



Banská Bystrica 16. 10. 2018
OZ 165232/I-46-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa FAVORIT 1951 s. r. o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha, Česká republika, (pôvodne FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha, Česká republika), zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 165232 „favorit“ majiteľa JOKO spol. s r. o., Potočná 175/75, 909 01 Skalica, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 165232 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 1.10.2015 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 165232 „favorit“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 151621 „FAVORIT“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) podanej 10.9.1954 a zapísanej do registra 22.9.1954 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska je napadnutá ochranná známka zhodná so staršou ochranou známkou. K tovarom zapísaným pre napadnutú ochrannú známku navrhovateľ uviedol, že sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka vykazujú zhodnosť, resp. vysokú úroveň podobnosti označení a zhodnosť tovarov, preto je daná pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti a všetky podmienky ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona sú naplnené.

V závere navrhovateľ navrhol, aby úrad vydal rozhodnutie o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu.

Úrad účastníkom konania listom z 8.2.2016 oznámil, že lehota na vyjadrenie sa k návrhu bude stanovená až po ukončení konania o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky č. 151621, pretože výsledok konania o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky môže mať zásadný vplyv na rozhodnutie vo veci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Listom úradu z 5.5.2017 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 podaním doručeným úradu 12.9.2017 vyjadril k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Poukázal v ňom na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého majiteľ staršej ochrannej známky nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, alebo brániť v jej ďalšom používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý. Konštatoval, že staršia ochranná známka je zapísaná v registri od 22.9.1954 a napadnutá ochranná známka od 5.11.1982. Poukázal na to, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka mali spoločného majiteľa, ktorým bola spoločnosť BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., ktorá ich získala od spoločnosti Favorit Rokycany, a. s., na ktorú bol vyhlásený konkurz, čo je známe z dokumentov v príslušných spisoch úradu.

Majiteľ uviedol, že získal napadnutú ochrannú známku na základe kúpnej zmluvy z 19.12.2002 od spoločnosti BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o. Tiež konštatoval, že majiteľom staršej ochrannej známky sa v roku 2004 stala spoločnosť CZECH BIKE a. s. a v roku 2013 spoločnosť FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o.

Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná až do súčasnosti, pričom majiteľ staršej ochrannej známky o tomto používaní vedel a používanie strpel. Vzhľadom na spoločnú históriu ochranných známok „favorit“ zapísaných pre zhodné a podobné tovary a dobu, po ktorú sú zapísané, je prakticky vylúčené, aby majiteľ staršej ochrannej známky nevedel o používaní napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ uviedol, že spolu s vyjadrením predkladá dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky pred rokom 2011 a v rokoch 2011 až 2015.

Úradu bolo 7.2.2018 doručené stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu majiteľa. Uviedol v ňom, že obrana majiteľa o obmedzení práv navrhovateľa z dôvodu strpenia neobstojí, pretože uplynutie doby piatich rokov používania napadnutej ochrannej známky pred podaním návrhu v zmysle § 16 ods. 1 nebolo preukázané. Navrhovateľ poukázal na ustanovenie § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a uviedol, že najstarší predložený dôkaz používania označenia „favorit“ je z 1.10.2010, pričom lehota piatich rokov skončila uplynutím dňa pomenovaním zhodného, t. j. 1.10.2015. Navrhovateľ konštatoval, že pokiaľ bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný 1.10.2015, bol podaný posledný deň päťročnej lehoty preukázaného používania majiteľom a lehota piatich rokov používania v zmysle § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach tak objektívne neuplynula.

