochrannou známkou, keďže známka „BULL“ sa na trhu nevyskytuje a spotrebiteľia nemajú možnosť dostať sa do situácie, kedy by si mohli predmetné označenia zameniť.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, prihlasovateľ vytkol namietateľovi, že opomenul porovnanie týchto označení a uviedol len argumenty o vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známkov Red Bull. Namietateľ uviedol, že tieto označenia sa z vizuálneho hľadiska odlišujú v skladbe a dĺžke. Najostrejším rozdielom medzi porovnávanými označeniami je to, že pojem „BULLDOG“ doplnený o slovné prvky „Energy Drink“ sa líši od namietateľovho „RED BULL“, resp. „Red Bull“ svojou kompaktnosťou ako jednoslovný pojem; naproti tomu označenie RED BULL tvoria dve oddelené slová. Z fonetického hľadiska je zverejnené označenie podstatne dlhšie ako staršie ochranné známky. Taktiež z hľadiska významu prvok „BULLDOG“ vyvolá automaticky predstavu plemena psa, ktorého charakteristickými znakmi je mohutné nízke telo a široká vráskavá hlava so splošteným nosom. Staršie ochranné známky budú v mysli slovenských zákazníkov rozumejúcich anglicky evokovať predstavu býka červenej farby. Spotrebiteľia, ktorí anglicky nerozumejú, si porovnávané označenia spájajú nebudú s ohľadom na fakt, že slovu „BULLDOG“ porozumejú, keďže jeho preklad do slovenčiny je takmer identický s anglickým originálom, a preto asociácia s pojmom RED BULL je nepravdepodobná.

V súvislosti s porovnaním tovarov zverejneného označenia a starších ochranných známkov prihlasovateľ uviedol, že nepopiera, že tovary, pre ktoré je žiadaná ochrana, sú zhodné s niektorými tovarmi starších ochranných známkov. Keďže však označenia budú jasne odlišiteľné, ani tovary si spotrebiteľia nezamenia.

Na námietku dobrého mena starších ochranných známk prihlasovateľ reagoval tak, že uviedol, že tretia staršia ochranná známka „BULL“ v žiadnom prípade nemá vytvorené dobré meno na území Slovenskej republiky. Všetky predložené materiály sa zmieňujú iba o ochrannej známke Red Bull. Navyše, namietateľ ochrannú známku „BULL“ ani nepoužíva. Avšak, ani v prípade ochrannej známky Red Bull nie sú splnené zákonné podmienky na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia z titulu dobrého mena staršej ochrannej známky, pretože označenia „BULLDOG Energy Drink“ a „Red Bull“ nie sú zhodné ani podobné. Prihlasovateľ uviedol, že nepopiera, že ochranná známka Red Bull má dobré meno na území Slovenskej republiky, ale vo vzťahu k zverejnenému označeniu je podľa prihlasovateľa tento fakt irelevantný, keďže neexistuje medzi nimi podobnosť. V tejto súvislosti prihlasovateľ opäť poukázal na rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo veci zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známk Spoločenstva.

V závere prihlasovateľ zopakoval, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky sú rozdielne. Pravdepodobnosť zámény ani asociácie medzi nimi nevznikne. Samotné dobré meno ochrannej známky „Red Bull“, resp. „RED BULL“ nepostačuje pre rozhodnutie o námietkach v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté v plnom rozsahu.

Vyjadrenie prihlasovateľa bolo na žiadosť zaslané namietateľovi, ktorý v replike k tomuto vyjadreniu uviedol v podstate nasledujúce skutočnosti. V prvom rade namietal, že Mgr. Aneta L., ktorá podala vyjadrenie v mene prihlasovateľa, nie je oprávnená konať v jeho mene v správnom konaní pred úradom. Pokiaľ ide o registrácie zverejneného označenia v iných krajinách, je potrebné zdôrazniť, že tieto sú pre prebiehajúce konanie v Slovenskej republike irelevantné. Začiatok označení „BULLDOG Energy Drink“ a „BULL“ je rovnaký, tento bude zdôraznený aj pri vyslovovaní označení. Je taktiež potrebné vziať do úvahy, že obe označenia môžu byť skrátené na „BULL“. To je pravdepodobné najmä vtedy, ak si spotrebiteľ objednáva miešaný nápoj. Spotrebitelia si napr. typicky objednávajú „rum s kolou“ a nie „rum s Coca Colou“. Obdobne je pravdepodobné, že si spotrebitelia objednávajú „rum s BULLom“ a nie „rum s BULLdogom“. Slovo „bulldog“ bolo odvodené od slova „bull“. Podľa údajov z wikipédie sa názov „bull“ uplatnil kvôli používaniu tohto psa pri športe nazývanom „bull baiting“ (štvanie býkov). V priebehu stáročí si psy používané pri štvaní býkov vyvinuli zavalité telá a masívne hlavy a čeluste typické pre túto rasu, ako aj zúrivú a divokú povahu. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Švajčiarskeho federálneho inštitútu duševného vlastníctva v námietkovom konaní č. 12603 vo veci námietok podaných namietateľom proti švajčiarskej časti prihlasovateľovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1117649 „BULLDOG“ domáhajúcej sa ochrany pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v ktorom bolo konštatované, že hoci slová BULL a BULLDOG každé popisujú iné zviera, prvok BULL si v napadnutej ochrannej známke v zásade zachováva svoj význam, takže význam označení je v tomto podobný. Namietateľ taktiež poukázal na viaceré rozhodnutia zahraničných úradov priemyselného vlastníctva vo veci námietok namietateľa proti označeniu prihlasovateľa „BULLDOG SHEER ENERGY“, „BULLDOG“, resp. „bulldog ENERGY DRINK“, z ktorých vyplýva, že medzi namietateľovými známkami „BULL“ a „RED BULL“ a označením obsahujúcim prvok „BULLDOG“ existuje pravdepodobnosť zámény.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k replike namietateľa zopakoval svoje konštatovanie o odlišnosti porovnávaných označení. Ďalej vo vyjadrení citoval časť rozhodnutia odvolacieho senátu OHIM vo veci námietok proti zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známk Spoločenstva (bod 60), v ktorom bola namietaná tretia staršia ochranná známka „BULL“ a v ktorom bolo konštatované, že *spoločný začiatkový prvok „BULL“ nebude spotrebiteľom hodnotený izolovane, ale ako integrálna súčasť samostatného slova „BULLDOG“*. Navyše, *zvýšená dištingtívnosť samotného prvku „BULL“ nebola dokázaná. V dôsledku toho, odvolací senát má za to, že iba zhoda známk v ich prvých štyroch písmenách (BULLDOG vs. BULL), berúc na vedomie ich úlohu v celkovom dojme vytváranom známkami, nemôže viesť k záveru, že verejnosť si vytvorí spojenie medzi známkami, dokonca ani vtedy, keď rozpoznajú identické tovary na tom istom predajnom mieste*. Prihlasovateľ ďalej uviedol zoznam krajín, v ktorých ochranné známky „BULLDOG“ a „RED BULL“ koexistujú a taktiež predložil obrázky rôznych propagačných materiálov, vozidiel a letákov propagujúcich označenie „BULLDOG Energy Drink“ v zahraničí. V súvislosti s rozhodnutím Švajčiarskeho federálneho inštitútu duševného vlastníctva v námietkovom konaní č. 12603 vo veci námietok podaných namietateľom proti švajčiarskej časti prihlasovateľovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1117649 „BULLDOG“, prihlasovateľ uviedol, že Švajčiarsko nepatrí medzi krajiny Európskej únie.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „BULLDOG Energy Drink“, číslo spisu POZ 1013-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.6.2013 prihlasovateľom BULLDOG ENERGY DRINK LTD, 11-12 Freetrade House, Lowther Road, HA7 1EP Stanmore, Veľká Británia a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne „energetické nápoje; nealkoholické perlivé energetické nápoje“.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky „RED BULL“ č. 961854 platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 27.9.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 28, 32, 41 a 43; ochrannej známky Spoločenstva č. 5225611 „Red Bull“ s právom prednosti od 27.7.2006 zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 45 a medzinárodnej slovnej ochrannej známky „BULL“ č. 1064924 platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26.5.2010 zapísanej pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov a služieb v triedach 25, 28, 41 a 43 aj pre nasledujúce tovary:

trieda 32 – „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ (nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, srvátkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (pre použitie a/alebo potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, syrupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov a služieb v triedach 1 až 31 a 33 až 45 pre nasledujúce tovary:

trieda 32 – „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ (nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, srvátkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (pre použitie a/alebo potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, syrupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

trieda 32 – „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ (nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, srvátkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (pre použitie a/alebo potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, syrupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov).

Uplatnený námietkový dôvod - § 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.

V prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné. V prejednávanej veci však možno aj bez nutnosti podrobnejšej analýzy konštatovať, že tovary zverejneného označenia v triede 32 - „*energetické nápoje; nealkoholické perlivé energetické nápoje*“, sú tovarmi zhodnými a/alebo podobnými s tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami v tejto triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Spoločenstva k územiu Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 12.6.2013. Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno jeho starších ochranných známk primárne vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, na území ktorej platí jeho prvá staršia ochranná známka – medzinárodná ochranná známka „RED BULL“ ako aj druhá staršia ochranná známka Spoločenstva „Red Bull“.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena jeho starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- miestoprísažné vyhlásenie vypracované Jennifer A. P., poradkyňou namietateľa v oblasti duševného vlastníctva, zo dňa 22.11.2013 (dôkaz č. 3) s prílohami:
- príloha č. 1: Prvé dodávky nápojov Red Bull do distribútorských krajín,
- príloha č. 2: „Red Bull Stratos Video Clip“, video týkajúce sa zoskoku Félixu B.,
- príloha č. 3: Zoznam športových podujatí, ktorých organizátorom a sponzorom je spoločnosť Red

Bull,

- príloha č. 4: DVD s reklamami RED BULL, ktoré boli vysielané na Slovensku v televízii, rozhlase a v kine,
- príloha č. 5: Propagačný materiál používaný na Slovensku do roku 2012,
- príloha č. 6: DVD s krátkymi videami (Kompilácia 2012 a Svet Red Bull-u),
- príloha č. 7: Štúdie skúšania a povedomia 2012,
- príloha č. 8: Výtlačky zo slovenskej internetovej stránky RED BULL,
- príloha č. 9: Zoznam všeobecne známych prípadov – konaní vo veciach priemyselnoprávnej ochrany ochranných známk RED BULL, v ktorých bolo potvrdené alebo konštatované dobré meno a známosť ochranných známk RED BULL.

Podľa namietateľa predložené dôkazy preukazujú používanie starších ochranných známk ako aj známosť a dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky. Podľa hodnotenia „Eurobrand 2013“ publikovanom Európskym inštitútom zameraným na obchodné značky v septembri 2013 sa RED BULL umiestnil na 49. mieste zo 100 najcennejších spoločností z celého sveta. Označenie RED BULL bolo rozšírené aj na iné sféry obchodu a podnikania než len na nápoje, konkrétne bol vytvorený Mediálny dom RED BULL, Televízia RED BULL, Mobilný operátor RED BULL, Tlačný magazín RED BULL a RED BULL Records (hudobná spoločnosť). Podľa predloženého vyhlásenia spoločnosť Red Bull udelila od roku 1999 viac ako 460 licencií tretím osobám na používanie ochranných známk Red Bull. Spoločnosť sa aktívne zapája do medzinárodných športových podujatí, medzi ktoré, napr. patria Formula jedna, Rely Dakar, Moto GP, je sponzorom viacerých športových klubov. Ďalej spoločnosť Red Bull organizuje medzinárodné kultúrne podujatia, napr. súťaž Red Bull Art of Can alebo Hudobnú akadémiu Red Bull.

Podľa prílohy č. 1 vyhlásenia boli nápoje Red Bull na trh v Slovenskej republike uvedené (dodané) prvýkrát 28.11.1995. Na propagáciu energetických nápojov označených ochrannými známkami Red Bull boli vytvorené početné rozhlasové a televízne spoty (zvukové súbory sú datované rokom 2009, video súbory sú datované rokmi 2007, 2010 a 2011). Video týkajúce sa zoskoku F. B. zo dňa 14.10.2012 zachytáva celosvetovo sledovanú udalosť, ktorú spoločnosť Red Bull využila ako marketingovú kampaň. Podľa tvrdení namietateľa zoskok sledovalo 65 miliónov divákov prostredníctvom internetu, čiže nemožno vylúčiť, že bol sledovaný aj slovenskými spotrebiteľmi. Podľa prílohy č. 3 spoločnosť Red Bull bola organizátorom a/alebo sponzorom viacerých športových aj iných podujatí často nesúcich označenie Red Bull ako prívlastok podujatia (napr. Red Bull Jet Tour Bratislava, Red Bull Open Ice Bratislava 2010, Red Bull Music Academy Radio on Air a i.), ktoré sa konali na území SR v období rokov 1998-2013. Príloha č. 5 obsahuje fotokópie reklamných materiálov vrátane materiálov pozývajúcich na rôznorodé športové a kultúrne podujatia konajúce sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom období (v období predchádzajúcom podaniu prihlášky zverejneného označenia, konkrétne v rokoch 2008 až 2012).

Vyhlásenie poradkyne namietateľa vrátane jeho príloh osvedčuje distribúciu a predaj výrobkov (energetických nápojov) na území Slovenskej republiky. K vyhláseniu neboli pripojené konkrétne faktúry dokladujúce objem predaja tovarov označovaných ochrannými známkami Red Bull, resp. faktúry za reklamu, úrad ako správny orgán však nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných vo vyhlásení poradkyne namietateľa (tieto neboli spochybnené ani zo strany prihlasovateľa). Namietateľ je celosvetovo známou spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí aj na slovenskom trhu a pomerne masívne propaguje svoje výrobky – energetické nápoje, na trhu, či už prostredníctvom médií (rozhlas, televízia), resp. kultúrnych a športových podujatí, ktoré sponzorsky podporuje, resp. aj organizuje. Namietateľ ďalej preukazoval, že podľa prieskumu verejnej mienky vykonaného v roku 2012, až 93% slovenských respondentov rozpoznalo RED BULL ENERGY DRINK v spojení s ochrannou známkou RED BULL (príloha č. 7).

Na základe predložených materiálov možno konštatovať, že namietateľ vynakladá intenzívne marketingové úsilie smerujúce k propagácii energetických nápojov nesúcich označenie RED BULL. Podľa vyhlásenia predloženého namietateľom podiel namietateľa na trhu energetických nápojov v Slovenskej republike za obdobie roku 2012 predstavoval 32,65%, čo svedčí o dobrej predajnosti výrobkov, t.j. o tom, že spotrebiteľia tieto výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľom predložené doklady preukazujú jednak úsilie namietateľa o propagáciu jeho starších ochranných známk (prvej a druhej staršej ochrannej známky) a jednak získanie značného podielu na trhu s energetickými nápojmi. Súčasne tieto doklady preukazujú dlhodobý časový rozsah používania starších

ochranných známk na území Slovenskej republiky, na ktorom sa označenie RED BULL stalo nepochybne známym a spotrebiteľmi vyhľadávaným. Na základe uvedených skutočností preto možno konštatovať, že tovary namietateľa označované staršími ochrannými známkami RED BULL dosahujú vzhľadom na ich dlhodobé kontinuálne a intenzívne používanie a propagáciu vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky, a teda, že tieto ochranné známky (prvá a druhá staršia ochranná známka) majú u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary energetické nápoje. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že sám prihlasovateľ uviedol, že nepopiera, že ochranná známka RED BULL má dobré meno na území Slovenskej republiky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1013-2013)

BULLDOG
Energy Drink

Prvá staršia ochranná známka (MOZ 961854)

„RED BULL“

Druhá staršia ochranná známka (CTM 5225611)

Red Bull

Vzhľadom na skutočnosť, že dobré meno bolo preukázané len v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky, zverejnené označenie bude v rámci námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach porovnávané len s týmito ochrannými známkami a nebude porovnávané s treťou staršou ochrannou známkou „BULL“, ktorá sa ako taká nenachádzala v materiáloch predložených namietateľom na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk.

Zverejnené označenie je označením slovným v priloženej úprave. Slovné prvky označenia sú napísaným špecifickým typom písma čiernej farby. Prvý slovný prvok označenia „BULLDOG“ je umiestnený nad zvyšnými dvomi slovnými prvkami, v porovnaní s nimi je písaný väčšími písmenami, písmená sú všetky veľké. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia „Energy“ a „Drink“ sú písané menšími písmenami, prvé písmeno každého slovného prvku je veľké, ostatné písmená sú malé.

Prvá staršia ochranná známka je označením slovným v bežnom písme, pozostáva z dvoch slovných prvkov „RED BULL“ písaných kapitálkami.

Druhá staršia ochranná známka pozostáva z dvoch slovných prvkov „Red Bull“ napísaných mierne štylizovaným typom písma čiernej farby.

Pri porovnávaní označení možno zverejnené označenie porovnať naraz s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou, pretože tieto obsahujú identické slovné prvky a úprava druhej staršej známky spočíva len v mierne štylizovanom hrubom písme.

V prípade zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky ide o označenia pozostávajúce zo slovných prvkov v úprave spočívajúcej v type písma. Vo zverejnenom označení sú slovné prvky usporiadané v dvoch riadkoch, slovný prvok „BULLDOG“ je nad slovnými prvkami „Energy Drink“, súčasne je napísaný väčším a tučnejším písmom ako zostávajúce slovné prvky, čo môže mať za následok, že vo **vizuálnom vneme** môže vystupovať do popredia. Kolízne označenia sa odlišujú v dĺžke - zverejnené označenie pozostáva z troch slovných prvkov, resp. 18 hlások a staršie ochranné známky z dvoch slovných prvkov, resp. 7 hlások. Označenia neobsahujú samostatný zhodný slovný prvok, slovný prvok „BULLDOG“ zverejneného označenia však obsahuje časť „BULL“, ktorá sa ako samostatné slovo nachádza aj v starších ochranných známkach. Táto zhodná časť označenia sa v zverejnenom označení nachádza na jeho začiatku a v starších ochranných známkach na konci. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať podobnosť zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, aj keď len v nižšej miere.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované ako šesťslabičné slovo [bul-dog e-ner-dži drink], resp. je pravdepodobné, že bude skrácované a bude vyslovované len ako [bul-dog]. Prvá i druhá staršia ochranná známka budú reprodukované zhodne ako [red bul], výslovnosť týchto dvoch slov bude splyvavá (keďže ide o dve krátke jednoslabičné slová, vyslovujú sa ako jedno dvojslabičné slovo). Porovnávané označenia majú zhodnú slabiku „bul“. Táto slabika zaznie pri výslovnosti zverejneného

označenia ako prvá (nachádza sa na začiatku označenia), pri vyslovovaní prvej a druhej staršej ochrannéj známky zaznie na konci zvukového vnemu. Keďže však zvukový vnem [bul-dog] a [red bul] je pomerne krátky – je zložený z dvoch slabík, nemožno opomenúť fonetickú zhodu slova, resp. slabiky „bull“, ktorá spôsobí, že označenia budú z fonetického hľadiska čiastočne podobné.

Zo **sémantického hľadiska** bude zverejnené označenie zrozumiteľné aj slovenskému spotrebiteľovi nehovoriacemu anglicky, pretože anglické slovo „bulldog“ má v slovenčine veľmi blízky (takmer totožný) tvar „buldog“ vo význame plemena psa. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „Energy“ a „Drink“ v preklade z anglického jazyka znamenajú „energiu“, „silu“, „energetický“ a „nápoj“. Aj v prípade týchto slov možno predpokladať, že im priemerný spotrebiteľ porozumie – slovo „Energy“ je slovom podobným slovenskému ekvivalentu „energia“, slovo „Drink“ sa dokonca v slangovom jazyku používa ako náhrada za slovenské slovo „nápoj“. Slovné prvky zverejneného označenia „Energy“ a „Drink“ budú vo vzťahu k tovarom zverejneného označenia prvkami opisnými, podľa ktorých sa spotrebiteľ nebude orientovať, pretože mu budú poskytovať len všeobecnú informáciu o povahe, resp. účele tovarov označovaných zverejneným označením. Za účelom odlišenia tovarov bude preto spotrebiteľovi slúžiť prvý slovný prvok zverejneného označenia „BULLDOG“. Bulldog je vo všeobecnosti charakterizovaný ako pes silnej postavy, so širokým hrudníkom a pomerne veľkou štvorcovou hlavou (Malá slovenská encyklopédia, Encyklopedický ústav SAV, 1993, s.105). Toto plemeno bolo pôvodne ostré, až agresívne, časom však bolo vyšľachtené na plemeno s priateľskou pokojnou povahou (informácie zo zdroja <http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldog>, <http://buldok.cz/o-plemenu>). Skutočnosť, že označenie daného plemena bolo odvodené z využívania týchto psov pri štvaní býkov (v rámci verejne organizovaných podujatí na území Anglicka) však vyplýva pomerne z dávnej histórie (štvanie býkov, resp. „bull-baiting“ pri ktorom bolo využívané toto plemeno psa, bolo zakázané v roku 1835), teda je málo pravdepodobné, že by dané historické súvislosti boli v súčasnosti známe priemernému slovenskému spotrebiteľovi.

Prvá a druhá staršia ochranná známka pozostáva zo zhodných slovných prvkov „RED BULL“, „Red Bull“, ktoré v preklade z anglického jazyka znamenajú doslovne „červeného býka“. Presný preklad slovných prvkov „RED BULL“, resp. „Red Bull“ bude poznať len časť anglicky hovoriacich spotrebiteľov (resp. spotrebiteľov ovládajúcich aspoň základy anglického jazyka), zvyšná časť spotrebiteľov bude prvú a druhú staršiu ochrannú známku vnímať ako označenie fantazijné vo vzťahu k zapísaným tovarom. Nakoľko je však význam slovných prvkov „RED BULL“, resp. „Red Bull“ na materiáloch predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známok premietnutý v zobrazení dvoch červených býkov pri týchto slovných prvkoch, možno konštatovať, že veľkej časti spotrebiteľskej verejnosti budú staršie ochranné známky evokovať býka, t.j. zviera reprezentujúce silu a energiu. Pretože „bulldog“ ako pes rovnomenného plemena je zvieraťom odlišným od býka (samca hovädzieho dobytku), staršie ochranné známky „RED BULL“, resp. Red Bull“ a zverejnené označenie „BULLDOG Energy Drink“ budú primárne významovo odlišné. Spojenie pojmu silného zvieraťa (buldoga) s energetickým nápojom je však badateľné aj v prípade zverejneného označenia. Preto je potrebné dodať, že druhotný význam označení je podobný - obe označenia poukazujú na zviera vyznačujúce sa silou, t.j. vytvárajú zhodnú paralelu medzi silným zvieraťom (býkom, buldogom) a označovanými tovarmi (energetickými nápojmi). S prihliadnutím na uvedené možno medzi porovnávanými označeniami vidieť významovú paralelu.

Porovnanie kolíznych označení možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná určitá miera vizuálnej, fonetickej aj sémantickej podobnosti označení, a to v dôsledku spoločného prvku „BULL“. Vďaka dobrému menu a známosti starších ochranných známok „RED BULL“, resp. „Red Bull“, sa tento prvok silne spája s majiteľom starších ochranných známok (namietateľom) a jeho výskyt v inom označení môže vyvolávať jednoznačnú spojitosť s jeho ochrannými známkami (staršími ochrannými známkami „RED BULL“, resp. „Red Bull“), resp. tovarmi nimi označovanými. Ako konštatoval Súdny dvor EÚ v rozhodnutí vo veci C-487/07 (L'Oréal), *nevyžaduje sa, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41)*. Súčasne platí, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojim používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdného dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie bolo posúdené ako podobné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom (prvou a druhou staršou ochrannou známkou), je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

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

V danom prípade je potrebné zdôrazniť, že označenia sú prihlásené, resp. zapísané pre rovnaké alebo podobné tovary (energetické nápoje, nealkoholické perlivé energetické nápoje). Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené tovary zverejneného označenia, dobre pozná staršie ochranné známky namietateľa „RED BULL“, resp. „Red Bull“ a spája ich práve s tovarmi (energetickými nápojmi), pre ktoré žiada ochranu aj prihlasovateľ zverejneného označenia. Slovné prvky RED BULL disponujú vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá umožňuje spotrebiteľom identifikovať pôvod tovarov. Skupina verejnosti dotknutá tovarmi pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky je pritom úplne rovnaká so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary zverejneného označenia. V dôsledku uvedeného môže potom vo vedomí relevantnej verejnosti vzniknúť asociácia medzi tovarmi označovanými kolíznymi označeniami, a to práve cez spoločný prvok „BULL“. Súčasne je tu zrejmá spojitosť tovarov prostredníctvom obrazu, resp. dojmu sily reprezentovanej či už silným býkom alebo silným psom.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získané prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známkou a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou prostredníctvom prvku „BULL“, resp. „Bull“ obsiahnutého v oboch označeniach. Riziko zblíženia predmetných označení narastá aj ich používaním pre identické tovary (energetické nápoje). Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom bežnú pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami RED BULL siahnuť po tovaroch prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu prihlásených tovarov, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) cit. zákona, t.j. či medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámieny, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Ďalej úrad pokladá za potrebné vyjadriť sa k nasledujúcim skutočnostiam. Vyjadrenie k námietkam podané v mene prihlasovateľa bolo podpísané Mgr. Anetou L. s uvedením, že koná v jeho mene ako zamestnanec právneho oddelenia. Namietateľ v konaní spochybnil oprávnenie Mgr. L. konať v mene prihlasovateľa v správnom konaní pred úradom a taktiež namietol, že úradu nebola v konaní oznámená adresa na doručovanie písomností v Slovenskej republike. Na základe výzvy bolo úradu predložené poverenie zamestnanca na konanie v mene zamestnávateľa, kde sa výslovne uvádza, že Mgr. L. je oprávnená konať v mene prihlasovateľa pred úradom v konaní o prihláske ochrannej známky číslo spisu POZ 1013-2013. Súčasne je potrebné uviesť, že prihlasovateľ ako zahraničná právnická osoba, ale so sídlom na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, oznámil úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky už v prihláske ochrannej známky, čím boli splnené podmienky § 51 ods. 2 a 3 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.

Prihlasovateľ sa v konaní odvolával na rozhodnutia iných úradov týkajúcich sporov s namietateľom vo veci jeho prihlasovaného označenia. Je potrebné uviesť, že v konaní o námietkach podľa zákona č. 506/2009 Z.z. sa posudzuje splnenie zákonných náležitostí a podmienok, tak ako sú upravené v príslušných ustanoveniach tohto zákona. Úrad ako správny orgán je v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní (zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) viazaný zákonom a inými právnym predpismi, resp. v konkrétnej veci rozhodnutím príslušného súdu. Rozhodnutia zahraničných úradov priemyselného vlastníctva, ktoré konajú vo veciach ochranných známk, môže úrad vziať na vedomie, ale nie je nimi viazaný, rovnako ako nie je viazaný výsledkom posúdenia podobnosti určitých označení v zmysle právnej úpravy a praxe toho ktorého úradu. V súvislosti s rozhodnutím Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo veci námietok proti zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známk Spoločenstva je potrebné uviesť, že je nesporné, že vzhľadom na to, že ide o prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, dotýka sa celého územia Európskej únie, t.j. aj Slovenskej republiky. Pre úplnosť je však potrebné uviesť, že konanie vo veci námietok proti zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známk Spoločenstva, nebolo ešte právoplatne ukončené; podľa informácie zo stránky www.curia.eu bola proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu OHIM vo veci zápisu označenia „BULLDOG“ do registra ochranných známk Spoločenstva, podaná žaloba na Súdny dvor EÚ.

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. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Božena L.
Horná Kráľová

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava