



Banská Bystrica 28. 3. 2019

POZ 501-2017/N-30-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Skechers U.S.A., Inc II, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „SKETCHER“ do registra ochranných známok, prihláseného 3.3.2017 prihlasovateľom Startitup s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou CEE Attorneys Lišiak Martinák, s. r. o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 501-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.7.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochranej známky „SKETCHER“, číslo spisu POZ 501-2017, sa zamieta pre tovary „plagáty; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlač (rytiny); ceruzky; noviny; periodiká; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; knihy; mechanické ceruzky; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; listový papier; papierové obrusy; záložky do kníh; stojany na fotografie; plniace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; stojany na perá a ceruzky; oznámenia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželaná (pohľadnice); písacie nástroje; značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; papier; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; kartón, lepenka; obaly (papiernický tovar); baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo lepenkové krabice; plastové bublinové fólie (na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; viskóзовé fólie na balenie; škrobové obalové materiály; parafínový papier; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace)“ v triede 16, všetky služby v triede 35 a služby „poskytovanie športovísk; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; prenájom štadiónov; tábory na športové sústreďenia; prenájom tenisových kurtov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia; vyučovanie bojového umenia aikido“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „SKETCHER“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 501-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2017 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom nasledovných slovných ochranných známk Európskej únie:

- č. 007421746 „SKECHERS“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 004307691 „SKECHERS“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 002992535 „SKECHERS“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- č. 008827487 „SKECHERS“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 014466131 „SKECHERS“ (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triedach 10, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národnej slovnej ochrannej známky č. 178378 „SKECHERS“ (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Všetky uvedené ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Namietateľ ďalej uviedol, že je majiteľom niekoľkých ochranných známk Európskej únie, ktoré obsahujú dominantný slovný prvok „SKECHERS“ a ďalší prvok, čo doložil výpisom z databázy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Namietateľ poukázal na to, že hoci zverejnené označenie je kombinované, pozostáva zo slova „SKETCHER“, v ktorom veľmi jemná grafika a úprava písmena „K“ nedisponuje takmer žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľove ochranné známky sú najmä slovné, pričom z fonetického hľadiska ide podľa neho o takmer identické označenia. Z vizuálneho hľadiska z dôvodu rovnako dlhých slovných prvkov so siedmimi zhodnými písmenami a ich pozíciou, je zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami podobné vo vysokej miere. Zo sémantického hľadiska môžu byť porovnávané označenia podľa namietateľa vnímané ako fantazijné alebo spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka môže byť známy sémantický obsah slova „sketcher“ ako „kreslič skíc“. Keďže angličtina nie je rodným jazykom slovenských spotrebiteľov, môžu si označenia zamieňať vzhľadom na podobnosť slovných prvkov „sketcher“ – „skechers“.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu služieb zverejneného označenia prihlasovaných v triede 35 so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede a konštatoval, že sú všetky zhodné, podobné alebo súvisiace a podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach hrozí riziko možnosti zámény alebo asociácie medzi službami namietateľa a prihlasovateľa.

V ďalšej časti podania námietok namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky získali dobré meno v Európskej únii a v Slovenskej republike, a preto odlišnosť tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známk je v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bezpredmetná.

Namietateľ poukázal na používanie ochranných známk „SKECHERS“ predovšetkým v súvislosti s moderným životným štýlom a funkčnou obuvou pre mužov, ženy a deti. Táto značka vznikla v roku 1992 a podľa namietateľa je druhou najväčšou značkou atletickej obuvi v Spojených štátoch amerických, čo doložil informáciou z internetovej linky <https://en.wikipedia.org/wiki/Skechers>.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena ochranných známk „SKECHERS“ predložil rad dôkazných prostriedkov.

Namietateľ uviedol, že z predložených dôkazov vyplýva, že za posledných 5 rokov používal v značnej miere značky SKECHERS a SKECH v Spojenom kráľovstve a Európskej únii v súvislosti s obuvou. Z uvedeného dôvodu sa podľa namietateľa značka SKECHERS a SKECH vyznačuje vyššou rozlišovacou spôsobilosťou a ochranná známka SKECHERS má na celom území Spojeného kráľovstva a Európskej únie dobré meno pre tovary, na ktoré sa vzťahujú zapísané ochranné známky Európskej únie 004307691 (druhá staršia ochranná známka) a 014466131 (piata staršia ochranná známka).

Ďalej sa namietateľ venoval ochrannej známke SKECHERS na Slovensku a uviedol, že informácie o predaji obuvi SKECHERS je možné zistiť z internetovej stránky **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.** a <http://www.mapaobchodov.sk/znacky/skechers/>. Namietateľ tiež predložil link na webové sídlo www.sportisimo.sk, kde je obuv značky SKECHERS dostupná. Obuv tejto značky je dostupná nielen cez internetové obchody, ale aj kúpou v kamenných obchodoch, najmä v obchodoch SKECHERS, Office shoes, Robel a Exisport. Predaj obuvi značky SKECHERS bol na Slovensku realizovaný už v roku 2002, čo namietateľ preukázal distribučnou zmluvou z 12.9.2002.

Namietateľ ďalej uviedol, že od roku 2012 bol predaj tovarov SKECHERS zabezpečený prostredníctvom distribútora SHOEBOX KFT a jeho dcérskych spoločností na základe zmluvy „International distribution agreement“, ktorú namietateľ predložil. Na podporu priameho pôsobenia v Európe bola založená spoločnosť SKECHERS S.A.R.L. zodpovedná za prevádzku medzinárodných prevádzok SKECHERS a štyri dcérske spoločnosti, čo namietateľ doložil odkazom na internetový link (<http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80336&p=irol-newsArticle&ID=334617>).

V ďalšej časti podania namietateľ poukázal na pojem asociácie podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého ide o situáciu, v ktorej pohľad na prihlasované označenie vyvoláva v pamäti spotrebiteľa skoršiu ochrannú známku s dobrým menom, teda cieľová skupina verejnosti by si vytvorila prepojenie medzi zverejneným označením a skoršou ochrannou známku s dobrým menom a relevantná verejnosť by mohla uveriť, že tovary a služby uvádzané na trh s porovnávanými označeniami pochádzajú od jedného podniku alebo ekonomicky prepojených podnikov.

Namietateľ k novej ujmě rozlišovacej spôsobilosti a neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena ochrannej známky uviedol, že takáto ujma môže vzniknúť najmä vtedy, ak tovary a služby ponúkané treťou stranou budú mať vlastnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na imidž staršej ochrannej známky a poškvrniť jej povesť. Používanie starších ochranných známok vedie aj k rozptýleniu identity a pôsobeniu na myseľ verejnosti, ktorá si vytvára predstavu o staršej ochrannej známke.

Podľa namietateľa vzhľadom na dobré meno starších ochranných známok bude používanie podobnej ochrannej známky nevyhnutne ťažiť z povesti namietateľa, lebo spotrebiteľia si budú vytvárať asociácie medzi podobnou ochrannou známku s namietateľovou ochrannou známku s dobrým menom. Neprimeraná výhoda prihlasovateľa spočíva v tom, že obchodovanie s tovarom vzhľadom na asociáciu so staršou ochrannou známku s dobrým menom je úspešnejšie.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky POZ 501-2017 v celom rozsahu, pretože kumulatívne boli naplnené všetky podmienky podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 25.10.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 3.1.2018, odmietol namietateľom konštatovanú zhodnosť alebo podobnosť starších ochranných známok a zverejneného označenia a rovnako aj zapísané a prihlasované tovary a služby nepovažoval za zhodné ani podobné. Prihlasovateľ odmietol aj tvrdenie, že by zverejnené označenie bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je určené na označovanie služieb internetového portálu www.sketcher.sk, ktorý mu patrí a sprostredkováva informácie o novinkách z oblasti dizajnu a technológií, a preto sú tovary a služby porovnávaných označení úplne rozdielne. Podľa prihlasovateľa aj samotné znenie a vizuálne spracovanie zverejneného označenia je prispôsobené zameraniu uvedeného internetového portálu. Slovným základom je anglické slovo „sketch“, ktoré znamená „načrtnúť“ alebo „náčrt“ a aj slovo „sketcher“ je podľa prihlasovateľa bežným anglickým slovom a znamená „kresliar“. Preto je v písmene „K“ zreteľne znázornená ceruzka a na rozdiel od ostatných písmen je písmeno „K“ fialové. Všetky písmená sú podľa vyjadrenia prihlasovateľa asymetrické, čím budia dojem, že boli nakreslené ceruzkou a tým tvoria jedinečný dizajn, ktorý disponuje takou rozlišovacou spôsobilosťou, že je vylúčené akékoľvek riziko záměny so staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na uvedené, podľa prihlasovateľa, fonetická podobnosť označení nemôže byť jediným kritériom hodnotenia pravdepodobnosti zámeny. Prihlasovateľ poukázal na rozdiel v slovných prvkoch vzhľadom na písmeno „s“ v starších ochranných známkach, ktoré sa v anglickom jazyku spája s množným číslom podstatných mien. Podľa prihlasovateľa je výslovnosť porovnávaných označení v slovenskom jazyku úplne iná ako v prípade anglickej výslovnosti, a preto odmietol fonetickú podobnosť pri výslovnosti v slovenskom jazyku a podobnosť v anglickom jazyku je podľa neho zanedbateľná.

Prihlasovateľ ešte poukázal v prípade podobnosti označení z vizuálneho hľadiska spočívajúcej v počte písmen a ich zhodnosti na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie T-10/09m a C-252/07, podľa ktorých, ak existuje určitá podobnosť medzi ochrannými známkami, pre ktorú si ich príslušná skupina verejnosti zblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa, nemožno iba na základe tejto súvislosti rozhodnúť, že došlo k zásahom do ochrany ochranných známk s dobrým menom.

K porovnaniu zo sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že podobnosť z tohto hľadiska je potrebné odmietnuť aj pre tú časť verejnosti, ktorá neovláda anglický jazyk. Napriek podobnosti slov môže priemerný spotrebiteľ rozlíšiť zverejnené označenie od starších ochranných známk, a to predovšetkým s ohľadom na jeho vizuálne spracovanie. Ďalej uviedol, že označenia nie sú zameniteľné, pretože nesú v sebe úplne rozdielne významy a navyše zverejnené označenie je vizuálne tak spracované, že zaručuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Poukázal tiež na skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka je slovná a zverejnené označenie je kombinované, a preto ide o rozdielne označenia.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval porovnaniu tovarov a služieb. Čo sa týka samotného porovnania služieb v triede 35, ktoré namietateľ porovnával, prihlasovateľ uviedol, že podobnosť vychádza zo skutočnosti, že ide o generické pomenovanie služieb, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s podnikaním v oblasti internetového spravodajstva, kam zameranie portálu www.sketcher.sk patrí, a nie je možné sa týmto pomenováním vyhnúť.

K ostatným triedam tovarov a služieb starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že sú odlišné od prihlasovaných a odmieta oprávnenosť námietok voči zápisu zverejneného označenia z dôvodu dobrého mena starších ochranných známk, pretože namietateľ dostatočne nepreukázal ich dobré meno. Tiež uviedol, že zverejnené označenie neťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk a nie je na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena.

Prihlasovateľ k predloženému svedeckému prehláseniu p. Petra Y. uviedol, že podľa neho ide o čestné prehlásenie, ktoré je ako dôkaz podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 39 Správneho poriadku v konaní o námietkach neprípustný. Rovnako sú podľa neho neprípustné aj dôkazy PY1 až PY13, ktoré sú jeho súčasťou. Tieto doklady boli predložené v anglickom jazyku, a preto ich prihlasovateľ považoval za neprípustné aj napriek tomu, že namietateľ časť listín preložil do slovenského jazyka. Tieto doklady však podľa prihlasovateľa nemajú žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k existencii dobrého mena starších ochranných známk, a preto sa namietateľ nemôže domáhať ochrany podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa prihlasovateľa akákoľvek asociácia zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je pochybná a nepravdepodobná aj z dôvodu, že okruh relevantnej verejnosti pre porovnávané označenia je úplne rozdielny, a preto u priemerného spotrebiteľa nehrozí riziko ich asociácie alebo zámeny.

Prihlasovateľ ďalej poprel, že by existovala akákoľvek hrozba ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk v dôsledku prípadného poskytovania nekvalitných služieb portálom www.sketcher.sk, pretože namietateľ nemá možnosť kontrolovať, akým spôsobom bude zverejnené označenie používané. Prihlasovateľ uviedol, že oblasť, v ktorej bude zverejnené označenie používané je definovaná prihlásenými tovarmi a službami a relevantná verejnosť je odlišná od relevantnej verejnosti v porovnaní so staršími ochrannými známkami.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby námietky boli v celom rozsahu zamietnuté.

Z dôvodu, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k predmetným námietkam uviedol, že doklady predložené k námietkam proti zápisu ochrannej známky do registra ochranných známk ako dôkazné prostriedky, ktoré majú preukazovať dobré meno ochranných známk namietateľa, vrátane prehlásenia pána Petra Y. a príloh k

jeho vyhláseniu, sú takmer všetky v anglickom jazyku, listom zo 16.5.2018 bol namietateľ vyzvaný, aby predložil preklad týchto dôkazov, resp. ich relevantných častí do slovenského jazyka.

Namietateľ v podaní, ktoré bolo úradu doručené 23.7.2018 zaslal preklad dôkazov, resp. ich relevantných častí do slovenského jazyka.

Listom úradu 25.7.2018 a opakovaným doručením z 3.8.2018 boli dôkazy k námietkam preložené do slovenského jazyka v celom rozsahu odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 10.9.2018 uviedol, že namietateľ tým, že prílohy námietok boli listiny v anglickom jazyku bez ich úradného prekladu do slovenského jazyka, a neboli do zákonom stanovenej trojmesačnej lehoty preložené, porušil zásadu koncentračného konania a úrad na ne nemôže prihliadať. Zároveň poukázal aj na skutočnosť, že prihlasovateľ nemá ako zistiť, či sa listiny v anglickom jazyku prekladané prekladateľom zhodujú s listinami v anglickom jazyku priloženými k pôvodným námietkam, a nie je spravodlivé to od neho vyžadovať.

Z uvedeného dôvodu žiadal úrad, aby na doplnené preklady listín v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach neprihliadal. Prihlasovateľ tiež uviedol, že trvá na všetkých svojich vyjadreniach týkajúcich sa námietok, ktoré uviedol vo svojom podaní doručenom 3.1.2018, a opätovne navrhol, aby úrad predmetné námietky zamietol v celom rozsahu.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho námietkový dôvod podľa § 7 písm. a), ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannnej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia „SKETCHER“, číslo spisu POZ 501-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.3.2017 prihlasovateľom Startup s. r. o., Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.7.2017 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Skechers U.S.A., Inc II, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č. 007421746 s právom prednosti od 25.11.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č. 004307691 s právom prednosti od 15.2.2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 18, tovary „*clothing, footwear, headgear; clothing for men, women and children; t-shirts, sweatshirts, training trousers, socks, shorts; footwear for men, women and children; headgear, hats; boots, shoes and slippers*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy; odevy pre pánov, dámy a deti; tričká, teplákové bundy, teplákové nohavice, ponožky, šortky; obuv pre pánov, dámy a deti; pokrývky hlavy, klobúky; čižmy, topánky a papuče) v triede 25 a služby „*catalog sales of footwear and clothing; advertising; commercial business management office work; distribution of publicity material and samples; newspaper subscription services for third parties; consultancy regarding the retail of footwear, accessories and clothing; business information, advice and research; accountancy; document reproduction; employment agencies; document management; organization of exhibitions for commercial purposes or publicity; retail services for footwear and clothing via retail stores and the internet; selection and presentation of goods in catalogs*“ (katalógový predaj oblečenia a obuvi; reklama; kancelárska práca v oblasti komerčného obchodného manažmentu; distribúcia propagačných materiálov a vzoriek; služby predplatenia novín pre tretie strany; konzultácie súvisiace s maloobchodným predajom obuvi, príslušenstva a odevov; obchodné informácie, poradenstvo a výskum; účtovníctvo; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; zamestnanecké agentúry; manažment dokumentov; organizácia výstav pre obchodné a reklamné účely; maloobchodné služby v oblasti obuvi a odevov prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu; výber a prezentácia tovarov v katalógu) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č. 002992535 s právom prednosti od 30.12.2002, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č. 008827487 s právom prednosti od 22.1.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č. 014466131 s právom prednosti od 13.8.2015, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 10, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- národnej slovnej ochrannej známky „SKECHERS“ č. 178378 s právom prednosti od 23.11.1993, ktorá je zapísaná pre tovary „*pánske, dámske a detské odevy a obuv, najmä tričká, košele, ponožky, nohavice, šortky, klobúky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie služieb

Námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. smerujú len proti službám prihláseným v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a namietateľ ich zhodnosť a podobnosť odôvodnil v súvislosti so službami zapísanými v triede 35 pre slovnú ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č. 004307691.

Námietky smerujú proti prihláseným službám:

v triede 35 – „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo*

reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“;

Staršia ochranná známka EÚ č. 004307691 je okrem iného zapísaná pre nasledujúce služby:

v triede 35 – „*catalog sales of footwear and clothing; advertising; commercial business management office work; distribution of publicity material and samples; newspaper subscription services for third parties; consultancy regardings the retail of footwear, accessories and clothing; business information, advice and research; accountancy; document reproduction; employment agencies; document management; organization of exhibitions for commercial purposes or publicity; retail services for footwear and clothing via retail stores and the internet; selection and presentation of goods in catalogs*” (katalógový predaj oblečenia a obuvi; reklama; kancelárska práca v oblasti komerčného obchodného manažmentu; distribúcia propagačných materiálov a vzoriek; služby predplatenia novín pre tretie strany; konzultácie súvisiace s maloobchodným predajom obuvi, príslušenstva a odevov; obchodné informácie, poradenstvo a výskum; účtovníctvo; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; zamestnanecké agentúry; manažment dokumentov; organizácia výstav pre obchodné a reklamné účely; maloobchodné služby v oblasti obuvi a odevov prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu; výber a prezentácia tovarov v katalógu).

Pred samotným porovnaním služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny sa zohľadňujú 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 doplnujúci 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.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby v triede 35, z ktorých služby „*rozmnožovanie dokumentov, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby)*“ možno aj bez podrobného porovnávania označiť za zhodné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 „*document reproduction; newspaper subscription services for third parties*“ (kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, distribúcia propagačných materiálov a vzoriek).

Ďalšie služby zverejneného označenia v triede 35 „*lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov*“ sú zhodné a podobné zapísanej službe pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 „*distribution of publicity material and samples*“ (distribúcia propagačných materiálov a vzoriek), pretože ide o služby poskytované s rovnakým cieľom – sprístupňovanie rôznych typov reklamných materiálov, príp. vzoriek.

Nasledujúce prihlasované služby v triede 35 „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení*

obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie umeleckých činností; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodný manažment pre športovcov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; externé administratívne riadenie podnikov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); prehľad tlače (výstrižkové služby)“ svojou povahou predstavujú služby zamerané na rôzne druhy obchodných, konzultačných, poradenských a asistenčných činností, ktoré môžu byť užitočné pre riadenie podniku, ako zvýšiť podiel na trhu, ako sa vyrovnáť s konkurenciou, ako komunikovať s verejnosťou, ako umiestniť výrobky na trh, ako skúmať spotrebiteľské trendy a pod. Majú teda rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako zapísané služby pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 v triede 35 „*business information, advice and research*“ (obchodné informácie, poradenstvo a výskum), a teda ich možno považovať za zhodné alebo veľmi podobné s uvedenými zapísanými službami.

Nasledujúce prihlasované služby v triede 35 „*vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom billboardov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)*“ patria do oblasti reklamy alebo propagačnej činnosti s cieľom posilniť pozíciu subjektu na trhu. Majú teda rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako zapísaná služba pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 v triede 35 „*advertising*“ (reklama), a teda možno hovoriť o zhode a podobnosti uvedených služieb.

Služby zverejneného označenia v triede 35 „*služby porovnávania cien; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; správa spotrebiteľských vernostných programov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely*“ svojou povahou predstavujú služby zamerané na obchodnú administratívu ako špecifickej služby obchodných služieb s úlohou efektívneho organizovania ľudí a zdrojov na organizovanie a prevádzkovanie obchodnej činnosti, a preto sú podobné so zapísanou službou staršej ochrannej známky EÚ „SKECHERS“ č.004307691 v triede 35 „*commercial business management office work*“ (kancelárska práca v oblasti komerčného obchodného manažmentu).

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „*organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja*“ je možné považovať za zhodné alebo podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 v triede 35 „*organization of exhibitions for commercial purposes or publicity*“ (organizácia výstav pre obchodné a reklamné účely) z dôvodu svojej povahy a účelu (organizovanie reklamných akcií) ako aj okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Služby zverejneného označenia v triede 35 „*vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz*“ verzus služby zapísané pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 v triede 35 „*business information, advice and research*“ (obchodné informácie, poradenstvo a výskum) a ďalšie služby zverejneného označenia „*správa počítačových súborov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba informácií v registroch*“ vo vzťahu k zapísaným službám v triede 35 pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 „*document management*“ (manažment dokumentov) a služby zverejneného označenia v triede 35 „*optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ v porovnaní so službami zapísanými v triede 35 pre staršiu ochrannú známku EÚ „SKECHERS“ č.004307691 „*retail services for footwear and clothing via retail*“

stores and the internet“ (maloobchodné služby v oblasti obuvi a odevov prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu) možno považovať za podobné v nižšej miere, keďže sú úzko spolu súvisiace a bežne sa navzájom dopĺňajúce.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 501-2017)

Staršia ochranná známka EÚ č. 004307691
(ďalej „staršia ochranná známka“)

The logo for SKETCHER features the word in a bold, blocky font. The letter 'S' is significantly larger and more prominent than the other letters, which are smaller and more closely spaced together.The logo for SKECHERS is the word in a clean, sans-serif font, with all letters in the same size and weight.

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a 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.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľská verejnosť každé označenie vníma ako celok a nevníma len niektorú jeho časť, a preto pri hodnotení vizuálnej podobnosti porovnávaných označení je potrebné prihliadnuť na všetky prvky, ktoré ich tvoria, pretože vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený ich súčasným pôsobením. V predmetnom prípade sa označenia líšia svojím charakterom, keďže zverejnené označenie je obrazové a staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „SKECHERS“ napísaným bežným typom písma veľkými písmenami. Zverejnené označenie tvorí jediný slovný prvok „SKETCHER“, ktorý je vyhotovený mierne štylizovanými veľkými tlačenými písmenami čiernej farby, ktorého obrisy sú vyplnené šrafovaním, pričom písmeno „K“ je fialovej farby a jeho ľavé rameno môže tvarom pripomínať ceruzku. Avšak v rámci porovnania predmetných označení z vizuálneho hľadiska je potrebné uviesť, že celkový dojem zverejneného označenia vytvára slovo „SKETCHER“, ktoré sa spotrebiteľ všimne a zapamätá, nie jeho šrafovanie či ceruzku v písmene „K“. Preto pri posudzovaní podobnosti z vizuálneho hľadiska možno v tomto prípade vychádzať najmä z porovnania slovného prvku „SKETCHER“ zverejneného označenia a slovného prvku „SKECHERS“ staršej ochrannej známky. Slovné prvky porovnávaných označení majú pritom zhodnú dĺžku, teda 8 písmen, z ktorých 7 je rovnakých vrátane začiatku slov „SKE-“ a ďalších zhodných a rovnako usporiadaných štyroch písmen „CHER“. Rozdiel v slovných prvkoch je ten, že vo zverejnenom označení uprostred slovného prvku za písmenom „E“ nasleduje písmeno „T“ a v staršej ochrannej známkach je na konci slovného prvku písmeno „S“. Ďalej je potrebné uviesť, že pri rešpektovaní zákonitostí zmyslového vnímania spotrebiteľ prednostne vníma začiatok označení a keďže sa slovné prvky označení zhodujú v siedmich písmenách z ôsmich, uvedené rozdiely pri prvotnom vizuálnom kontakte môžu uniknúť pozornosti spotrebiteľa. Ani grafický prvok v písmene „K“ a jeho odlišná farba vo zverejnenom označení neovplyvnia jeho vizuálny vnem v takej miere, aby im spotrebiteľ venoval určujúcu pozornosť, a preto možno porovnávané označenia z hľadiska vizuálneho pôsobenia z dôvodu veľmi podobných slovných prvkov vyhodnotiť ako podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie môže byť vyslovené ako „skečə“ a staršia ochranná známka ako „skečəs/z“. Označenia môžu byť vyslovené aj ako „sket-cher“, resp. „skehers“. Odlišnosť spôsobená vo zverejnenom označení hláskou „t“ alebo „s“ na konci slova v staršej ochrannej známkach, nedokáže výrazne pozmeniť zvukový vnem vyvolaný oboma označeniami. V dôsledku uvedeného možno konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení vo vysokej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „SKETCHER“ a „SKECHERS“ je potrebné vychádzať z toho, že tieto u priemerného spotrebiteľa bez znalosti anglického jazyka nebudú vyvolávať žiadny významový vnem a bude ich považovať za fantazijné. Avšak časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorá má určitý stupeň znalosti anglického jazyka, bude

slovný prvok zverejneného označenia „SKETCHER“ odvodzovať od slova „sketch“, čo podľa anglicko-slovenského slovníka znamená „náčrt, skica“, a teda slovo „sketcher“ znamená kreslič skíc. Keďže slovný prvok v staršej ochrannej známke je veľmi podobný a vypustenie písmena „t“ môže spotrebiteľ prehliadnúť, môže sa domnievať, že slovo „SKETCHERS“ má ten istý význam, prípadne ide o význam v množnom čísle, keďže hláska „s“ na konci slov znamená v anglickom jazyku u podstatných mien množné číslo, a teda priradí tomuto slovnému prvku rovnaký význam, aký sa spája so slovným prvkom zverejneného označenia. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko buď nebude mať vplyv na vnímanie a odlišenie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom alebo možno medzi porovnávanými označeniami vidieť významovú paralelu a vysokú mieru podobnosti.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahuje, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami.

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršie ochranné známky a dotknuté tovary, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámény. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Treba však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalkej podobe, ktorú si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 35 široká, ako aj odborná verejnosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť zámény nemožno vylúčiť, pretože pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bolo zistené, že obsahujú veľmi podobný slovný prvok „SKETCHER“, resp. „SKETCHERS“, ktorý je jediným slovným prvkom zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky. Na základe týchto prvkov bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska a vysoká podobnosť z fonetického hľadiska. Sémantické porovnanie sa buď vzhľadom na fantazijnosť porovnávaných označení nemôže uplatniť alebo označenia môžu byť vnímané ako podobné vo vysokej miere.

Odlišnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je založená na jednoduchých grafických prvkoch (šrafovanie a mierna štylizácia písmena „K“) vo zverejnenom označení, ktoré však budú spotrebiteľmi vnímané ako dekoračné prvky bez závažného vplyvu na rozlišovaciu spôsobilosť zverejneného označenia a prítomnosti písmena „T“ vnútri slovného prvku zverejneného označenia, ktoré chýba v slovnom prvku starších ochranných známok, v ktorých je na konci slova písmeno „S“, a ktoré zase chýba vo zverejnenom označení. Tieto rozdiely však nepredstavujú také prvky, ktoré by si spotrebiteľ zapamätal a na ich základe sa orientoval na trhu.

Je nutné uviesť, že ak aj spotrebiteľovi bude zrejmý význam slovného prvku „sketcher“, ktoré však nepatrí do bežnej slovnej zásoby anglického jazyka, prihlasovateľ grafickými prvkami nedosiahol zvýšenú odlišnosť

zverejneného označenia od staršej ochrannej známky, pretože slovo „sketcher“ je veľmi podobné slovu „skechers“ staršej ochrannej známky. Z uvedeného vyplýva, že aj keď spotrebiteľ pri kontakte so službami označenými zverejneným označením aj staršou ochrannou známkou ďalšie prvky zverejneného označenia neprehliadne, bude sa pri ich výbere prirodzene orientovať a služby identifikovať v prípade zverejneného označenia prostredníctvom jeho slovného prvku „sketcher“, rovnako ako aj v prípade staršej ochrannej známky prostredníctvom slovného prvku „skechers“.

Pravdepodobnosť zámery navyše umocňuje zistená zhoda a podobnosť kolíznych služieb v triede 35 zverejneného označenia so službami druhej staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, či stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je len priemerný alebo vyšší, je dôvodné predpokladať, že pozornosti spotrebiteľov neuniknú slovné prvky označení, pri ktorých si nemusí uvedomiť ich rozdiel spočívajúci len v postavení jedného písmena, a tak sa môže ľahko pomýliť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že v danom prípade sú naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne 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, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchléné masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky 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. Pri posudzovaní 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 z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín 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 pred 3.3.2017 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno starších ochranných známk EÚ „SKECHERS“ na území Európskej únie a národnej staršej ochrannej známky „SKECHERS“ na území Slovenskej republiky.

Namietateľ konštatoval, že ochranné známky „SKECHERS“ sú v rámci Európskej únie aj v Spojených štátoch spájané s ním predovšetkým v súvislosti s moderným životným štýlom a funkčnou obuvou pre mužov, ženy a deti, čo vedie k záveru o dobrom mene ochranných známk „SKECHERS“ v Európskej únii, vrátane Slovenska.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- Svedecké prehlásenie p. Petra Y.-výkonného riaditeľa spoločnosti Skechers USA Ltd, UK, dcérskej spoločnosti Skechers U.S.A., Inc., ktorého súčasťou sú aj dôkazy PY1 až PY13.
- PY1 – kópia výpisov ochranných známk EÚ č. 004307691 a EÚ č. 014466131,
- PY2 – 16 kópií fotografií obuvi SKECHERS a obalov s označením SKECHERS a visačky so sprievodnými letákmi, kde sú opísané aj znaky kvality obuvi, ako pamäťová pena, prémiová kvalita použitých materiálov, vhodnosť obuvi do extrémnych podmienok, priedušnosť materiálov a pod.,
- PY3 - informácie o rôznych distribučných kanáloch výrobkov SKECHERS vo Veľkej Británii napr. internetové obchody Harrods, Brantano, Schuh, Jones Bootmaker, Debenhams, John Lewis a v Nemecku Schuhbode, spolu s vyobrazením týchto výrobkov,
- PY4 – 3 kópie fotografií maloobchodných predajní SKECHERS s nápismi v anglickom jazyku a uvedenie kontaktov na ďalšie predajné miesta vo Veľkej Británii,
- PY4a – zoznam názvov a miest predajní SKECHERS v 22 rôznych krajinách EÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto dokumente nie sú reálne vyobrazené žiadne predajne v danom mieste s údajmi s nimi súvisiacimi, je možné považovať tento zoznam len za podporný dokument,
- PY5 – 7 kópií snímok webových stránok z internetových obchodov SKECHERS vo Veľkej Británii, Dánsku, Nemecku, kde sú zobrazené ponuky a vyobrazenia obuvi rôznych kategórií, farby, veľkosti a ďalších parametrov v príslušnom jazyku, na ktoré sa spotrebiteľ dostane cez webové sídlo www.skechers.com a výberom krajiny, ktorá ho zaujíma,
- PY6 – kópie 12 reklamných plagátov a reklám v predajniach SKECHERS s tovarmi značky SKECHERS. Pretože len na strane 6 tohto dôkazu je možné identifikovať dátum uverejnenia reklamného plagátu, a to 4.2.2015, pričom na ostatných reklamných plagátoch nie je možné identifikovať obdobie, ku ktorému sa viažu, hoci doplnený text na predmetných kópiách informuje, že ide o reklamné plagáty z rokov 2014 a 2015, ktoré boli v tom čase uverejnené v tlači vo Veľkej Británii, Španielsku, či v Nemecku, úrad považuje plagáty bez uvedenia dátumu priamo na nich len za podporné dôkazy,
- PY7 – kópie článkov reklamných kampaní preložené do slovenského jazyka o kolekciu topánok, či športovej obuvi, skvelej palete farieb, funkčnosti obuvi a ďalších slovách chvály v spolupráci so známymi osobnosťami ako hercom Robom Lowom z 22.2.2017, Kelly Brookovou z 11.8.2016, Ringom Starrom z 13.4.2015. Internetové odkazy, ktoré boli k reklamným článkom pripojené obsahujú komunikáciu namietateľa so zákazníkmi síce v anglickom jazyku, ale je z nich zrejmý dátum napr. z 25.10.2016. Internetové odkazy na blogy SKETCHERS na sociálnych sieťach Twitter,

Facebook a internetovú linku v prehliadači Google, ktoré súvisia s uvedenými reklamnými kampaňami, pochádzajú z 22.2.2017. Tieto dôkazy sa viažu na namietateľa a boli vytvorené v relevantnom období, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia,

- PY8 – 12 kópií vyobrazení výrobkov SKECHERS na sociálnych sieťach Facebook s viac ako 3 miliónmi sledovateľov z januára a februára 2017, Instagram s viac ako 2 500 sledovateľmi, Twitter s 3 730 sledovateľmi z augusta 2011, z čoho vyplýva, že namietateľ aj týmto spôsobom propagoval svoje výrobky a spotrebiteľská verejnosť mala viacero možností sa s výrobkami namietateľa oboznámiť,
- PY9 – 31 kópií reprezentatívnych faktúr z rokov 2014 až 2017, všetky datované skôr ako bolo podanie zverejneného označenia a z ktorých je zrejmé mesto a krajina, do ktorých boli odoslané (rôzne miesta vo Veľkej Británii a Írsku),
- PY10 - znenie 36 stranovej výročnej správy namietateľa predloženej z internetového archívu <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data> s podpismi zástupcov spoločnosti SKECHERS U.S.A., INC z 1. marca 2017 za daňový rok 2016, ktorá okrem skutočností, ktoré sa viažu na spoločnosť namietateľa, ako napr. „Analýza finančnej situácie a výsledkov hospodárenia, finančné výkazy, kontrolné mechanizmy a procedúry“ uvádza na strane 27, že čistý predaj výrobkov vzrástol v roku 2016 o 416,0 milióna USD alebo o 13,2 % na 3,56 miliardy USD oproti predchádzajúcemu roku, pričom najväčší rast predaja počas roka priniesli pobočky v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Španielsku, ako je uvedené na str. 30,
- PY11 - obsah výročnej správy namietateľa s podpismi zástupcov spoločnosti SKECHERS U.S.A., INC z 26. februára 2016 za daňový rok 2015, kde sa uvádza, že čistý predaj výrobkov vzrástol v roku 2015 o 769,8 milióna USD resp. o 32,4 % na 3,147 miliardy USD v porovnaní s rokom 2014, pričom najväčší rast predaja počas roka priniesli pobočky v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Španielsku,
- PY12 - Strategická správa a účtovná uzávierka namietateľa za roky 2011 až 2015, v ktorých namietateľ na str. 5 uviedol, že povedomie o značke je dôležitou súčasťou úspechu v obuvníckom priemysle a svoju značku naďalej propaguje prostredníctvom komplexných marketingových kampaní. V roku 2015 bola značka Skechers podporená kampaňami v tlači, televízii a na vonkajších reklamných nosičoch, Čistý predaj výrobkov spoločnosti namietateľa dosiahol obrat za uvedené roky desiatky až stovky miliónov libier, čo potvrdil audit spoločnosti BDO LLP, 55 Baker Street, Londýn,
- PY13 – namietateľ získal niekoľko ocenení pre svoju obuv značky SKECHERS v EÚ, čo doložil nasledovnými dokladmi: výtlakami z portálu www.footwearindustryawards.com o oceneniach obuvi značky Skechers za roky 2013 až 2016, kde sa namietateľ stal víťazom v roku 2016 a získal špeciálne ceny Značka roka – Obuv 2016, ocenenie mainstreamová značka ženskej obuvi roku 2015 a získal špeciálnu cenu Značka roka – Obuv 2015, v roku 2014 získal cenu Značka roka – Módna obuv 2014 a v roku 2013 získal špeciálnu cenu Značka roka – Šport 2013,
- výtláčok z portálu www.worldfootwear.com zo 14. marca 2016 o sponzorstve oficiálnej bežeckej obuvi pre IRONMAN European Tour 2016, kde je uvedené, že atléti sa oboznámili so značkou Skechers Performance pri plávaní, cyklistike a behu naprieč Švajčiarskom, Rakúskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom, Írskom, Španielskom, Francúzskom, Holandskom a Dánskom. Značka SKECHERS priťahuje svetoznámych atlétov, v roku 2016 a ešte predtým v roku 2014 dobehol na Bostonskom maratóni do cieľa víťaz v topánkach Skechers GOMeb Speed 3 – topánkach roka 2016,
- výtláčok z portálu www.footwearindustryawards.com zo 17. mája 2017 s fotografiou ocenenia pre ženskú obuv roka 2017 značky Skechers, čo však z hľadiska relevantného obdobia je možné považovať len za podporný dôkazový dokument,
- výtláčok z portálu www.footwearindustryawards.com o víťazoch a špeciálnych cenách v roku 2016, kde v kategórii dámskej obuvi zvíťazila značka Skechers,

- výtlačok tlačovej správy spoločnosti Skechers USA, Inc zo 17.7.2002 s názvom: Výrobca obuvi SKECHERS USA si prenajal sklad v Belgicku, začína s distribúciou výrobkov v Európe,
- odkaz na internetovú linku (<http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80336&p=irol-newsArticle&ID=334617>) ako dôkaz podpory priameho pôsobenia v Európe založením spoločnosti SKECHERS S.A.R.L. zodpovednej za prevádzku medzinárodných prevádzok SKECHERS a štyri dcérske spoločnosti. Uvedený dôkaz nebol predložený v slovenskom jazyku, a preto ho možno hodnotiť len ako podporný dôkazový prostriedok,
- výtlačok z Wikipédie o spoločnosti Skechers, jej histórii, výrobkoch a súdnych sporoch.

Namietateľ ďalej predložil doklady, ktoré súvisia s používaním označenia SKECHERS v Slovenskej republike, a to:

- informácie o predaji obuvi SKECHERS z webovej stránky www.sk.skechers.com a <http://www.mapaobchodov.sk/znacky/skechers/>,
- informáciu o dostupnosti obuvi značky SKECHERS, a to vychádzkových topánok, z vyhľadávania na webovej stránke www.sportisimo.sk. Namietateľ doložil, že obuv tejto značky je dostupná nielen cez internetové obchody, ale aj cez kamenné obchody, najmä SKECHERS, Office shoes, Robel a Exisport,
- distribučnú zmluvu z 12.9.2002 uzavretej medzi spoločnosťami SKECHERS S.A.R.L. a jeho dcérskou spoločnosťou SUB-INEX d.o.o., kde sa na str. 1 uvádza aj Slovensko ako teritórium, na ktoré sa vzťahuje distribúcia tovarov SKECHERS, čím bol predaj obuvi značky SKECHERS na Slovensku zabezpečený už v roku 2002,
- zmluvu „International distribution agreement“, ktorá bola uzatvorená 20.02.2012 medzi SHOEBOX KFT a spoločnosťou SKECHERS S.A.R.L, kde je uvedené, že relevantným územím je aj Slovensko, a teda od roku 2012 bol predaj tovarov SKECHERS na území SR zabezpečený prostredníctvom distribútora SHOEBOX KFT a jeho dcérskych spoločností.

Namietateľ doložil internetové linky ďalších obchodov, kamenných aj internetových, kde sú tovary značky SKECHERS dostupné v Slovenskej republike, a to:

Sportisimo <https://www.sportisimo.sk/vyhľadavanie/?hľadany-vyraz=skechers>,

Deichman <https://www.deichmann.com/SK/sk/shop/search.html;isessionid=4D784384FAF47408C89B8B9D1D307DB7.appserver28t6?q=skechers&submit=N%C3%A1%20is%C5%A5>,

Sportsdirect <http://sk.sportsdirect.com/SearchResults?DescriptionFilter=Skechers>,

Humanic <http://www.humanic.net/sk/hladat/Skechers-search>,

eobuv <https://www.eobuv.sk/s.html?q=skechers>,

Decathlon <http://www.decathlon.sk/vvhladavanie?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search=query=Skechers&submit=search>,

Answer <https://answer.sk/p/skechers-340-b.html>. Na uvedených odkazoch, okrem linky predajcu Deichmann, je možné nájsť ponuku tovarov značky SKECHERS v slovenskom jazyku.

Ďalej namietateľ predložil 128 faktúr z roku 2015 a 51 faktúr z roku 2016 spoločnosti Vestio fashion s.r.o., ktorá je franchizový partner, pre obchod Skechers v Bory Mall, Bratislava a 16 faktúr spoločnosti RPL spol. s r.o. Partizánske z roku 2017 o predaji obuvi SKECHERS na Slovensku, ktoré potvrdzujú predaj obuvi SKECHERS na Slovensku. Finančné informácie boli z faktúr odstránené, ale dátum každej faktúry, mesto a krajina, do ktorej boli odoslané a použitie značky SKECHERS je viditeľné.

Namietateľ ďalej predložil výtlačky fotografií kamenného obchodu SKECHERS v Bory Mall v Bratislave, ktorý bol otvorený v novembri 2014 a výtlačky o možnostiach nákupu obuvi tejto značky cez Facebook.

Ďalej namietateľ predložil výtlačky stránok z webovej stránky www.vestionfashion.com o prevádzkovateľovi maloobchodnej siete značkových predajní SKECHERS na Slovensku a v Českej republike, kde je zobrazená mapa, adresy a fotografie predajní z webovej stránky www.mapaobchodov.sk. Bola predložená informácia z webovej stránky www.officeshoes.sk, že na Slovensku bola otvorená značková

predajňa SKECHERS, pričom do konca roku 2014 pribudlo ďalších 35 až 40 takýchto obchodov po celom svete a výťah z webovej stránky www.skechers.com/sk s informáciou o e-shopoch.

Namietateľ tiež predložil výťahy z tlače s informáciou o spoločnosti Skechers z 21.1.2015 o rozšírení obchodnej činnosti spoločnosti v strednej a východnej Európe, dostupnosti obuvi tejto značky vo viacerých predajniach v Bratislave a informáciu o otvorení predajne v Bory Mall v Bratislave 13.11.2014. Súčasťou týchto dôkazov, z ktorých niektoré boli datované neskôr ako bolo prihlásené zverejnené označenie, je aj informácia z tlače, že 9.4.2015 spoločnosť namietateľa vstúpila na český trh. Dôkazy z tlače, ktoré sú datované 21.9.2017, a kde sú uvedené ďalšie predajné miesta v Slovenskej republike, je možné považovať len za podporné dokumenty, pretože nepochádzajú z relevantného obdobia.

Z relevantných dokladov je ďalej zrejmé, že spoločnosť namietateľa od roku 2002 (výťah tlačovej správy spoločnosti Skechers USA, Inc zo 17.7.2002 s názvom: Výrobca obuvi SKECHERS USA si prenajal sklad v Belgicku, začína s distribúciou výrobkov v Európe) do roku 2017 uviedla na trh kvantitatívne významné množstvo výrobkov na území Európskej únie vrátane Slovenska v segmente obuvi, najmä športovej a vychádzkovej, o čom svedčia výročné správy za jednotlivé roky (PY10-12, predložené faktúry), ktorá sa vyznačovala znakmi kvality nielen čo sa týka ich materiálového zloženia (PY2- pamäťová pena, prémiová kvalita použitých materiálov, vhodnosť obuvi do extrémnych podmienok, priedušnosť materiálov), ale aj ich dizajnu, čo dokazujú aj získané ocenenia Značka roka – Módná obuv za viaceré roky (PY13). Vysoká kvalita tovarov namietateľa môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať pozitívne pocity v súvislosti s obuvou uvedenej značky. To, že namietateľ má pod kontrolou maloobchodný predaj s obuvou nielen cez kamenné predajne, ale aj prostredníctvom e-shopov, vyplýva z viacerých predložených dokladov (PY2 až PY5, internetové linky jednotlivých obchodov v Slovenskej republike).

Predložené dôkazy tiež poukazujú na snahu spoločnosti namietateľa neustále propagovať svoje výrobky prostredníctvom rôznych kanálov, teda nielen v rámci siete kamenných obchodov (PY6) alebo e-shopov, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí (PY8). Z kópií článkov reklamných kampaní o kolekcií topánok, či športovej obuvi (PY7) vyplýva, že meno spoločnosti namietateľa a jeho značky je v globálnom obchodnom priestore preslávené aj svojím spojením s menom známych svetových hercov, či hudobníkov (PY7), z čoho sa dá usúdiť, že spoločnosť namietateľa na reklamu vynaložila nemalé finančné prostriedky. Spoločnosť namietateľa sa prezentuje aj svojimi sponzorskými aktivitami, čo dokazuje akcia IRONMAN European Tour 2016 (výťah z portálu www.worldfootwear.com zo 14. marca 2016 o sponzorstve oficiálnej bežeckej obuvi pre IRONMAN European Tour 2016).

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a najmä všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno staršej ochrannej známky Európskej únie „SKECHERS“ č. 004307691 a národnej slovnéj ochrannej známky č. 178378 „SKECHERS“. Namietateľ preukázal, že relevantná verejnosť sa s uvedenými staršími ochrannými známkami „SKECHERS“ mala možnosť oboznámiť prostredníctvom širokej škály maloobchodných predajní a e-shopov pôsobiacich na väčšine územia Európskej únie (ako je Veľká Británia, Španielsko, Nemecko a Slovensko), pričom toto pôsobenie nebolo krátkodobou záležitosťou, a že ich používal na označovanie svojich výrobkov v segmente obuvi, najmä športovej a vychádzkovej, v období od roku 2002, kedy bola uzavretá distribučná zmluva o predaji obuvi na území štátov Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, až do podania prihlášky zverejneného označenia a aj následne. Namietateľ tiež preukázal, že toto označenie propagoval vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti nielen na súťažiacich Značka roka, ale aj svojimi sponzorskými aktivitami, ktoré tiež napomohli reklame jeho značky. Všetky uvedené skutočnosti prispievajú k obrazu kvality v rámci vnímania starších ochranných známk príslušným spotrebiteľom. Namietateľ v námietkach poukázal aj na objem predaja jeho produktov, ktorý dosahuje niekoľko miliárd dolárov (napr. v roku 2015 bol 3,47 mld USD, v roku 2016 bol 3,56 mld USD) a aj to, že najväčší rast predaja počas uvedených rokov dosiahli pobočky v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Španielsku. Bez pochyb možno uviesť, že podiel a známosť starších ochranných známk „SKECHERS“ na príslušnom trhu s obuvou je na území Európskej únie, vrátane Slovenska, dlhodobou stabilný, vysoký a s veľmi dobrou odozvou u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že staršie ochranné známky „SKECHERS“ používal v relevantnom období, takým spôsobom a v takej miere, že uvedené staršie ochranné známky - ochranná známka EÚ „SKECHERS“ č. 004307691 a národná slovná ochranná známka „SKECHERS“ č. 178378 nadobudli vyšší status ochrany, t. j. majú dobré meno na území Európskej únie, vrátane Slovenska, a to ochranná známka

EÚ „SKECHERS“ č. 004307691 (druhá staršia ochranná známka) pre tovary „*footwear, footwear for men, women and children; boots, shoes*“ (obuv, obuv pre pánov, dámy a deti, čižmy, topánky) v triede 25 a služby „*catalog sales of footwear; retail services for footwear via retail stores and the internet*“ (katalógový predaj obuvi, maloobchodné služby v oblasti obuvi prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a národná slovná ochranná známka „SKECHERS“ č. 178378 (šiesta staršia ochranná známka) pre tovary „*pánska, dámska a detská obuv*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti je však nutné uviesť, že dobré meno nebolo preukázané pre všetky staršie ochranné známky a ani pre všetky tovary a služby, pre ktoré sú zapísané (prvá staršia ochranná známka pre tovary v triede 9, druhá staršia ochranná známka pre tovary v triede 18, niektoré tovary v triede 25 a niektoré služby v triede 35, tretia staršia ochranná známka pre tovary v triede 18, štvrtá staršia ochranná známka pre tovary v triede 14, piata staršia ochranná známka pre tovary v triedach 10, 18 a 25 a šiesta staršia ochranná známka pre niektoré tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Tam uvedené zistenia, čo sa týka porovnania starších ochranných známk so zverejneným označením sú rovnako platné aj v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) tohto zákona, pretože druhá aj šiesta staršia ochranná známka sú obe zhodne slovné a tvorené slovným prvkom „SKECHERS“.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie bolo posúdené ako podobné s oboma staršími ochrannými známkami s dobrým menom je potrebné posúdiť, či si relevantná verejnosť zblíži tieto označenia, 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 EÚ (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 staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

V predmetnom prípade bola podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk konštatovaná na základe skutočnosti, že v porovnávaných označeniach sa nachádza veľmi podobný, jediný slovný prvok „SKETCHER“ vs. „SKECHERS“. Stupeň podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk teda možno hodnotiť ako vyšší. Súčasne platí, že čím má staršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že pri stretnutí príslušnej skupiny verejnosti so zhodným alebo podobným označením evokuje jej staršiu ochrannú známku.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*obuv, obuv pre pánov, dámy a deti, čižmy, topánky*“ a vo vzťahu k službám „*katalógový predaj*“.

obuvi, maloobchodné služby v oblasti obuvi prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu“ a šiestej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „pánska, dámska a detská obuv“.

Čo sa týka prekryvania segmentov trhu alebo verejnosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a tovarom a službám, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, je možné uviesť, že namietateľ preukázal okrem priamych obchodných aktivít, rozširovania územia pobočiek a spôsobov predaja aj investovania do mohutných reklamných kampaní. V tejto súvislosti je možné poukázať na prihlasované tovary v triede 16 „*plagáty; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); ceruzky; noviny; periodiká; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; knihy; mechanické ceruzky; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; listový papier; papierové obrusy; záložky do kníh; stojany na fotografie; plniace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; stojany na perá a ceruzky; oznámenia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželania (pohľadnice); písacie nástroje; značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej knihy“ a zapísaným tovarom a službám „*obuv pre pánov, dámy a deti, maloobchodné služby v oblasti obuvi prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu*“, ktoré napriek svojej odlišnej primárnej funkcii môžu súvisieť s propagáciou tovaru, môžu byť použité priamo v súvislosti s marketingovými a reklamnými aktivitami súvisiacimi s tovarmi a službami, pre ktoré majú staršie ochranné známky dobré meno. Ďalšou skupinou tovarov v rámci triedy 16 sú tovary „*papier; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; kartón, lepenka; obaly (papiernický tovar); baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo lepenkové krabice; plastové bublinové fólie (na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; viskózové fólie na balenie; škrobové obalové materiály; parafínový papier; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace)*“, ktoré možno súhrne označiť ako potreby na balenie, avšak súvisiace s obuvou v tom zmysle, že pri distribúcii a aj pri predaji týchto tovarov sa využívajú baliace materiály, a tie tiež môžu niesť staršie ochranné známky. Uvedený účel môžu plniť práve menované prihlásené tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Namietateľom predložené dôkazy poukazujú aj na jeho sponzorské aktivity najmä v oblasti športu (IRONMAN European Tour), preto je dôvodné predpokladať, že pri použití rovnakého označenia v súvislosti so službami týkajúcich sa športových aktivít, by sa bezprostredne v mysli spotrebiteľov vyvolala predstava starších ochranných známk. Uvedené sa vzťahuje na nasledujúce služby prihlásené v triede 41 „*poskytovanie športovísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; prenájom štadiónov; tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; vyučovanie bojového umenia aikido*“.

Čo sa týka ostatných prihlasovaných tovarov a služieb v triede 9 (elektronické prístroje, počítače a ich príslušenstvo) v triede 16 (rôzne kancelárske potreby a tlačiarenské potreby) a v triede 41 (služby v oblasti vzdelávania a kultúry, vydavateľské služby), ktoré sú veľmi vzdialené trhu s obuvou, možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi a službami a zapísanými tovarmi a službami „*obuv pre pánov, dámy a deti, čižmy, topánky, reklama, katalógový predaj obuvi, maloobchodné služby oblasti obuvi prostredníctvom maloobchodných predajní a internetu*“ v triedach 25 a 35 neexistuje žiadna väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Navyše majiteľ starších ochranných známk s dobrým menom v spojitosti s uvedenými tovarmi a službami neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné takúto súvislosť odôvodniť.

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 získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa viaže 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 alebo služby označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a druhou a šiestou staršou ochrannou známkou prostredníctvom ich slovných prvkov „SKETCHER“ vs. „SKECHERS“ tvoriacich kolízne označenia. 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 prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou a na druhej strane zhoršením schopnosti ochrannej známky „SKECHERS“ s dobrým menom stimulovať túžbu spotrebiteľov kúpiť si trendovú obuv tejto značky.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú alebo aj vyššiu pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami s dobrým menom siahnuť po tovaroch alebo službách prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky. Namietateľ v odôvodnení podaných námietok uviedol, že prihlasovateľ môže používaním zverejneného označenia neoprávnené ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, čo by mu mohlo spôsobiť ujmu, ktorá môže vzniknúť najmä z toho, že tovary a služby ponúkané treťou stranou budú mať vlastnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na imidž staršej ochrannej známky. Rovnako neprimeraná výhoda podľa namietateľa spočíva v tom, že obchodovanie prihlasovateľa s tovarmi vzhľadom na asociáciu so staršími ochrannými známkami s dobrým menom je úspešnejšie.

K výhradám prihlasovateľa, že svedecké prehlásenie p. Petra Y. má povahu čestného prehlásenia a dôkazy PY1 až PY13 sú jeho súčasťou, úrad uvádza, že z povahy týchto dôkazov vyplývajú objektívne skutočnosti, či ide o kópie výpisov z databáz, fotografie výrobkov, kópie vyobrazenia webových stránok, reklamných plagátov, faktúr, výročných správ alebo výtlačkov z rôznych portálov. K ďalšej výhrade prihlasovateľa, že dôkazy neboli predložené v úradnom jazyku je možné konštatovať, že namietateľ v podaní z 2.10.2017 a 23.7.2018 predložil preklad relevantných častí dôkazov, ktoré boli súčasťou podania a boli zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Taktiež je možné konštatovať, že doplnený preklad dôkazov neobsahoval žiadne údaje, ktoré by rozšírili námietky voči pôvodne podaným dôkazom a nebola porušená zásada koncentračného konania. Preto úrad na všetky tieto dôkazy prihliadal.

V danom prípade bolo zistené naplnenie všetkých podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k časti prihlásených tovarov v triede 16 a k časti služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.
Štefánikova 41
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1