Navrhovateľ poukázal na to, že zo subjektívneho hľadiska nemožno predpokladať, že by český majiteľ staršej ochrannej známky počnúc októbrom 2010 mal a mohol vedieť o maloobchodných predajoch niekoľkých bicyklov. Uviedol, že následný väčší rozsah používania napadnutej ochrannej známky preukázaný majiteľom sa týka až roku 2014, čo nezostalo bez reakcie súčasného majiteľa (pozn. FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o.), ktorý nadobudol ochrannú známku zmluvou o predaji uzatvorenou s konkurzným správcom spoločnosti CZECH BIKE, a. s. z 2.5.2013.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ nepreukázal vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky o používaní neskoršej ochrannej známky. Konštatoval, že predchádzajúci majiteľ staršej ochrannej známky, spoločnosť CZECH BIKE, a. s., ju nadobudol prevodom od majiteľa BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o. zmluvou o predaji z 29.11.2002. Poukázal na to, že na majetok spoločnosti CZECH BIKE, a. s. (t. j. majiteľ staršej ochrannej známky od roku 2002 do 2013) Krajský súd v Brne vyhlásil konkurz s účinkom od 4.12.2007, vedenie spoločnosti preto prevzal konkurzný správca. Navrhovateľ uviedol, že na existenciu staršej ochrannej známky upozornil konkurzného správcu neskorší nadobúdateľ FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o., a to prejavom záujmu o jej kúpu. Podľa navrhovateľa v takejto špecifickej situácii nemožno dôvodne predpokladať, že by konkurzný správca venoval pozornosť otázke používania ochranných známok podobných ochranným známkam patriacim českej spoločnosti v konkurze.

Tiež poukázal na to, že majiteľom preukázaný rozsah používania napadnutej ochrannej známky koncom roku 2010 a 2013 je natoľko marginálny, že ani v prípade, že by majiteľ staršej ochrannej známky nebol zahraničným subjektom a nenachádzal sa v špecifickej situácii spoločnosti v konkurze, nemožno

predpokladať, že by obchodnú aktivitu majiteľa a používanie neskoršej ochrannej známky mohol v danom období zaznamenať.

Navrhovateľ konštatoval, že žiadosť o zápis prevodu na súčasného majiteľa napadnutej ochrannej známky bola podaná až 7.11.2012, hoci k prevodu malo dôjsť už 10 rokov predtým. Podľa navrhovateľa doba strpenia používania napadnutej ochrannej známky mohla začať plynúť až dňom zápisu prevodu a jeho zverejnenia, pričom poukázal na ustanovenie § 9 ods. 1 a 4 a § 17 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ uviedol, že pojem strpenia je nutné vykladať ako strpenie používania ochrannej známky jej majiteľom a pokiaľ v zmysle § 17 ods. 2 citovaného zákona prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra, za používanie jej majiteľa možno považovať len jej používanie osobou zapísanou do registra ako jej majiteľa alebo osobou disponujúcou súhlasom majiteľa zapísaným do registra (licenciou). Navrhovateľ uviedol, že za uvedených okolností môžu zákonné účinky strpenia nastať len v prípade, že majiteľ staršieho práva strpí používanie neskoršej ochrannej známky jej majiteľom zapísaným v registri. Vzhľadom na uvedené navrhovateľ uviedol, že v tomto prípade dobu prípadného strpenia používania neskoršej ochrannej známky jej majiteľom možno datovať najskôr zápisom tejto spoločnosti ako majiteľa ochrannej známky do registra a jeho zverejnením, k čomu došlo 7.11.2012, teda tri roky pred podaním návrhu.

Navrhovateľ zotrval na svojom návrhu, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 12.2.2018 bolo predmetné stanovisko navrhovateľa odoslané majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k tomuto stanovisku nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahupisu.

Výzva na vyjadrenie k stanovisku navrhovateľa bola majiteľovi preukázateľne doručená 13.2.2018. Majiteľ sa v stanovenej a ani v predĺženej lehote k stanovisku navrhovateľa nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú alebo brániť v jej ďalšom používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 165232 „favorit“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa JOKO spol. s r. o., Potočná 175/75, 909 01 Skalica s právom prednosti od 18.5.1982 bola 5.11.1982 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky č. 151621 „FAVORIT“ s právom prednosti od 10.9.1954, zapísanej do registra ochranných známk 23.9.1954 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky bol podaný viac ako 30 rokov po zápise napadnutej ochrannej známky, preto je potrebné preskúmať podmienky stanovené v ustanovení § 16 ods. 1 citovaného zákona.

Posúdenie obmedzenia práv navrhovateľa v dôsledku strpenia podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na spoločnú históriu staršej a napadnutej ochrannej známky, ktoré mali spoločného majiteľa, a to spoločnosť BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., ktorá ich získala od spoločnosti Favorit Rokycany, a. s., na ktorú bol vyhlásený konkurz. Súčasný majiteľ získal napadnutú ochrannú známku od spoločnosti BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., na základe zmluvy o predaji z 19.12.2002. Majiteľ napadnutej ochrannej známky uviedol, že majiteľom staršej ochrannej známky sa v roku 2004 stala spoločnosť CZECH BIKE a. s., neskôr v roku 2013 spoločnosť pôvodného navrhovateľa. Podľa majiteľa je vzhľadom na uvedené prakticky vylúčené, aby majiteľ skoršej ochrannej známky nevedel o používaní neskoršej ochrannej známky. Majiteľ súčasne predložil dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky.

Podľa údajov z registra ochranných známk mala staršia ochranná známka a napadnutá ochranná známka do roku 2002 rovnakých majiteľov, a to spoločnosť Favorit Rokycany a. s., potom spoločnosť BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., ktorá previedla tieto ochranné známky na iné subjekty.

Ako vyplýva zo spisu, napadnutá ochranná známka bola na základe zmluvy o predaji z 29.11.2002 prevedená zo spoločnosti Favorit Rokycany a. s. na spoločnosť BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., prevod bol do registra zapísaný s účinnosťou voči tretím osobám od 16.10.2013. Následne bola napadnutá ochranná známka prevedená na spoločnosť súčasného majiteľa na základe kúpnej zmluvy z 19.12.2002, s účinnosťou voči tretím osobám od 16.10.2013.

Staršia ochranná známka bola podľa údajov v registri prevedená zo spoločnosti Favorit Rokycany a. s. na spoločnosť BIKE TECHNOLOGY & PUBLIC RELATIONS s. r. o., s účinnosťou voči tretím osobám od 16.12.2004. S účinnosťou voči tretím osobám od 16.12.2004 bola staršia ochranná známka prevedená na spoločnosť CZECH BIKE, a. s., následne došlo k jej prevodu na spoločnosť FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o., t. j. pôvodného navrhovateľa, a to s účinnosťou voči tretím osobám od 4.6.2013.

Je potrebné zdôrazniť, že inštitút „Obmedzenia práv v dôsledku strpenia“ bol do právnej úpravy ochranných známk zavedený 1.3.1997 zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a jeho účelom bolo obmedzenie majiteľa staršieho práva žiadať o výmaz neskoršej ochrannej známky, resp. brániť v jej používaní, ak napriek používaniu neskoršej ochrannej známky zostal majiteľ staršieho práva určitý čas (viac ako päť rokov) nečinný. V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že keďže do 1.3.1997 takýto inštitút v známkovom práve nejestvoval, majiteľ staršieho práva nebol v uplatňovaní si svojich práv do tohto momentu nijako limitovaný.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach teda majitelia starších práv už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti ani nesmú napádať používanie neskorších ochranných známk, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali. Zároveň však nemožno uplatniť ustanovenie § 16 ods. 1 citovaného zákona vedúce k obmedzeniu práv navrhovateľa, ak bolo preukázané, že prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Predpoklady strpenia podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach možno vymedziť ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to

1. zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známk,

2. používanie neskoršej ochrannej známky (nemožno ho jednoducho predpokladať),
3. uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, kedy je/bola neskoršia ochranná známka používaná,
4. existencia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky,
5. vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené je v predmetnom prípade pre posúdenie otázky, či navrhovateľ ako majiteľ staršieho práva strpel používanie napadnutej ochrannej známky, rozhodné až obdobie od 1.3.1997. To znamená, že ak majiteľ po tomto dátume napadnutú ochrannú známku používal počas piatich po sebe nasledujúcich rokov a navrhovateľ si bol tohto používania vedomý, navrhovateľ nebol a nie je oprávnený žiadať jej vyhlásenie za neplatnú.

V tomto prípade majiteľ poukázal na fakt, že vzhľadom na spoločnú históriu ochranných známk „favorit“ je prakticky vylúčené, aby majiteľ staršej ochrannej známky nevedel o používaní neskoršej ochrannej známky. Ďalej poukázal na to, že neskoršia, t. j. napadnutá ochranná známka, je používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná až do súčasnosti, pričom majiteľ staršej ochrannej známky o tomto používaní vedel a toto používanie strpel. Hoci majiteľ poukázal na fakt, že obe ochranné známky boli podané rovnakým prihlasovateľom, pričom v období od 1.3.1997 do 29.11.2002 (t. j. do dátumu uzavretia zmluvy o predaji napadnutej ochrannej známky) vlastnil napadnutú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku rovnaký majiteľ- spoločnosť Favorit Rokycany a. s., teda je nepochybné, že mal vedomosť o existencii svojich ochranných známk, je súčasne potrebné zdôrazniť, že ustanovenie § 16 ods. 1 citovaného zákona vo svojej podstate rieši situácie, kedy dochádza ku konfliktu medzi dvoma stranami. V predmetnom prípade je zjavné, že nemohlo dochádzať ku konfliktu medzi právami staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky v období, keď práva k nim patrili jednému subjektu. Vzhľadom na uvedené za týchto okolností nemožno konštatovať, že v období, keď napadnutá a staršia ochranná známka mali spoločného majiteľa mohlo dôjsť k strpeniu a k obmedzeniu práv majiteľa staršej ochrannej známky, teda toho istého subjektu, ktorému prináležali i práva k neskoršej ochrannej známke.

Súčasne je nutné poukázať na to, že strpenie je objektívnou skutočnosťou, ktorá nastane za predpokladu prekrytia a prieniku všetkých predpokladov, ktoré je potrebné vyhodnotiť. Strpenie sa viaže k používaniu neskoršej ochrannej známky ako takej a má dopad, ak k nemu účinne dôjde, na vymenované práva zo staršej ochrannej známky v § 16 ods. 1 citovaného zákona. Strpenie je pritom takou právnou skutočnosťou, ktorá ak nastane, znamená pre neskoršiu napadnutú ochrannú známku, že už nikdy nebude bránené v jej používaní. Keďže práva k napadnutej ochrannej známke a staršej ochrannej známke získali v určitom momente dva odlišné subjekty, potom je nevyhnutné v prípade, ak ku konfliktu medzi nimi dôjde, preskúmať v súlade s podmienkami stanovenými v § 16 ods. 1 citovaného zákona, či došlo k obmedzeniu práv majiteľa staršej ochrannej známky v dôsledku strpenia.

Napriek skutočnosti, ktorú uviedol navrhovateľ, že prevod na súčasného majiteľa bol do registra zapísaný až v roku 2013, je potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní, či ochranná známka bola používaná a majiteľ staršej ochrannej známky sa tak o jej používaní mohol dozvedieť, nie je rozhodné, kto konkrétne je jej majiteľom ale či ochranná známka bola predmetom používania na relevantnom trhu do takej miery, že sa prípadní majitelia starších konfliktných práv o tomto používaní mohli dozvedieť. Taktiež možno v tomto prípade poznamenať, že majiteľ získal ochrannú známku v roku 2002 a tak mal a má reálne možnosť účinne sa brániť voči starším právam vymenovaným v § 16 ods.1 citovaného zákona, v prípade ak ju používal. V tomto prípade sa dôkazné bremeno prenáša naňho a musí preukázať, že v dôsledku používania neskoršej ochrannej známky na relevantnom trhu počas piatich po sebe nasledujúcich rokov došlo zo strany navrhovateľa k strpeniu a obmedzeniu jeho práv žiadať o vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky a brániť jej používaniu.

Prvou podmienkou, resp. predpokladom na posúdenie obmedzenia práv majiteľa staršej ochrannej známky v dôsledku strpenia je zápis neskoršej ochrannej známky do registra, ktorú možno považovať za splnenú, pretože napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná 5.11.1982, pričom ako už bolo uvedené, vzhľadom na to, že inštitút strpenia bol do zákonnej úpravy zavedený až od 1.3.1997, možno ho posudzovať len od tohto dátumu.

Ďalej je pre posúdenie otázky, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, nutné preskúmať naplnenie ďalších podmienok, a to používanie neskoršej ochrannej známky, uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov na území Slovenskej republiky, počas ktorej bola napadnutá ochranná

známka používaná a následne od toho sa odvíjajúca vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky o tomto používaní.

Majiteľ na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- pokladničné bloky preukazujúce predaj výrobkov z rokov 2010 až 2014,
- kópie akciových letákov z rokov 2011-2014,
- faktúry vystavené pre majiteľa za reklamné letáky, roznos a dopravu z rokov 2010, 2011 až 2014.

Predložené pokladničné bloky boli vystavené majiteľom v období od 1.10.2010 do 10.9.2014. Podľa údajov na pokladničných blokoch bolo v období od 1.10.2010 do konca roku 2010 predaných 9 bicyklov značky „favorit“ v celkovej hodnote cca 2 tis. eur, ďalej 1 ks náhradného dielu s názvom favorit – riadidlá lastovičky za 7,9 eur. V roku 2011 bolo podľa predložených pokladničných blokov predných celkovo 39 kusov bicyklov „favorit“ a takto označené náhradné diely, v roku 2012 šlo o predaj 35 kusov bicyklov „favorit“, v roku 2013 bolo podľa pokladničných blokov celkovo predaných 29 kusov bicyklov „favorit“ a v roku 2014 to bolo 45 kusov predaných bicyklov „favorit“ a tiež náhradné diely.

V kópiách akciových letákov z rokov 2011 až 2014, ktoré boli vydávané skoro každý mesiac z roka, sú zobrazené výrobky označené napadnutou ochrannou známkou – rôzne bicykle (pánske, dámske, detské), elektrobicykle, skladacie bicykle, dresy, rukavice. Ide o letáky spoločnosti majiteľa, sú na nich uvedené adresy niekoľkých maloobchodných predajní na Slovensku, v letáku z januára 2011 boli uvedené 4 predajne (Skalica, Piešťany, Trenčín a Senica) v letáku z decembra 2011 už bolo uvedených sedem predajní, v letáku z decembra 2012 bolo uvedených 10 maloobchodných predajní majiteľa a v letáku z decembra 2014 bolo uvedených 12 predajní Favorit.

Jedna predložená faktúra bola pre majiteľa vystavená 31.12.2010 za 100 tis. ks reklamných letákov Favorit. Podľa predložených faktúr z rokov 2011 a 2012 (7 faktúr z roku 2011 a 7 faktúr z roku 2012) majiteľ zaplatil za dodávku reklamných letákov Favorit, resp. od konca roku 2012 vo faktúrach označených len ako „letáky“ v nezanedbateľnom množstve, v počte pohybujúcom sa mesačne medzi 100 až 200 tis. kusov letákov. Podľa faktúr za roky 2013 a 2014 majiteľ okrem dodávky reklamných letákov bol aj odberateľom služby roznos letákov na Slovensku, pričom počet dodaných letákov sa pohyboval mesačne medzi 200 až 350 tis. kusov letákov.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky od roku 2011 na príslušný trh dodával výrobky označené napadnutou ochrannou známkou. Možno považovať za preukázané, že výrobky označené „favorit“ majiteľ ponúkal vo svojich predajniach na Slovensku od roku 2011, šlo o rôzne druhy bicyklov, oblečenia a náhradné diely na bicykle. Možno považovať za preukázané, že jeho výrobky boli prítomné a dostupné na trhu v období od roku 2011 a zároveň je z uvedeného zrejmé, že majiteľ na našom trhu od roku 2011 propagoval svoje výrobky prostredníctvom akciových propagačných letákov a na základe predložených dôkazov možno konštatovať, že mal záujem zabezpečiť odbyt svojich výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou na príslušnom trhu.

Napriek tomu, že majiteľ sa snažil preukázať prítomnosť výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou na našom trhu už od roku 2010, na základe predložených dôkazov túto skutočnosť nemožno považovať za dostatočne preukázanú. Podľa predložených dôkazov v období od 1.10.2010 do konca roku 2010 bolo predaných len 9 bicyklov značky favorit, pričom neboli predložené žiadne dôkazy o propagovaní výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou v tomto období. Hoci jedna faktúra za reklamné letáky Favorit bola vystavená v roku 2010, šlo o posledný deň v roku 2010, letáky z roku 2010 však predložené neboli a možno dôvodne predpokladať, že šlo o reklamné letáky určené už na rok 2011. Možno zdôrazniť, že majiteľ mal možnosť reagovať na stanovisko navrhovateľa, ktorý poukázal na to, že nepovažuje za dostatočne preukázané používanie napadnutej ochrannej známky v roku 2010. Predložené dôkazy síce preukazujú, že výrobky označené „favorit“ boli predané v obmedzenom počte už v roku 2010, avšak išlo o také množstvo, ktoré neumožňuje konštatovať, že sa navrhovateľ ako majiteľ starších práv mohol o takomto používaní napadnutej ochrannej známky dozvedieť.

S prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu zistené z predložených dôkazov možno konštatovať, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k zapísaným tovarom kontinuálne a jeho výrobky označené napadnutou ochrannou známkou boli dostupné na príslušnom trhu od roku 2011. Vzhľadom na uvedené

možno konštatovať, že bola splnená druhá podmienka daná ustanovením § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorou je používanie napadnutej ochrannej známky.

Strpenie zo strany majiteľa starších práv môže nastať len v prípade, ak majiteľ tohto práva má možnosť zabrániť používaniu neskoršej ochrannej známky, ale vedome tak neurobí, pričom je zrejmé, že majiteľ skorších práv musí vedieť o tom, že sú jeho práva porušované. Z toho jednoznačne vyplýva, že používanie neskoršej ochrannej známky musí byť reálne a musí byť preukázané, že neskoršia ochranná známka bola na trhu verejne dostupná a teda, že sa subjekty, ktorých skoršie práva by mohli byť dotknuté, mali možnosť s ňou stretnúť. V prípade, ak sa neskoršia ochranná známka nepoužívala, majiteľ skorších práv tak nemal možnosť sa o jej používaní dozvedieť ani zabrániť v jej používaní, pričom z hľadiska strpenia je nepodstatné, aké dôvody viedli majiteľa neskoršej ochrannej známky k jej nepoužívaniu.

Na konštatovanie skutočnosti, či majiteľ starších práv strpel používanie neskoršej ochrannej známky je ďalej v tomto prípade potrebné zistiť, či v danom prípade uplynula lehota piatich po sebe nasledujúcich rokov, odkedy bola neskoršia ochranná známka skutočne používaná na trhu.

Keďže bolo zistené, že napadnutá ochranná známka sa začala skutočne používať vo vzťahu k zapísaným tovarom až v roku 2011 je zrejmé, že v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú 1.10.2015 doba piatich po sebe nasledujúcich rokov jej používania neuplynula. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že majiteľ preukázal skutočné používanie v období od roku 2011 do roku 2014, teda ide o obdobie štyroch rokov, a to napriek tomu, že vo svojom vyjadrení uviedol, že predloží dôkazy o jej používaní pred rokom 2011 a do roku 2015. Dokonca ani v prípade zohľadnenia faktu, že prvý doklad o používaní napadnutej ochrannej známky predložený majiteľom bol z 1.10.2010, (hoci ako bolo uvedené kvalita dôkazov z roku 2010 nebola dostatočná na preukázanie skutočného používania), by nebolo možné podmienku strpenia používania napadnutej ochrannej známky po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov považovať za naplnenú, keďže majiteľ preukázal jej používanie len do konca roku 2014. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že nebola splnená podmienka uplynutia lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, počas ktorých bola používaná neskoršia ochranná známka, a počas ktorých mohol mať navrhovateľ o jej používaní vedomosť, preto podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 citovaného zákona nemožno považovať za naplnené. Možno konštatovať, že navrhovateľ v čase podania návrhu nebol obmedzený v dôsledku strpenia vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. brániť v jej používaní.

Posúdenie podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

v triede 12 - „*bicykle športové, pretekárske a cestné; súčasti bicyklov, t. j. meniče, predstavce, prešmykovače, ráfiky všetkých druhov, volanty, vidlice, brzdy predné a zadné, blatníky, rámy*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 12 – „*bicykle a ich súčasti, t.j. brzdy, riadidlá, ráfiky a predložky, trojkolky, kolobežky*“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či

podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

V tomto prípade možno aj bez podrobného porovnávania konštatovať, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné s tovarmi „*bicykle a ich súčasti*“ staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 165232)

Staršia ochranná známka (OZ č. 151261)

FAVORIT

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické, sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej ochrannej známky v priloženej úprave so slovnou ochranou známkou. Obe porovnávané ochranné známky sú tvorené jedným slovným prvkom, ktorým je slovo „favorit“. Z vizuálneho hľadiska je medzi nimi rozdiel v úprave písma napadnutej ochrannej známky, ktoré je štylizované. Slovný prvok „favorit“ je však v napadnutej ochrannej známke jasne a zreteľne viditeľný, preto možno konštatovať, že napriek rozdielu medzi porovnávanými označeniami spočívajúcim v úprave písma tento nepostačuje na vyvolanie úplne odlišného vizuálneho vnemu z inak zhodného slovného prvku, preto možno konštatovať podobnosť porovnávaných ochranných známk z vizuálneho hľadiska v čiastočnej miere.

Z fonetického hľadiska budú obe porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku „favorit“. Je zřejmé, že ich reprodukcia je rovnaká, preto možno pri porovnávaných ochranných známkach z tohto hľadiska konštatovať ich zhodu.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Porovnávané ochranné známky sú tvorené rovnakým slovným prvkom „favorit“, ktorý má svoj význam ako obľúbenec, miláčik, niečo, alebo niekto, kto je uprednostňovaný, resp. účastník športových pretekov, ktorý má najväčšiu šancu na víťazstvo. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že zo sémantického hľadiska budú porovnávané ochranné známky vnímané ako zhodné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Ďalej je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

V danom prípade je pravdepodobnosť zámény potrebné posudzovať z pohľadu širokej verejnosti, ktorej stupeň pozornosti venovaný dotknutým tovarom – bicyklom a jeho súčastiám môže variovať od priemernej aj po vyššiu, a to v závislosti od ceny a určenia modelu vybraného bicykla.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, slovo „favorit“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímať ako prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že staršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom. Napadnutá ochranná známka je tvorená prvkom, ktorý bude vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímaný rovnako.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou bola zistená ich vizuálna podobnosť v čiastočnej miere a z fonetického a sémantického hľadiska boli ochranné známky posúdené ako zhodné. Je potrebné vziať do úvahy, že spotrebiteľia spravidla nemajú možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahnú len na pamäťovú stopu, ktorú si uchovali v podvedomí. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky v tej istej triede. Napadnutá ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom ako staršia ochranná známka, odlišuje sa len po vizuálnej stránke v úprave písma. Staršia ochranná známka navrhovateľa má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a jej slovný prvok možno označiť za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom. Napadnutá ochranná známka už neobsahuje ďalšie prvky, ktoré by mohli mať vplyv na jej odlišné vnímanie v porovnaní so staršou ochrannou známkou a celkový dojem, ktorý napadnutá ochranná známka vyvoláva je nepochybne podobný. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä s ohľadom na pravdepodobnosť asociácie medzi nimi, t. j. vyvolanie predstavy o vzájomnej súvislosti. V porovnávaných ochranných známkach je prítomný zhodný slovný prvok „favorit“, ktorý je v nich zároveň jediným slovným prvkom, a ktorý je v napadnutej ochrannej známke len stvárnený v úprave písma. Spotrebiteľia tak môžu napadnutú ochrannú známku vnímať ako variant staršej ochrannej známky a domnievať sa, že v prípade nákupu zhodných tovarov označených napadnutou ochrannou známkou ide o výrobky navrhovateľa, a to aj pri zohľadnení ich priemernej či vyššej pozornosti pri nákupe takýchto tovarov.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky stanovené v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v celom rozsahu podaného návrhu a zároveň nebolo preukázané naplnenie podmienok podľa § 16 ods. 1 citovaného zákona, ktoré by obmedzovali navrhovateľa v uplatňovaní jeho práva.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručit:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

Bc. Peter Kubínyi
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín