



Banská Bystrica 16.09.2015
POZ 61-2011/OZ 237140/I-63-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 237140 „HR OSCAR AWARDS“ za neplatnú, majiteľa Trenkwalder, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 237140 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 12.06.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej farebnej ochrannej známky č. 237140 „HR OSCAR AWARDS“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa všetkých služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom národnej ochrannej známky č. 187813 „OSCAR“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) a ochrannej známky Spoločenstva č. 002931038 „OSCAR“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že na úspešné uplatnenie dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky: musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky; označenia musia byť zhodné alebo podobné; použitím napadnutej ochrannej známky dochádza k neoprávnenému zásahu do dobrého mena staršej ochrannej známky, teda majiteľ môže získať neoprávnenú výhodu využitím rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, či spôsobiť mu ujmu.

Ďalej navrhovateľ vybral z obsahu z internetovej encyklopédie Wikipédia a uviedol, že Oscar/oskar je prestížne filmové ocenenie, ktoré každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied (angl. Academy of Motion Arts and Sciences, skratka AMPAS). Ceremoniál z udeľovania cien (ľudovo udeľovanie Oscarov, angl. Academy Awards) sa koná na začiatku roku v Hollywoode a predstavuje úspechy za počiny v predošlom kalendárnom roku. Televízny prenos sledujú diváci vo viac ako dvesto krajinách.

Ďalej bolo v návrhu uvedené, že Akadémia filmových umení a vied bola založená v januári roku 1927 riaditeľom štúdia MGM, Louisom B. Mayerom a ďalšími tridsiatimi piatimi osobnosťami filmového sveta na podporu kinematografie. Jednou z činností Akadémie filmových umení a vied je udeľovanie ocenenia

nazvaného Cena Akadémie za zásluhy (angl. Academy Awards of Merit) najlepším výkonom vo svete filmu. Prvýkrát bola táto cena udelená 16.05.1929, vtedy ešte len v 12 kategóriách.

Ďalej sa navrhovateľ venoval popisu histórii udeľovania OSCAR-ov. K prvému ročníku udeľovania OSCAROV uviedol, že prvá ceremónia sa konala v prítomnosti pozvaných hostí, ktorí si za banket v sále Blossom hotela Roosevelt v Hollywoode zaplatili päť dolárov. Držitelia cien boli ohlásení tri mesiace pred slávnostným večerom. Už nasledujúci druhý ročník však Akadémia na zoznam výhercov vyhlásila embargo. Umožnila však tento zoznam odovzdať novinárom, ktorí ho mali a mohli zverejniť až po jedenástej hodine večer. Tento systém úspešne fungoval až do roku 1940, kedy noviny Los Angeles Times zverejnili víťazov vo večernom vydaní. To potom ponúkali hosťom pri príjazde na slávnostnú ceremóniu. Akadémia preto zmenila pravidlá, ktoré po menších úpravách existujú dodnes. Mená víťazov nie sú známe až do momentu vyhlásenia. Do tej doby sú uchované v obálkach vo firme PricewaterhouseCoopers. V priebehu prvého ročníka bolo odovzdaných dvanásť sošiek a dvadsať certifikátov v dvanástich základných a dvoch špeciálnych kategóriách. Herec Emil Jannings dokonca získal úplne prvého Oscara, a to ešte pred samotnou ceremóniou. V jej priebehu mal byť na natáčaní v Európe. Akadémia tejto požiadavke vyhovelá. Pôvodne sa bankety konali v hoteloch Roosevelt, Ambassador a Biltmore. Ako záujem hviezd, novinárov a fanúšikov rástol, Akadémia v roku 1944 pri svojom 16. ročníku presunula udeľovanie do väčších priestorov, do Graumanova čínskeho divadla. Rok 1953 bol priekopnícky kvôli prvému televíznemu prenosu pre divákov v Spojených štátoch amerických a Kanade. V roku 1966 sa Oscar začal vysielat' vo farbe. Od roku 1969 mal prenos z udeľovania cien medzinárodné rozmery. V roku 2011 bol prenos z udeľovania možný vo viac ako dvesto krajinách.

Ďalej navrhovateľ popísal dôležité míľniky udeľovania Oscarov.

Navrhovateľ tiež predložil nasledovné dôkazové materiály:

- relevantnú stranu z Veľkého slovníka cudzích slov (rok vydania 1997), kde je definovaný pojem Oscar/oscar ako cena za význačné filmové diela a mimoriadne profesionálne výkony vo filmovej tvorbe,
- relevantnú stranu z ilustrovaného výkladového slovníka (rok vydania 1998), kde sa uvádza pojem Oscar ako ocenenie udeľované US Academy of Motion Picture Arts and Sciences za znamenité filmové diela, réžiu atď.,
- informáciu o nominácii snímky režiséra Juraja Lehotského „Slepé lásky“ v kategórii cudzojazyčný film na 81. ročníku udeľovania cien Oscar za rok 2008,
- článok v SME z 29.01.2009 o nominácii snímky „Slepé lásky“ na Oscara,
- film „Hranica“ režiséra Jaroslava Vojteka, ktorý bol vybraný Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou na cenu Oscar za najlepší cudzojazyčný film za rok 2010. Finančne Oscarovú kampaň k filmu podporoval Audiovizuálny fond,
- monitoring agentúry TNS Slovakia (TBS Slovakia patrí medzi lídrov v oblasti výskumu trhu) o príjmoch z reklamy počas udeľovania cien Oscar za posledných desať rokov. Príjmy z reklamy sa pohybujú v desiatkach miliónov USD. Elitné svetové firmy sa predbiehajú v tom, kto zaplatí väčšiu sumu peňazí za to, aby mohol byť spojený s touto prestížnou udalosťou a v reklamných prestávkach počas vysielania propagoval svoje výrobky masovému publiku,
- článok s názvom „OSCAR: História udeľovania cien Akadémie filmových umení a vied“ z 20.02.2009 – zdroj 24 hodín v skratke,
- články o udeľovaní cien Oscar z denníka Topky.sk,
- článok HNonline z 08.03.2010 z odovzdávania cien Oscar 2010,
- filmový magazín zo 06.03.2006 s výsledkami najväčšej filmovej udalosti Oscar 2006,
- článok o tom, že účasť slovenskej kinematografie na cene AMPAS finančne každoročne podporuje Audiovizuálny fond, ktorý uvádza nominácie Slovenskej republiky na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film v r. 1993 – 2012,
- článok zo zdroja Film.sk č. 11/2008 „kto a ako nominuje slovenské filmy na zahraničné ceny?“,
- článok z internetového časopisu Lady.sk vykresľujúci atmosféru udeľovania cien Oscar,
- informácie na portáli MZ šport o udeľovaní cien Oscar 2011,
- informácie na portáli financie.sk o udeľovaní cien Oscar 2011,
- článok z denníka Nový čas zo 17.09.2009 o nominácii veľkofilmu „Jánošík“ na Oscara,
- informácie o premietaní Oscarových filmov v kinách – kino Čadca,
- článok z denníka SME z 01.10.2008 o nominácii filmu „Bathory“ na Oscara,
- článok Trendu o sledovaní Oscarov z 28.02.2012,
- informácie z portálu cinemaview z 08.03.2010 na tému Oscary 2010,

- článok z denníka Pravda z 24.02.2008 „Oscary – najslávnejšie filmové ceny opäť spoznávajú majiteľov“;
- informáciu – Oscar 2008 (01.03.2008),
- článok z internetovej stránky zivot.sk s názvom „Sandra Bullock: Získala svoje životné ocenenie“ (ŽIVOT vydanie č. 4/2010),
- zoznam filmov, ktoré získali Oscara na portáli TERAZ.sk,
- zoznam filmov ocenených Oscarom na portáli aktuálne.cz,
- informácie z portálu zivotopis.osobnosti.cz o ocenení filmu Jiřího Menzela „Ostre sledované vlaky“ Oscarom,
- články o nominovanom slovenskom filme „Až do mesta Aš“ na cenu Oscar,
- informáciu o nominácii slovenského filmu „Cigán“ na Oscara (sme 20.09.2011),
- článok z 27.04.2011 s názvom „Udeľovanie cien Oscar v roku 2012 má už svoj dátum“,
- výtlačky zahraničných portálov o českých a slovenských filmoch nominovaných na Oscara,
- článok z denníka Pravda zo 04.03.2014 „Po rokoch triumf v sledovanosti! Oscary prilákali vyše 43 miliónov divákov“,
- články z posledného udeľovania cien OSCAR z denníka Pluska.sk,
- prenos z udeľovania Oscarov v češtine aj na webe.

Z týchto skutočností je podľa navrhovateľa zrejme, že frekvencia publikovania článkov zaoberajúcich sa udeľovaním cien OSCAR je vysoká, články boli určené nielen špecifickému okruhu odbornej verejnosti, ale aj najrozmanitejším širokým vrstvám, zrejme je aj kontinuálnosť pôsobenia na vedomie spotrebiteľskej verejnosti. Niektoré z predložených dôkazov sú z neskoršieho obdobia ako je relevantné obdobie spred 17.01.2011, ale preukazujú sústavné a kontinuálne sprístupňovanie informácií o udeľovaní cien OSCAR širokej verejnosti. Z predloženého monitoringu agentúry TNS Slovakia vyplýva sledovanosť priameho prenosu udeľovania cien OSCAR v priebehu rokov 2002 až 2011 od 25,4 % do 17,9 %. Priemerná cena 30 sekundového reklamného spotu vychádza na 1,55 mil. dolárov. Celkové príjmy z reklamy sa šplhajú k 74,4 mil. dolárov. Medzi exkluzívnych zadávateľov reklamy patria spoločnosti Hyundai; JC Penney; Coca-Cola. Uvedené údaje svedčia o vysokom renomé udeľovania cien OSCAR vo vzťahu k zábave. Vďaka intenzívnemu používaniu, širokému územnému zameraniu za viac ako 80 rokov získalo označenie OSCAR širokú popularitu.

Navrhovateľ ako podporné dôkazy tiež predložil Rozhodnutie OHIM zo 14.01.2008 vo veci námietok č. B 9037676 proti CTM č. 1892686 „OSCAR QUALITA PREZZO“, ktorým bola napadnutá prihláška zamietnutá na základe navrhovateľových ochranných známk „OSCAR“, ktoré boli posúdené ako ochranné známky s dobrým menom a tiež druhostupňové rozhodnutie OHIM z 10.11.2010 vo veci námietok č. B 1084864 proti CTM č. 4594644 „OSTCAR“, ktorým bola napadnutá prihláška zamietnutá na základe navrhovateľových ochranných známk „OSCAR“ (okrem iných i CTM 002931038), ktoré boli posúdené ako ochranné známky s dobrým menom. Navrhovateľ tiež predložil Rozsudok Najvyššieho súdu v Rakúsku z 19.11.2009, 17 Nech 26/09 – „Oscar/TV Premio Oscar“.

Podľa prihlasovateľa vo všetkých prípadoch bolo priznané dobré meno slovným ochranným známkam OSCAR. I keď tieto dôkazy nie sú pre úrad záväzné, svedčia o snahe navrhovateľa chrániť staršie ochranné známky OSCAR a ich nadobudnutý status. Minimálne v najrelevantnejšom prípade, kde bola posudzovaná CTM 002931038 je podľa navrhovateľa dôvod na tento fakt prihliadať. Z predložených dôkazov podľa navrhovateľa vyplýva pozitívne vnímanie ochrannej známky OSCAR širokou i odbornou verejnosťou, svedčia o jej popularite na Slovensku, v krajinách Európskej únie a tiež s presahom za hranicami uvedeného územia. Zrejme je aj významný ekonomický prínos pre navrhovateľa.

Ďalšia časť návrhu sa týkala posudzovania podobnosti ochranných známk. Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky sú slovné označenia, ktoré sú tvorené jedným slovom „OSCAR“ v štandardnom type písma. Napadnutá ochranná známka je kombinovaným označením, kde je prvkom určujúcim rozlišovaciou spôsobilosť slovo „OSCAR“.

Podľa navrhovateľa majiteľ vo svojej ochrannej známke použil bezo zvyšku celú ochrannú známku navrhovateľa OSCAR, a to ako nosný prvok, podľa ktorého sa spotrebiteľ bude orientovať a súčasne i prvok „AWARDS“, ktorý evokuje spojitosť s udeľovaním cien za záslužnú činnosť v oblasti filmového priemyslu ACADEMY AWARDS. Z vizuálneho hľadiska je slovný prvok „OSCAR“ dominantnou a určujúcou časťou napadnutej ochrannej známky. Ďalšie prvky sú naviazané na toto slovo a len ho podčiarkujú. Prvkom, podľa ktorého bude napadnutá ochranná známka spotrebiteľmi vizuálne identifikovaná je tak nepochybné časť

„OSCAR“. Prítomnosť tohto prvku vytvára asociácie o prepojení na ochrannú známku navrhovateľa. Možnosť vizuálnej zámene je tu podľa navrhovateľa veľmi pravdepodobná – obe známky obsahujú identický slovný prvok, a to ako ťažiskový prvok. Napadnutá ochranná známka tak asociuje známku navrhovateľa. Majiteľ stvárnil obrazový prvok v červenej farbe, pričom práve červená, resp. červený koberec je spätý s odovzdávaním cien OSCAR. Spoločnosť navrhovateľa vie, aká veľká pozornosť sa upriamuje na vzácnych hostí a z úcty k nim prestiera pre nich červený koberec, ktorý je už tradične spojený s ceremóniou odovzdávania Oscarov. Preto aj tento moment farebného stvárnenia zvyšuje podobnosť a poukazuje na spojitosť porovnávaných ochranných známok.

Z fonetického hľadiska majú posudzované ochranné známky s ohľadom na dištinkatívne prvky zhodné znenie, lebo obe obsahujú zhodný dominantný prvok „OSCAR“ – foneticky „oskar“. Ďalšia slovná časť napadnutej ochrannej známky „awards“ len dopĺňa slovný základ „OSCAR“, resp. je jej synonymom. Časť „HR“ – foneticky „ejča:r“, ak predpokladáme anglické hláskovanie, „haer“, ak predpokladáme slovenské hláskovanie alebo „hr“, ak spojenie dvoch spoluhlások pokladáme za slovo – môže podľa navrhovateľa vypovedať o špecifickom udeľovaní ceny, ale nepotláča význam slova „OSCAR“. Jediným prvkom, ktorý disponuje ťažiskom rozlišovacej spôsobilosti je tak len časť „oskar“. Navyše spotrebiteľ má tendenciu skracať označenia, ktoré sú dlhé a opisné a preto je podľa navrhovateľa reálny predpoklad, že napadnutá ochranná známka sa bude reprodukovat' len ako „oskar“.

Podľa navrhovateľa je napadnutá ochranná známka s jeho ochrannými známkami nepochybne zameniteľná i z významového hľadiska, keďže obe obsahujú identické slovo, ktoré je všeobecne známym v spojitosti so zábavou poskytovanou prostredníctvom každoročného odovzdávania cien v oblasti filmu. V napadnutej ochrannej známke bude slovo „OSCAR“ ako aj jeho grafická časť a slovný prvok „AWARDS“ podčiarkovať spájanie napadnutej ochrannej známky s udeľovaním cien. Podľa navrhovateľa porovnávané ochranné známky u spotrebiteľov vytvárajú zhodné asociácie a sú podobné aj zo sémantického hľadiska.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že z dôvodu bezprostredného vytvárania si spojenia napadnutej ochrannej známky s jeho staršími ochrannými známkami dochádza k nepoctivému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známok navrhovateľa. Majiteľovi je uľahčená úloha pri získavaní spotrebiteľov, pretože v ich vedomí sa bezprostredne vytvára spojitosť so staršími ochrannými známkami „OSCAR“. Majiteľ sa tak priživuje a nezaslúžene si privlastňuje propagačné úsilie majiteľa starších ochranných známok. Súčasne podľa navrhovateľa dochádza k roztriešteniu identity starších ochranných známok a ich pôsobenia na vedomie verejnosti, a teda k ujme na rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene. Taktiež je nutné zohľadniť vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a jedinečnosť starších navrhovateľových ochranných známok „OSCAR“. Z predložených dôkazov je podľa navrhovateľa zrejmé, že známosť a dobré meno starších ochranných známok sa vzťahuje na široké vrstvy verejnosti (nielen odbornej), čím narastá možnosť narušenia jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena v dôsledku používania napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ mal za preukázanú podobnosť napadnutej ochrannej známky s jeho staršími ochrannými známkami, dobré meno starších ochranných známok a tiež podľa navrhovateľa je aj zdôvodnené neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známok. Preto navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 03.07.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa k predmetnému návrhu nevyjadril ani neurobil žiadne iné podanie v danej veci.

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.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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.

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 neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá kombinovaná farebná ochranná známka č. 237140 „HR OSCAR AWARDS“ majiteľa Trenkwald, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, s právom prednosti od 17.01.2011, bola zapísaná do registra ochranných známk 22.04.2014 pre služby „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Spojené štáty americké, je majiteľom

- slovnej ochrannej známky č. 187813 „OSCAR“ s právom prednosti od 18.03.1997, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 17.11.1999 pre tovary „kinematografické filmy, nahrané videopásky a CD-ROM“ v triede 9, pre tovary „tlačoviny“ v triede 16, pre tovary „odevy“ v triede 25 a pre služby „zábavná a vzdelávacia činnosť poskytovaná prostredníctvom každoročného mediálneho živého televízneho programu v oblasti hraných filmov, odovzdávanie cien za záslužnú činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 002931038 „OSCAR“ s právom prednosti od 07.11.2002 platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre služby „entertainment and educational services, namely, conducting an annual award ceremony recognizing exceptional achievement in the film industry, and giving people the incentive to excel in the film industry through the awarding of prizes“ (zábavné a vzdelávacie služby, najmä organizovanie každoročného slávnostného odovzdávania cien za mimoriadne dosiahnuté úspechy vo filmovom priemysle a poskytovanie podnetov vyniknúť vo filmovom priemysle prostredníctvom udeľovania cien) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

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. v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jeho majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dobré meno staršej ochrannej známky

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. 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 napadnutej ochrannej známky alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 17.01.2011.

Navrhovateľ v súvislosti s uplatneným dôvodom uviedol, že jeho staršie ochranné známky „OSCAR“ sú pozitívne vnímané širokou i odbornou verejnosťou, sú populárne na Slovensku, v krajinách Európskej únie a tiež s presahom za hranicami uvedeného územia. Zrejmý je aj významný ekonomický prínos pre navrhovateľa.

Na preukázanie ním tvrdených skutočností navrhovateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- informácie o ocenení „Academy Awards“ zo slobodnej encyklopédie Wikipédia (15 strán), internetové výtlačky sú z 31.05.2013,
- fotokópiu strany z Veľkého slovníka cudzích slov (rok vydania 1997), kde je definovaný pojem Oscar/oskar ako cena (vo forme sošky) Akadémie filmového umenia a vedy v USA za význačné filmové diela a za mimoriadne profesionálne výkony vo filmovej tvorbe,
- fotokópiu strany z ilustrovaného výkladového slovníka (rok vydania 1998), kde sa uvádza pojem Oscar ako ocenenie udeľované US Academy of Motion Picture Arts and Sciences za znamenité filmové diela, réžiu atď.,
- informáciu z internetovej stránky www.gregi.net o nominácii filmu režiséra Juraja Lehotského „Slepé lásky“ v kategórii cudzojazyčný film na 81. ročníku udeľovania cien Oscar za rok 2008,
- článok z internetovej stránky uverejnený v denníku SME dňa 29.01.2009 „Slepé lásky nomináciu na Oscara nedostali, akademici ich však chvália“ o aktuálnych informáciách s Los Angeles týkajúcich sa tohto filmu,
- informáciu o filme „Hranica“ režiséra Jaroslava Vojteka, ktorý bol vybraný Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou na cenu Oscar za najlepší cudzojazyčný film za rok 2010, článok bol uverejnený na www.border.sk,
- monitoring agentúry TNS Slovakia z 27.02.2012 o príjmoch z reklamy počas udeľovania cien Oscar za posledných desať rokov (2002-2011). Príjmy z reklamy sa pohybujú v desiatkach miliónov USD (63,2-81,1). Elitné svetové firmy sa predbiehajú v tom, kto zaplatí väčšiu sumu peňazí za to, aby mohol byť spojený s touto prestížnou udalosťou a v reklamných prestávkach počas vysielania propagoval svoje výrobky mäsovému publiku,
- článok z 20.02.2009 s názvom „OSCAR: História udeľovania cien Akadémie filmových umení a vied“ uverejnený na internetovej stránke www.24hod.sk, ktorý podrobne pojednáva o histórii udeľovania tohto prestížneho ocenenia,
- články (aj video) o udeľovaní cien Oscar denníka Topky.sk, konkrétne s týmto ocenením sa spájalo video „Na Oscaroch spomínali na Ledgera, zabudli však na Renfra!“ z 26.02.2008; články „Pikošky z oscarovej noci“ z 26.02.2008; „Oscary: Veľkolepá módna prehliadka!“ z 25.02.2008; „Oscar: Vrcholy a pády“ z 24.02.2008; „Potvrdené, Oscary budú!“; „Oscarová reklama je vypredaná, vysielanie ohrozuje štrajk“ z 10.01.2008; „Štrajk scenáristov zdržiava prípravu na Oscara“ z 09.01.2008,
- článok z 08.03.2010 „Oscar 2010: Avatar definitívne porazený. Víťazom Smrť čaká všade“ uverejnený v HNonline.sk, ktorý informuje o odovzdávaní cien Oscar 2010,
- článok zo 06.03.2006 uverejnený na internetovej stránke www.cinemaview.sk na tému „Oscar 2006“ s výsledkami tejto filmovej udalosti,
- článok z internetovej stránky www.sfta.sk o tom, že účasť slovenskej kinematografie na cene AMPAS finančne každoročne podporuje Audiovizuálny fond, ktorý uvádza nominácie Slovenskej republiky na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film, ďalej sú vymenované nominácie Slovenskej republiky na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film v r. 1993 – 2012,
- článok z internetovej stránky www.film.sk „Kto a ako nominuje slovenské filmy na zahraničné ceny?“, z vydania č. 11/2008,
- článok z internetového časopisu Lady.sk „Oscar v priamom prenose“ z 26.03.2001, ktorý vykresľuje atmosféru udeľovania cien Oscar,
- informácie uverejnené na portáli www.mz-sport.7x.cz o udeľovaní cien Oscar 2011,

- informácie uverejnené na portáli www.financie.sk (článok z 27.02.2011 „OSCAR: Dnes v noci rozdájú ceny filmovej Akadémie“) o udeľovaní cien Oscar 2011,
- článok z denníka Nový čas zo 17.09.2009 „Prečo Jánošík nejde na Oscara? Akadémia: Museli by sme klamať!“ uverejnený na internete, v ktorom sa píše o nominácii veľkofilmu „Jánošík“ na Oscara,
- informácie z portálu www.mestocadca.sk o premietaní úspešných Oscarových filmov v kine Čadca, článok zo 06.02.2013 okrem iného približuje záujemcom aj históriu udeľovania Oscarov,
- článok z denníka SME uverejnený na internete „Prišiel Juraj Jakubisko naozaj o Oscara?“ z 01.10.2008 o rozhodnutí Slovenskej filmovej a televíznej akadémie o tom, že film „Bathory“ nemôže súťažiť o slovenskú nomináciu na Oscara v kategórii cudzojazyčný film,
- článok z internetovej stránky www.medialne.etrend.sk z 28.02.2012 „Sledovanosť Oscarov medziročne narástla, predbehli ju však Grammys“,
- informácie z internetového portálu www.cinemaview.sk z 08.03.2010 na tému „Oscary 2010“,
- článok z denníka Pravda uverejnený na internete z 24.02.2008 „Oscary – najslávnejšie filmové ceny opäť spoznávajú majiteľov“,
- článok z českej internetovej stránky www.in-my-head.blog.cz z 01.03.2000 „Oscar 2008“,
- článok z internetovej stránky www.zivot.azet.sk s názvom „Sandra Bullock: Získala svoje životné ocenenie“ (ŽIVOT vydanie č. 4/2010),
- zoznam článkov, ktoré sa týkali odovzdávania ocenenia „Oscar“ uverejnených na internetovom portáli www.teraz.sk, výtlačok z 30.5.2013,
- článok „Oscar“ a zoznam ďalších súvisiacich článkov, ktoré sa týkali odovzdávania ocenenia „Oscar“ uverejnených na internetovom portáli aktualne.cz,
- informácie z internetovej stránky www.zivotopis.osobnosti.cz o hercovi, režisérovi a spisovateľovi Jiřími Menzelovi a o ocenení jeho filmu „Ostre sledované vlaky“ Oscarom v 1966,
- články o filme „Až do mesta Aš“, ktorý bol nominovaný na cenu Oscara v kategórii cudzojazyčný film za rok 2012,
- informácia o slovenskom filme Martina Šulíka „Cigán“, ktorý bol nominovaný na cenu Oscara v kategórii cudzojazyčný film za rok 2011, uverejnená na internetovej stránke www.sfta.sk,
- článok z 27.04.2011 s názvom „Udeľovanie cien Oscar v roku 2012 má už svoj dátum“ uverejnený na internetovej stránke www.hnonline.sk,
- výtlačky zo zahraničných portálov informujúce o českých a slovenských filmoch nominovaných na Oscara,
- článok uverejnený na internete z denníka Pravda zo 04.03.2014 „Po rokoch triumf v sledovanosti! Oscary prilákali vyše 43 miliónov divákov“,
- článok „Udeľovanie Oscarov sledovalo rekordný počet divákov. Toto sú naj výroky večera!“ uverejnený na internetovej stránke www.pluska.sk, výtlačok z 20.5.2014,
- článok z internetovej stránky www.omeiach.com z 24.02.2013 „Prenos z udeľovania Oscarov v češtine aj na webe“,
- článok z 22.09.2011 uverejnený na www.satelitnatv.sk „RTVS teší nominácia filmu Cigán na oscara“,
- rozhodnutie OHIM zo 14.01.2008 vo veci námietok č. B 903767 proti CTM č. 1892686 OSCAR QUALITA' PREZZO; druhostupňové rozhodnutie OHIM z 10.11.2010 vo veci námietok č. B 1084864 proti CTM č. 4594644 OStCar spolu s rozhodnutím vo veci námietok č. B 1084864 z 30.10.2008; Rozsudok Najvyššieho súdu v Rakúsku zo dňa 19.11.2009, 17 Ob 26/09.

V predložennom rozhodnutí OHIM zo 14.01.2008 vo veci námietok č. B 903767 a rozsudku Najvyššieho súdu v Rakúsku z 19.11.2009, 17 Ob 26/09m neboli predmetom posúdenia staršie ochranné známky navrhovateľa, ktorými namieta v danom prípade. Druhostupňovým rozhodnutím OHIM-u z 10.11.2010 vo veci námietok č. B 1084864, bolo zistené na základe predložených dôkazov a posúdených okolností daného prípadu, že známka Spoločenstva č. 002931038 má dobré meno. Takýto predložený dôkaz i napriek tomu, že úrad ním nie je viazaný, má pre úrad podporný charakter.

Na základe predložených dokladov možno konštatovať, že pojem „Oscar“ sa spája s udeľovaním prestížneho ocenenia, ktoré každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied za zásluhy v predošlom kalendárnom roku vo svete filmu. Prvá ceremónia z udeľovania „Oscarov“ sa konala v roku 1929. Od roku 1969 mal prenos z udeľovania cien medzinárodné rozmery. V roku 2011 bolo prenos z udeľovania možné sledovať vo viac ako dvesto krajinách sveta. Takisto o uvedené ocenenie sa mohli uchádzať aj slovenské filmy (predtým československé). Napr. v roku 1966 získal celovečerný film Jiřího Menzela „Ostre sledované vlaky“ Oscara za najlepší zahraničný film, z českých filmov v roku 1996 to bol napr. film „Kolja“, najocenennejším filmárom českého pôvodu bol Miloš Forman, ktorý získal „Oscara“ za réžiu filmov „Přelet nad kukačím hnízdem“ a „Amadeus“. Navrhovať filmy na „Cenu pre najlepší cudzojazyčný film“ je od roku 1993 oprávnená Slovenská filmová a televízna akadémia. Aj v tejto súvislosti - s výberom

a nomináciou našich filmov na „Oscara“ - sa vedú diskusie a uverejňujú články. Z predloženého monitoringu agentúry TNS Slovakia vyplýva sledovanosť priameho prenosu udeľovania cien „OSCAR“ v priebehu rokov 2002 až 2011 a to konkrétne od 25,4 % do 17,9 %, ako aj celkové reklamné príjmy. Priemerná cena 30 sekundového reklamného spotu v roku 2010 vychádzala na 1,4 mil. dolárov. Celkové príjmy z reklamy v roku 2006 sa vyšplhali k 80,7 mil. dolárov. Z predložených dokladov je zrejmé, že verejnosť sa so staršími ochrannými známkami navrhovateľa mala možnosť oboznámiť minimálne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky (ako aj na území celej Európskej únie), pričom toto pôsobenie nebolo ojedinelou či krátkodobou záležitosťou. Relevantné dôkazy – kópie internetových výtlačkov článkov z celoslovenských denníkov Pravda, Sme, Hospodárske noviny, Život atď. preukazujú skutočnosť, že ochranná známka „Oscar“ a s ňou spájané veľkolepé odovzdávanie cien, sú širokej verejnosti dostatočne známe. Navrhovateľom predložené dôkazy preukazujú dlhodobé, rozsiahle a kontinuálne sprístupňovanie informácií o udeľovaní ocenenia „Oscar“ širokej verejnosti (niektoré z predložených dôkazov sú aj z neskoršieho obdobia ako je relevantné obdobie pred 17.01.2011, ale tiež poukazujú i na následné oboznamovanie verejnosti o tejto významnej udalosti). Pri hodnotení sily pozície označenia „OSCAR“ v povedomí verejnosti možno na základe predložených dôkazov konštatovať, že toto je relevantnej časti verejnosti dostatočne známe, a vzhľadom na to, že ide o udeľovanie prestížneho ocenenia, ktoré sa spája so svetom filmu, hollywoodskych hviezd a leskom show biznisu, ktorého prenos sleduje takmer celý svet, má vysoké renomé vo vzťahu k zábave. Možno bez pochybností uviesť, že za viac ako 80 rokov získalo označenie „OSCAR“ na našom území širokú popularitu, a preto starším ochranným známkam navrhovateľa je možné v oblasti zábavných služieb prisúdiť dobré meno.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 237140)

Prvá staršia ochranná známka (OZ 187813)

Druhá staršia ochranná známka (CTM 002931038)



OSCAR

Vzhľadom na skutočnosť, že prvá a druhá staršia ochranná známka sú zhodné, budú zo všetkých troch hľadísk porovnané spoločne.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie farebnej kombinovanej napadnutej ochrannej známky so staršími slovnými ochrannými známkami „OSCAR“. Už na prvý pohľad je zrejmé, že napadnutá ochranná známka obsahuje zhodný slovný prvok „OSCAR“, aj keď v inej grafickej úprave, ale čitateľne znázornený. Napadnutá ochranná známka sa skladá aj z ďalších dvoch hlások „HR“ rovnakej veľkosti a typu písma ako slovo „OSCAR“ a niekoľko násobne menšieho slovného prvku „AWARDS“ umiestneného v spodnej časti označenia. Spoluhláska „HR“ sa nachádzajú síce na začiatku, ale možno predpokladať, že spotrebiteľ ich nebude prednostne vnímať pre ich podstatne kratšiu dĺžku oproti slovnému prvku „OSCAR“. Zároveň možno konštatovať, že bežný spotrebiteľ ich nebude vnímať ako rozlišujúci slovný prvok aj na základe skutočnosti, že pri vytváraní vizuálneho vnemu si vyberá také slovné prvky, ktoré majú preňho pri spätnej reprodukcii určitý význam, a teda hlásky „HR“ bude bežný spotrebiteľ vnímať len ako dve spoluhlásky. Ďalej napadnutá ochranná známka obsahuje obrazový prvok - nedefinovateľný tvar siluety osoby (možno podstavca) s holou hlavou (ktorá môže evokovať aj sošku Oscara), avšak pri výbere tovarov alebo poskytovaných službách sa bežný spotrebiteľ orientuje aj v prípade kombinovaných označení prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože bežný spotrebiteľ ľahšie odkáže na predmetný výrobok alebo službu uvedením slovného prvku, než opisom obrazovej zložky ochrannej známky. Vzhľadom na dĺžku, grafickú úpravu a veľkosť slovného prvku „OSCAR“ možno predpokladať, že tento slovný prvok bude priemerný spotrebiteľ pri vytváraní vizuálneho vnemu považovať za rozlišujúci a určujúci prvok napadnutej ochrannej známky, prostredníctvom ktorého bude na napadnutú ochrannú známku odkazovať, a grafickú

časť napadnutej ochrannej známky ako dekoratívny prvok. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky „OSCAR“ sú z vizuálneho hľadiska podobné v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska budú staršie ochranné známky „OSCAR“ ako aj napadnutá ochranná známka bežným spotrebiteľom reprodukovanej prostredníctvom dominantného zhodného prvku „OSCAR“ [oskar]. Napadnutá ochranná známka síce obsahuje aj ďalšie slovné prvky „HR“ a „AWARDS“, ale možno predpokladať, že tieto bežný spotrebiteľ nebude uvádzať, čo prameni zvyklostí spotrebiteľov skracovať dlhšie označenie, prípadne vyberať z označení obsahujúcich niekoľko prvkov len tie, ktoré sú v nich dominantné a pre spotrebiteľa určujúce pri výbere tovaru či služieb. Ak by aj bežný spotrebiteľ reprodukoval napadnutú ochrannú známku prostredníctvom všetkých slovných prvkov v ňom obsiahnutých, tak aj vtedy by v jeho reprodukcii zaznel zhodný prvok „oskar“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka je z fonetického hľadiska čiastočne podobná so staršími ochrannými známkami „OSCAR“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané ochranné známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z významového hľadiska môže rozlišujúci prvok napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk „OSCAR“ bežný spotrebiteľ spájať s každoročným udeľovaním cien vo filmovej oblasti „udeľovanie cien OSCAR“. Pri napadnutej ochrannej známke bude podčiarkovať takýto význam aj jeho grafická časť a slovný prvok „AWARDS“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú zo sémantického hľadiska podobné.

Porovnanie kolíznych ochranných známk možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná určitá miera vizuálnej, fonetickej aj sémantickej podobnosti ochranných známk, a to v dôsledku spoločného prvku „OSCAR“. Vďaka dobrému menu a známosti starších ochranných známk „OSCAR“, sa tento prvok silne spája s majiteľom starších ochranných známk (navrhovateľom) a jeho výskyt v inom označení môže vyvolávať jednoznačnú spojitosť s jeho ochrannými známkami (staršími ochrannými známkami „OSCAR“), resp. so službou „*organizovanie každoročného slávnostného odovzdávania cien za mimoriadne dosiahnuté úspechy vo filmovom priemysle*“. 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).*

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka bola posúdená ako podobná 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 zbliží tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými ochrannými známkami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdného 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 staršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

V danom prípade je nesporné, že staršie ochranné známky dobre pozná široká relevantná verejnosť a spája ich s prestížnym ocenením udeľovania cien „OSCAR“. Slovný prvok starších ochranných známk „OSCAR“ disponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou ako vnútornou, tak aj získanou. Navrhovateľ preukázal silu dobrého mena jeho starších slovných ochranných známk „OSCAR“ na území Slovenska, vyplývajúcu z dlhodobého časového pôsobenia, ako aj rozsiahleho pôsobenia prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Na základe predložených dokladov možno jednoznačne konštatovať, že staršie ochranné známky sú jedinečné, pretože sú označením spájajúcim sa s každoročným mediálnym živým televíznym programom a s odovzdávaním ocenenia, ktoré môže byť považované za najprestížnejšie a najvzácnejšie filmové ocenenie planéty. Napadnutá ochranná známka okrem slova „OSCAR“ obsahuje aj výraz „awards“, čo znamená „ocenenia“ a obrazový prvok – nedefinovateľný tvar siluety osoby (možno podstavca) s holou hlavou, ktorá tiež môže evokovať sošku Oscara. V dôsledku uvedeného môže potom vo vedomí relevantnej verejnosti vzniknúť asociácia medzi porovnávanými ochrannými známkami a to najmä cez spoločný prvok „OSCAR“, ktorý je známy širokej verejnosti v súvislosti s odovzdávaním ocenení „OSCAR“, a ktoré má uznávanú kvalitu a prestíž. Vďaka dobrému menu a známosti prvej a druhej staršej ochrannej známky, sa slovo „OSCAR“ silne spája s majiteľom starších ochranných známk, a tak výskyt tohto slova v inej ochrannej známke môže vyvolávať jednoznačnú spojitosť s jeho staršími ochrannými známkami resp. s jeho poskytovanými tovarmi a službami, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané. V posudzovanom prípade možno konštatovať existenciu vzniku súvislosti medzi porovnávanými ochrannými známkami aj vo vzťahu k službám, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

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.

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 známku a označenie priblíži, t.j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, je vysoko pravdepodobné, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou a druhou staršou ochrannou známkou prostredníctvom prvku „OSCAR“, obsiahnutého vo všetkých porovnávaných ochranných známkach, ako aj na základe slovného prvku „awards“ (ocenenia). Takisto aj obrazový prvok skôr podporuje vznik súvislosti so staršími ochrannými známkami, pretože znázorňuje siluetu s holou hlavou, ktorá môže evokovať sošku Oscara. Vytvorenie súvislosti medzi porovnávanými ochrannými známkami môže viesť k nespravodlivej výhode majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z prítlačlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk.

Možno preto konštatovať, že pokiaľ by majiteľ používal napadnutú ochrannú známku, ktorá evokuje súvislosť so staršími ochrannými známkami navrhovateľa, aj v súvislosti so službami, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, majiteľ by jednak mohol ťažiť z prítlačlivosti, t. j. rozlišovacej spôsobilosti, ako aj dobrého mena starších ochranných známk, a teda by to majiteľovi mohlo poskytnúť neoprávnenú výhodu. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk navrhovateľa, a to tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a ochranné známky navrhovateľa by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami navrhovateľa.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného dôvodu podľa § 35 ods. 3 v spojitosti s ustanovením § 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.

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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Trenkwalder, a. s.
Námestie 1. mája 18
811 06 Bratislava

Rott, Růžicka and Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Pionierska 15
831 02 Bratislava