



Banská Bystrica 27. 10. 2020
POZ 1588-2019/N-135-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia ^{eLEGOHOUSE}_{airpop} do registra ochranných známk, prihláseného 22.7.2019 prihlasovateľom Gabrielom Fördösom, Agátová 2454/15, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1588-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2019, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky ^{eLEGOHOUSE}_{airpop}, číslo spisu POZ 1588-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia ^{eLEGOHOUSE}_{airpop} do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1588-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.12.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 19, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom radu ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „LEGO“ a účinných na celom svete vrátane územia Európskej únie, pričom konkrétne uviedol údaje o 14 ochranných známkach, ktorých je majiteľom. Ochranné známky namietateľa tvoria podľa jeho vyjadrenia známkový rad založený na spoločnom prvku „LEGO“, pričom ďalšie obsiahnuté prvky (napr. „LAND“, „CLASSIC“, „Education SPIKE“) sú len prívlastkom či doplnkom dominantného slovného prvku „LEGO“.

Namietateľ vyslovil presvedčenie, že jeho ochranné známky majú dobré meno na celom území Európskej únie vrátane Slovenska, a to v dôsledku ich dlhodobého používania a neustávajúcich predajných a reklamných kampaní. Prihlasovateľ by používaním jeho označenia nepoctivo ťažil z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena známkového radu namietateľa a také používanie by bolo známkovému radu namietateľa na ujmu.

Namietateľ uviedol, že je celosvetovým lídrom vo výrobe hračiek. S výrobou stavebnicových kociek „LEGO“ začal v roku 1950 a odvtedy svoje výrobky uvádza na trh po celom svete. Stavebnice „LEGO“ boli na trh bývalého Československa uvedené už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a odvtedy sú nepretržite na trhu. Po roku 1989 sa uvádzanie stavebnicových kociek „LEGO“ na slovenský trh zintenzívnilo a ich predaj pokračoval aj po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Stavebnice „LEGO“ sú určené pre deti aj dospelých a po celý čas si zachovávajú určité charakteristické prvky z hľadiska vonkajšieho vzhľadu, predovšetkým čo sa týka tvaru, rozmerov a farieb. Dlhoročným pôsobením na trhu sa stavebnicové kocky „LEGO“ stali svojím tvarom, vzhľadom a označením populárnymi, obľúbenými a príznačnými pre svojho výrobcu. Obľúbenosť si získali postupne v priebehu desaťročí, keď boli na trh

uvádzané kvalitné, mimoriadne variabilné a špecifické stavebnice a hry (napr. počítačové hry) s použitím rovnakého dizajnu. Samotné označenie „LEGO“ sa stalo identifikujúcim prvkom, ktorý umožňuje spotrebiteľom rozlíšiť stavebnicové kocky a hry uvádzané na slovenský trh od výrobkov a služieb iných výrobcov. Dlhoročná jednotnosť stavebnicových kociek a spojovacích prvkov zabezpečuje vzájomné kombinovanie a spájanie kociek z rôznych súprav „LEGO“ a spotrebiteľia tak môžu mať záujem o ďalšie dopĺňanie stavebníc novšími súpravami.

Podľa namietateľa popularitu výrobkov označených ochrannou známkou „LEGO“ potvrdzuje získanie titulu „Hračka storočia“ v roku 2000. Namietateľ ďalej uviedol, že v roku 2014 na 16. ročníku celosvetového podujatia Vianočná pošta bolo len zo Slovenska odoslaných tzv. „vianočnou poštou“ približne 100 000 listov od detí, pričom najčastejším želaním detí bolo dostať pod stromček stavebnicu „LEGO“.

Namietateľ podporuje deti, charitu a školy na celom svete vrátane Slovenska predovšetkým poskytovaním stavebníc „LEGO“ deťom do škôl a školských krúžkov. Namietateľ organizuje aj celosvetové súťaže v robotike (napr. svetoznámu súťaž First Lego League, v ktorej opakovane uspeli študenti slovenských škôl), v stavbe budov a ďalších predmetov z kociek „LEGO“. Namietateľ takisto organizuje výstavy predmetov vytvorených z kociek „LEGO“, a to aj na Slovensku, napr. modelov budov, áut, vlakov, železníc a pod. Niektoré sú zapísané v Guinnessovej knihe rekordov (napr. nákladná loď z kociek „LEGO“ vytvorená v Nemecku, najväčšia mozaika z kociek „LEGO“ v Günzburgu a najvyššia veža z kociek „LEGO“ v Budapešti. Zároveň namietateľ dlhoročne propaguje svoje výrobky v spojení s ďalšími svetoznámymi označeniami, medzi ktoré patria Star Wars, Disney, Harry Potter, Minecraft a ďalšie.

Výrobky namietateľa označené ochrannou známkou „LEGO“ sú pravidelne spomínané v mienkotvorných novinách, čo namietateľ podporil predložením príkladov článkov za posledných približne desať rokov. Namietateľ uviedol, že ochrannú známku propaguje nielen v tlači, ale aj na veľtrhoch a výstavách na Slovensku a vo svete. Predložil aj výťah z Wikipédie týkajúci sa označenia „LEGO“.

Podľa namietateľa predložené údaje a dokumenty jednoznačne potvrdzujú, že vďaka vynaloženým investíciám do propagácie sa známkový rad „LEGO“ stal na území Európskej únie a na území Slovenskej republiky všeobecne známym a v dôsledku vysokej kvality získal medzi spotrebiteľmi predmetných tovarov dobré meno.

Namietateľ konštatoval, že prihláška zverejneného označenia by mohla ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk, pretože registráciou podobných označení by bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Namietateľ poukázal aj na európsku judikatúru s tým, že škodlivý dopad je ťažko merateľný, jeho účinky sa prejavujú až v budúcnosti, nemusí sa teda prejaviť okamžite, ale keď k ujme na rozlišovacej spôsobilosti dôjde, ide o nevratný proces. Prihlasovateľ sa použitím slovného prvku podobného starším ochranným známkam snaží kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj bez finančnej kompenzácie a vynaloženia vlastného úsilia využívať výsledky obchodného úsilia namietateľa vedúce k vytvoreniu a budovaniu reputácie jeho ochranných známk. Výhoda takto nadobudnutá je získaná protiprávne a je na škodu rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk „LEGO“. Prihlasovateľ by takýmto spôsobom nemusel vynakladať veľké investície do propagácie a budovania imidžu svojej ochrannej známky a ňou chránených produktov, ale mohol by sa viezť na reputácii starších ochranných známk. Dochádzalo by tak k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena starších ochranných známk, pričom k jeho vytvoreniu prihlasovateľ nijako neprispel. Naopak, zlú skúsenosť s produktmi prihlasovateľa by mohli spotrebiteľia preniesť na výrobky namietateľa, a tým by došlo k nezaslúženej ujme a poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov a následne by sa to prejavilo poklesom predajnosti a zisku.

Vzhľadom na rad ochranných známk namietateľa, spotrebiteľia by si podľa jeho názoru mohli myslieť, že ochranná známka prihlasovateľa je ďalšou ochrannou známkou namietateľa a patrí do radu ochranných známk „LEGO“. Spotrebiteľia by tak mohli byť zmätení, čo sa pôvodu produktov označených zverejneným označením týka, a mohli by byť vedení ku kúpe produktov označených zverejneným označením v dôsledku jeho podobnosti a spojitosti s ochrannými známkami namietateľa.

Ďalšia časť odôvodnenia námietok sa týkala uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Namietateľ analyzoval vizuálnu, fonetickú aj sémantickú podobnosť zverejneného označenia a jeho ochranných známk, pričom konštatoval vysoký stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti a tiež sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

Prihlásené tovary v triede 19 vyhodnotil namietateľ ako zhodné a veľmi podobné s tovarmi, pre ktoré sú zapísané ochranné známky EÚ č. 16195621 a č. 39966 v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené služby v triedach 37 a 39 sú podľa namietateľa súvisiace s tovarmi zapísanými v triede 19 uvedených starších ochranných známk. Riziko pravdepodobnosti zámery aj asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti je tak podľa namietateľa reálne. Zverejnené označenie nie je podľa namietateľa spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky.

Na základe predložených dôkazov a odôvodnenia namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 9.1.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 16.3.2020 reagoval na jednotlivé časti odôvodnenia podaných námietok a vyjadril svoj nesúhlas s ich obsahom. „LEGO“ je podľa jeho názoru vnímané ako hračky a nie ako reálna stavebná činnosť.

V súvislosti s otázkou neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepozná trh v stavebnej oblasti, ktorá je takmer desať rokov zaplavená systémom „ELEGOHOUSE“.

Prihlasovateľ konštatoval, že rozdiely medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami sú zreteľné a spotrebiteľmi dobre postrehnuteľné a taktiež dotknuté tovary a služby sú nepodobné. Prihlasovateľ spolu s vyjadrením predložil aj niekoľko dôkazných prostriedkov.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby námietky zamietol ako nedôvodné a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

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 založil predmetné námietky na ustanoveniach § 7 písm. b) a § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

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.

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 ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia ,^{eLEGOHOUSE}_{airpop} číslo spisu POZ 1588-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 22.7.2019 prihlasovateľom Gabrielom Fördösom, Agátová 2454/15, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2019 pre tovary a služby v triedach 19, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Dánsko, je majiteľom



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 39925 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 14, 18, 21, 27, 30, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 91934 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 16, 20, 24, 25, 28 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 39834 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 16, 20, 24, 25, 28 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannnej známky EÚ „LEGO“ č. 39800 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 92718 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 14, 18, 21, 27, 30, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannnej známky EÚ ^{REG}LEGOLAND č. 107466 s právom prednosti od 1.4.1996 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannnej známky EÚ „LEGO CLASSIC“ č. 756460 s právom prednosti od 8.9.1997 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;




- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 1223684 s právom prednosti od 29.6.1999 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary v triedach 12 a 22 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 2829463 s právom prednosti od 28.8.2002 (na území Slovenskej republiky od 1.5.2004) a zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 38, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;




- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 16195621 s právom prednosti od 21.12.2016 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 8, 11, 12, 15, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ „LEGO“ č. 16431991 s právom prednosti od 6.3.2017 a zapísanej pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ „LEGO Education SPIKE“ č. 18017004 s právom prednosti od 31.1.2019 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „LEGO CLASSIC“ č. 688229 s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti od 8.9.1997 a zapísanej pre tovary v triede 28 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.

Vzhľadom na charakter porovnávaných označení a rozsah zapísaných tovarov a služieb preskúma úrad predmetné námietky založené na ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach najskôr v súvislosti



s obrazovou ochrannou známkou EÚ  č. 39834 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a slovnou ochrannou známkou EÚ „LEGO“ č. 39800 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“).

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 - „soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ [mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov];

v triede 9 - „scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, all included in class 9; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; eyeglasses; eyeglass cases; magnets“ [vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (dozorné), záchranné a učebné prístroje a nástroje, všetko zahrnuté v triede 9; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické dátové nosiče, gramofónové platne; automatické predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; okuliare; puzdrá na okuliare; magnety];

v triede 16 - „paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; bookbinding material, photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artist's materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in class 16); playing cards; bags (envelopes, pouches) of paper or plastic, for packaging; wrapping paper; money holders; bookends; boxes of cardboard or paper; boxes for pens; pen cases; binders (loose leaf); chromos; coasters of paper; erasing products; writing pads; note books; paperweights; pencil sharpeners; photograph stands; table clothes, linen, mats and napkins, all of paper“ [papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov (zahrnuté v triede 16); tlačoviny; knižársky materiál, fotografie; papiernický tovar; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové baliace materiály (zahrnuté v triede 16); hracie karty; papierové alebo platové vrecká a tašky na balenie; baliaci papier; sponky na bankovky; knižné zarážky; kartónové alebo papierové škatule; perečníky; puzdrá na perá; zaraďovače, šanóny; farebné litografie; papierové podložky pod poháre; pomôcky na gumovanie; podložky na písanie; poznámkové

zošity; ťažidlá; strúhadlá na ceruzky; stojany na fotografie; obrusy, prestieranie, podložky a obrúsky, všetko z papiera];

v triede 20 - „*furniture, mirrors, picture frames; goods (included in class 20) of wood, cork, reed, or of plastics; air mattresses; sleeping bags; bedding (except linen); cases of wood or plastic; coat hangers; drinking straws; figurines of plastic; playpens for babies; jewelry cases, not of precious metal; point of sale displays [furniture]*“ [nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky z dreva, korku, trstiny alebo plastu (zahrnuté v triede 20); nafukovacie matrace; spacie vaky; lôžkoviny (s výnimkou posteľnej bielizne); puzdrá z dreva alebo plastu; vešiaky; slamky na pitie; plastové figúrky; ohrádky pre batolátá; puzdrá na šperky, nie z drahých kovov; výstavné stojany do predajní (nábytok)];

v triede 24 - „*textile and textile goods (included in class 24); bed and table covers*“ [textílie a textilné výrobky (zahrnuté v triede 24); posteľné a stolové pokrývky];

v triede 25 - „*clothing, footwear, headgear*“ [odevy, obuv, pokrývky hlavy];

v triede 28 - „*games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in class 28); decorations for Christmas trees*“ [hry a hračky; gymnastické a športové potreby (zahrnuté v triede 28); ozdoby na vianočné stromčeky];

v triede 42 - „*providing of food and drink; temporary accomodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific and industrial research; computer programming; installation and operation of a data base*“ [poskytovanie jedla a nápojov; prechodné ubytovanie; lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; veterinárne a poľnohospodárske služby; vedecký a priemyselný výskum; počítačové programovanie; inštalácia a prevádzka databáz].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre rovnaký zoznam tovarov a služieb **v triedach 3, 9, 16, 20, 24, 25, 28 a 42** ako prvá staršia ochranná známka a navyše aj pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 - „*recorded computer programs and software*“ [nahraté počítačové programy a softvér];

v triede 14 - „*precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in class 14); jewellery; horological and chronometric instruments; watch bands; key rings (trinkets or fobs)*“ [drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo nimi pokovované (zahrnuté v triede 14); šperky; hodinárske a chronometrické prístroje; remienky na hodinky; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou)];

v triede 38 - „*telecommunication; computer aided transmission of messages and images; e-mail*“ [telekomunikačné služby; počítačový prenos správ a obrázkov; elektronická pošta];

v triede 41 - „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; video tape and film production; amusement parks; publication of books and of texts (other than publicity texts)*“ [vzdelávanie; poskytovanie výcviku; zábava; športové a kultúrne činnosti; výroba videokaziet a filmov; zábavné parky; vydávanie kníh a textov (okrem reklamných textov)].

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky obsahujúce slovný prvok „LEGO“ majú dobré meno na celom území Európskej únie vrátane Slovenska, a to v dôsledku ich dlhodobého používania a neustávajúcich predajných a reklamných kampaní. Dlhoročným pôsobením na trhu sa stavebnicové kocky „LEGO“ stali svojím tvarom, vzhľadom a označením populárnymi, obľúbenými a príznačnými pre svojho výrobcu. Namietateľove ochranné známky sa dostali do povedomia širokej verejnosti aj vďaka charitatívnym aktivitám namietateľa a organizovaním celosvetových súťaží a výstav. Ochranné známky namietateľa sú propagované aj v spojitosti s inými svetoznámymi označeniami. Vďaka vynaloženým investíciám do propagácie sa ochranné známky „LEGO“ stali na území Európskej únie a na území Slovenskej republiky všeobecne známymi a medzi spotrebiteľmi predmetných tovarov získali dobré meno. Prihlasovateľ sa použitím slovného prvku podobného starším ochranným známkam snaží využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, čím by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných znáмок.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných znáмок na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
 - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných znáмок,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

Dobré meno starších ochranných znáмок

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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. S cieľom posúdiť stupeň 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок Európskej únie na územie Európskej únie.

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno prvej staršej ochrannej známky





a druhej staršej ochrannej známky „LEGO“ vo vzťahu k územiu Európskej únie, a to v relevantnom období - pred 22.7.2019.


Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок predložil kópie článkov a odkazy na tieto články z internetových stránok <http://hnonline.sk> a z www.sme.sk. Z denníka SME bolo predložených 82 článkov datovaných od 14.7.2009 do 2.2.2019 a z HNonline namietateľ predložil 5 článkov datovaných medzi 14.10.2014 až 4.4.2018. Všetky sú z relevantného obdobia, teda pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (22.7.2019).

Predložené články z denníka SME obsahujú označenie „LEGO“ ako odkaz na spoločnosť Lego a tovary – predovšetkým stavebnice „LEGO“, prípadne poukazujú na aktivity vyvíjané spoločnosťou namietateľa v spojitosti so stavebnicami „LEGO“.


Článok „Hračka storočia vznikla v stolárskej dielni, prečítajte si príbeh stavebnice Lego“ zo 16.12.2015 približuje históriu hračiek označených „Lego“, a to od úplného začiatku, cez vznik ich označenia, vývoja použitého materiálu, vytvorenia stavebnicového systému až po minifigúrky, ktoré sú veľmi populárne a v posledných rokoch sa stali zberateľským predmetom. Súčasťou článku je fotografia s obrazovým

označením  a tiež prvej stavebnice pomenovanej Lego System z roku 1958, ktorá obsahovala označenie .

Históriou Lega sa zaoberá aj článok „Lego: Hračka, ktorú nezničili dva požiare a nepoloží ho ani Pokemon“ z 8.9.2016. Článok poukazuje na úspešnosť stavebnice Lego, ktorá je často označovaná ako „hračka storočia“. Podľa obsiahnutých informácií sa najviac Lega predalo v Európe a v Ázii, firma neustále napreduje a rozrastá sa, kocky Lega sa dedia z pokolenia na pokolenie. Lego je fenomén, s ktorým sa hrali celé generácie. V článku sa spomína aj Muzeum kostek v Prahe, kde sú návštevníkom (vekovo veľmi rôznorodým) sprístupnené modely postavené zo stavebnice Lego. Fotografia dopĺňajúca článok obsahuje

obrazové označenie .

V článku „Nápady za milióny“ zo 14.7.2009 sa okrem iného hovorí o monopole legendárnych Lego kociek v stavebnicovom biznise vďaka inovácii spočívajúcej v kompatibilitate stavebníc a o rastúcom zisku, ktorý priniesol majiteľovi spoločnosti majetok v hodnote 6,5 miliardy dolárov. Obsiahnuté je vyobrazenie

označenia .

Článok „Zisk Lega sa zdvojnásobil na miliardu dánskych korún“ zo 17.8.2009 informuje o raste odbytu najpopulárnejších typov stavebníc napriek hospodárskej kríze a o zvýšení tržieb výrobcu v prvej polovici roka 2009 v porovnaní s 1. polrokom 2008 o 23 %. Podľa informácií z článku Lego patrí celé desaťročia medzi najobľúbenejšie detské stavebnice a najvýraznejší nárast ich predaja bol zaznamenaný v USA a v Európe. Spoločnosť zvýši výrobné kapacity v závode v Dánsku aj v Maďarsku, pričom v Česku začala s výstavbou skladu.

V článku „Zisk dánskeho Lega sa medziročne zvýšil takmer o 64 percent“ z 8.9.2010 sa nachádza aj informácia o čistom zisku spoločnosti namietateľa za prvý polrok roka 2010 - 1,12 miliardy dánsky korún (150,44 milióna eur).

O raste zisku spoločnosti namietateľa hovorí aj článok „Firma Lego zvýšila vlni zisk o 12 percent“, publikovaný 1.3.2012. Zisk hračkárskej spoločnosti Lego za rok 2011 dosiahol 564,85 milióna eur a podiel na svetovom trhu s hračkami vzrástol na 7,1 %. Podľa článku základom úspechu zostávajú klasické stavebnice Lego, ale aj výrobky motivované populárnymi filmami.

O náraste zisku dánskeho výrobcu hračiek Lego informuje aj článok z 31.8.2012 „Kritizované hračky pre dievčatá zvýšili zisk Lega o tretinu“. Sériu hračiek určená pre dievčatá bola na trhu veľmi úspešná, tržby sa zvýšili o 24 %.

Nárastom zisku spoločnosti namietateľa sa zaoberá aj článok „Legu vlni rástli zisky aj tržby“ z 21.2.2013. Informuje o zvýšenom dopyte po stavebniciach Lego v USA, Ázii a strednej a východnej Európe. Zisk spoločnosti sa za rok 2012 zvýšil na 750,63 milióna eur. Podiel na svetovom trhu sa zvýšil na 8,6 %.

Na úspech spoločnosti namietateľa poukázal aj článok „Firma Lego sa stala svetovou dvojkou vo výrobe hračiek“ z 5.9.2013. Firma za prvých šesť mesiacov roka 2013 dosiahla tržby na úrovni 1,39 miliardy eur. Svetovú jednotku Mattel nasleduje Lego.

Dňa 27.2.2014 bol publikovaný článok „Lego zvýšilo v roku 2013 zisk takmer o desatinu“. Článok okrem iného informuje, že kľúčovými trhmi sú Spojené štáty, Francúzsko a Británia, ale aj v strednej a severnej Európe vzrástli tržby.

Článok „Lego dosiahlo vlni výrazný nárast zisku aj tržieb“ z 1.3.2016 prináša informácie od agentúry AP a od agentúry DPA o náraste zisku dánskeho výrobcu legendárnej stavebnice Lego už desiaty rok po sebe. Zisk spoločnosti vzrástol za rok 2015 o 30 % na 1,23 miliardy eur. Lego v roku 2015 predalo približne 72 miliárd plastových dielcov svojej stavebnice.

Aj článok „Lego po ôsmich mesiacoch zase mení šéfa, tržby má najvyššie v histórii“ z 10.8.2017 informuje o čistom zisku 1,26 miliardy eur za rok 2016 a tiež o výrobe hračiek v Dánsku aj v Česku, Maďarsku, Mexiku a Číne.

Pod titulom „V Nemecku postavili obrovskú loď z kociek lega“ boli 19.10.2009 sprístupnené informácie o lodi postavenej v Nemecku zo 400 000 kociek, dlhjej 7,29 metrov a vážiacej 500 kilogramov, ktorá bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov.

Dňa 30.5.2014 bol publikovaný článok „V Budapešti postavili najvyššiu vežu z lega, meria 36 metrov“. Článok informuje o najvyššej veži z Lega na svete postavenej pred bazilikou sv. Štefana v Budapešti. Rekord zaznamenala Guinnessova kniha svetových rekordov. Správu priniesol americký denník USA Today a tiež britský denník Guardian. Akciu zorganizoval Lego obchod v Budapešti.

V článku „Bradatá Conchita mení Rakúsko“ z 15.12.2014 je okrem iného uvedené: „Kto by sa ešte smial na speváčke, ktorá má vlastnú figúrku lega. Tak ako Batman či Simpsonovci“.

Článok „Model Titaniku aj Martina Navrátilová. V Prahe si môžu pozrieť výstavu z lega“ bol publikovaný 3.1.2017 a informuje o možnosti vidieť na výstaviske v Prahe – Holešoviciach sochu niekdajšej tenisovej jednotky Marty Navrátilovej v životnej veľkosti a model lode Titanic. Majiteľom a organizátorom výstavy bol Ralph Szymanski z Poľska, ktorý uviedol, že v Poľsku sa koná ešte ďalšia výstava s inými modelmi, ktoré by chcel tiež prezentovať v Prahe.

Podobnou tematikou sa zaoberá aj článok „Lego vyrobilo Porsche 911 z obrovských kociek v životnej veľkosti“ z 18.4.2018, hovoriaci aj o tom, že automobilky už viackrát použili nápad postaviť svoje autá z Lego kociek, lenže teraz sa rozhodli malú stavebnicu zväčšiť v pomere 1 : 1 ku skutočnému autu. Zmenšenú verziu si môžu fanúšikovia kúpiť priamo v múzeu Porsche v Stuttgarte. Článok tiež uvádza, že Lego spolupracuje aj s automobilkami Ferrari, Ford a Renault.

Dňa 19.7.2018 bol publikovaný článok „Lego predstavilo model najznámejšieho auta Jamesa Bonda“. Článok hovorí, že obľúbená stavebnica Lego už dávno nie je iba pre deti. Jej vernými fanúšikmi sa stávajú aj dospelí, pre ktorých výrobca pripravil na skladanie ďalšie auto, a to model klasického Astonu Martin DB, ktorý sa objavil vo filme Goldfinger z roku 1964.


Článok „Top 50 herných značiek podľa Guinness World Records“ z 11.5.2010“ obsahuje aj rebríček, v ktorom je „Lego Batman“ na 46. mieste.

Článok „Detektívna L.A. Noire ovládla anglický trh“ z 24.5.2011 obsahuje rebríček najpredávanejších počítačových hier v Anglicku za predchádzajúci týždeň a na druhom mieste je hra Lego: Pirates of the Caribbean (Disney).

Počítačových hier sa týka aj článok „Najlepšie hry roku 2011 sú určené“ z 13.12.2011 (LEGO Star Wars III: The Clone Wars bola nominovaná v kategórii „Najlepšia herná adaptácia“) a článok „LEGO Harry Potter: Years 5-7“ z 21.12.2011, ktorý je recenziou uvedenej hry.

Recenzia „Lego City Undercover je GTA pre najmenších“ z 30.4.2017 je posúdením akčnej počítačovej Lego hry.

Článok „Lego Incredibles. Aj rodičia sa môžu hrať detské hry“ zo 4.9.2018 je recenziou počítačovej hry Lego The Incredibles motivovanej animovanou komédiou Rodinka Úžasných. Fotografia pri článku

obsahuje obrazové označenie .

O výstavbe dvoch nových výrobných hál v Česku hovorí článok z 11.3.2011 „Lego rozšíri svoj český závod a zvýši jeho produkciu o štvrtinu“. Závod je v Kladne, jeho výroba sa rozširuje a produkcia bude smerovať najmä na európsky trh.

Článok „Čo všetko sa dá naučiť pri stavaní robota“ z 23.2.2011 približuje celosvetovú súťaž First Lego League, kde tímy detí v robotickej súťaži stavajú robotov z kociek Lego. Súťaže sa na medzinárodnom kole konajúcom sa v Nemecku zúčastnili aj deti zo Slovenska.


O košických študentoch, ktorí zvíťazili vo svetovom finále robotickej súťaže First Lego League v estónskom Talline hovorí článok „Košický tím študentov vyhral svetové finále robotickej súťaže“ zo 14.6.2018. Košickí študenti uspeli medzi viac ako 280 000 účastníkmi a 35 000 tímami z celého sveta.

Pod názvom „Robot zvolenského študenta postúpil na súťaž do Istanbulu“ bol publikovaný článok 26.4.2011 približujúci príbeh slovenského študenta, ktorý po víťazstve na Slovensku postúpil na celosvetovú súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup junior konajúcu sa v Istanbulu od 5. do 11 júla 2011. Súčiastky na stavbu robotov sú označené ako „Lego“. Podľa informácií z článku „Topoľčanci súťažili s robotmi aj v Istanbulu“ z 25.2.2012 sa celosvetovej súťaže zúčastnili aj žiaci z Topoľčian a prebojovali sa do štvrtfinále. Aj v tomto článku sa spomína stavebnica Lego.

O vytvorení kópie titulnej stránky disneyovského magazínu s populárnou postavičkou Káčera Donalda hovorí článok „V nemeckom Legolande vznikla najväčšia mozaika z Lega na svete“ publikovaný 30.8.2011. V článku sa tiež hovorí, že nemecký Legoland má ročnú návštevnosť 1,3 milióna záujemcov.

Článok „Rozprávkový svet slávnej stavebnice, ktorý túžite vidieť aj vy“ bol publikovaný 30.6.2015 a tiež informuje o Legolande. Legolandy sú spomínané ako obľúbené parky zábavy, v ktorých populárna stavebnica neustále prekvapuje rozmanitosťou tém, aby podporila kreativitu a myslenie detí po celom svete, a zábavný park, ktorý nesie od nej odvodené meno, zúročuje svet Lega a posúva ho do neuveriteľných

rozmerov. Najbližší Legoland je v nemeckom Gunzburgu a rozhodne nadchne malých i veľkých. Fotografia

dopĺňajúca článok obsahuje obrazové označenie .

Článok „Vlastník firmy Lego investuje do výstavby veterného parku“ z 23.2.2012 sa zmieňuje o investícii vo výške troch miliárd dánskych korún (403,43 milióna eur) do výstavby najväčšieho veterného parku v Nemecku. Táto investícia je súčasťou ambície firmy pozitívne vplývať na energetickú situáciu vo svete.

Príbehom rumunského tínedžera, ktorý z Nemecka poslal do zemskej stratosféry vesmírnu loď zostavenú z kociek Lega sa zaoberá článok „Tínedžer poslal do stratosféry vesmírnu loď z Lega“ z 9.3.2012.

V článku „Rozmýšľate, akú hračku deťom kúpiť na Vianoce? Menej môže byť viac“ z 13.12.2012 je okrem iného uvedené: „*Lego stále na špici. Náš malý prieskum potvrdil, že prvú priečku v porovnaní materiál – cena – kreativita stále obsadzuje stavebnica Lego. Dánska hračka oslavuje tento rok osemdesiate výročie svojho vzniku*“.

Článok „Robot z Lega dokáže kopírovať elektronické knihy“ z 9.9.2013 hovorí o profesorovi z viedenskej univerzity, ktorý vytvoril pomocou stavebnice Lego robotický systém kopírujúci stránky z elektronických kníh.

Dňa 29.11.2018 vyšiel článok „Šiesti doktori prehltili Lego. Chceli zistiť, ako rýchlo prejde telom“. Podľa článku výsledky zábavného pokusu boli uverejnené vo vedeckom časopise Journal of Paediatrics and Child Health.


Aj o boji spoločnosti namietateľa s porušovaním autorských práv v Číne hovorí článok „Lego plánuje viac ako zdvojnásobiť počet obchodov v Číne“ z 2.2.2019.

Ďalšia séria predložených článkov sa týka mnohých podujatí organizovaných v rôznych mestách a obciach Slovenska. Ide o výstavy modelov postavených z Lego kociek, o podujatia a súťaže, ktorých súčasťou bol program pre deti spočívajúci v stavaní z Lego kociek, spomenuté sú darčeky pre deti z detských domov, ktoré zahŕňajú aj stavebnice Lego. Články sa týkajú podujatí konajúcich sa v Jamníku, Banskej Štiavnici, Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Liptovskom Hrádku, Necpaloch, Trenčíne, Smižanoch, Lučenci, Poprade, Dolnom Kubíne a pod.


Namietateľ predložil aj päť článkov publikovaných v HNOnline. Článok „Lego nechce zničiť Arktídu. Ruší zmluvu s ropným gigantom“ zo 14.10.2014 hovorí o ukončení 50 rokov trvajúcej spolupráce so spoločnosťou Shell.

Dňa 24.10.2015 vyšiel článok pod názvom „Lego ide na dračku. Továrne sú pod veľkým tlakom, aby uspokojili dopyt“ zaoberajúci sa problémom spoločnosti uspokojiť obrovský záujem o stavebnice Lego v predvianočnom období. Obsiahnutá je aj informácia, že Lego smeruje k rekordnému zisku.

Článok „Paradox úspechu: Lego išlo v USA až príliš na odbyt, muselo obmedziť reklamu“ z 8.9.2016 odkazuje na agentúru Reuters, ktorá uviedla, že výdavky na marketing dánsky výrobca stavebníc okresal vo chvíli, keď mu predaje medziročne rástli o 25 percent. Podľa článku tvorca celosvetovo najpopulárnejšej stavebnice vybudoval okrem iného aj šesť zábavných parkov Legoland, vlastnú sieť 125 značkových obchodov a stojí za vznikom množstva videohier. Na plátna kín v roku 2014 spoločnosť priniesla film Lego

Movie, ktorý zarobil 468,1 milióna dolárov. Na sprievodnej fotografii je obrazové označenie .

Článok „Lego sa teší rastúcej podpore, príjmy vyleteli na nový rekord“ z 9.3.2017 informuje o fenomenálnom úspechu firmy v roku 2016 a o tom, že je druhým najväčším výrobcom hračiek na svete. Aj

tento článok dopĺňa fotografia obsahujúca obrazové označenie .

Článok „Pol milióna dielikov a dve tony. To je Toyota Camry z Lega“ zo 4.4.2018 informuje o vytvorení modelu Camry z Lega, ktorý bol vystavený v Melbourne.

Namietateľ predložil aj výtlačok z Wikipédie týkajúci sa spoločnosti a stavebníc Lego. Ďalším predloženým dôkazom je kópia strany zo Slovníka súčasného slovenského jazyka (Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2011), kde je na strane 942 pojem lego vysvetlený ako detská stavebnica Lego®, ktorej základom sú malé plastové kocky al. kvádre s valcovitými výbežkami a (z opačnej strany) vyhlbeninami umožňujúcimi ich vzájomné spájanie: *skladať l.; hrať sa s legom; postaviť z lega domček...*

Všetky predložené výtlačky článkov sú zo slovenskej tlače, svojím obsahom sa týkajú skutočností a udalostí z teritória Slovenskej republiky, ale prinášajú aj informácie vzťahujúce sa na územie ďalších členských štátov Európskej únie, a to prostredníctvom opisu dosiahnutých úspechov spoločnosti namietateľa v Dánsku (spolu s vyčíslením zisku a podielu na trhu v celosvetovom meradle), informujú o rozvoji a rozširovaní výroby hračiek Lego na základe rastúceho záujmu spotrebiteľov v Českej republike aj v Maďarsku, opisujú popularitu Lega v týchto krajinách aj prostredníctvom výstav rôznych modelov áut, veže, lodí aj známych osobností, a to okrem Českej republiky a Maďarska aj v Rakúsku a Nemecku, často sprevádzané zápisom do Guinnessovej knihy rekordov.

Známosť ochranných známk namietateľa posilňovalo aj uskutočňovanie medzinárodných súťaží pre deti a študentov v robotike. Už v roku 2012 (článok „Rozmýšľate, akú hračku deťom kúpiť na Vianoce? Menej môže byť viac“ z 13.12.2012) bola stavebnica Lego na slovenskom trhu odporúčaná ako najvhodnejšia hračka – darček pre deti na Vianoce pri zohľadnení požiadavky materiál – cena – kreativita. Zároveň v tomto roku sa konal aj štrnásty ročník svetovej súťaže First Lego League, ktorá pomáha deťom hravou formou objavovať radosť z vedy a techniky. Do tejto súťaže sa v danom období zapojilo vyše 19-tisíc tímov z 55 štátov sveta vrátane krajín EÚ (pre Slovákov to bol 5. ročník).


K popularite Lega prispela aj spolupráca so známymi filmovými štúdiami, čo viedlo od roku 1999 k výrobe na trhu úspešných stavebníc Lego a hier, ktorých motívom boli filmy a seriály, napr. Simpsonovci, Hviezadne vojny, Harry Potter, Piráti z Karibiku. Na raste známosti stavebníc „Lego“ medzi širokou verejnosťou sa určite podieľala aj spolupráca s automobilkami pri zostrojovaní modelov áut z kociek „Lego“.


Podľa informácií z článkov sa v roku 2013 spoločnosť Lego stala druhým najväčším výrobcom hračiek na svete. Zisky spoločnosti aj postavenie stavebníc Lega na trhu neustále rástli, a to kontinuálne a dlhodobo. Dosiahnutý zisk predstavoval v roku 2015 viac ako miliardu eur. Informácie pochádzajú z nezávislých zdrojov, keďže ich zverejňovali aj renomované tlačové agentúry (americká tlačová agentúra AP a nemecká tlačová agentúra DPA), napr. v článku „Lego dosiahlo vlani výrazný nárast zisku aj tržieb“ z 1.3.2016. Záujem o hračky Lego a ich popularita prerástli územie tvorené krajinami EÚ a dopyt prudko rástol aj v Číne, Mexiku a USA. Hoci z predložených dôkazných prostriedkov nie je zrejмый podiel dosiahnutý len na území Európskej únie (relevantné teritórium na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk), ale vzhľadom na predložené informácie o rozširovaní výroby v Českej republike a v Maďarsku a určení ich výrobkov okrem iného predovšetkým pre európsky trh, je zrejмый, že dosiahnuté hodnoty sa úmerne vzťahujú na relevantné územie EÚ.


O pozitívne vnímanie spoločnosti namietateľa a jeho výrobkov širokou verejnosťou sa namietateľ usiloval aj rozhodnutím o ukončení spolupráce s ropným gigantom – firmou Shell a investovaním viac ako 403 miliónov eur do výstavby nemeckého veterného parku.

Namietateľ poukázal na rad jeho ochranných známk Európskej únie a medzinárodnú ochrannú známku s účinkami na území Slovenskej republiky. Keďže ide o štrnásť platných ochranných známk, aj túto skutočnosť je potrebné posúdiť ako prejav úsilia namietateľa o ochranu jeho práv plynúcich z ochranných známk a sústavné budovanie a posilňovanie ich hodnoty.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, z ktorých vyplýva používanie slovného označenia „Lego“

a obrazového označenia  v súvislosti s tovarmi „hry a hračky“.

Obsiahnutie obrazového označenia  v článkoch odkazujúcich na tovary namietateľa je preukázaním

používania a propagácie prvej staršej ochrannej známky . Druhá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „LEGO“ a v predložených článkoch sú namietateľove tovary zmieňované pod slovným označením „Lego“. Keďže slovné ochranné známky poskytujú ochranu samotnému slovu a nie jeho písanej podobe, je nepodstatné, či slovná ochranná známka je vyjadrená veľkými alebo malými písmenami. Možno tak konštatovať, že dôkazné prostriedky obsahujú prvú aj druhú staršiu ochrannú známku.

Súčasne tieto dôkazy preukazujú dlhodobé používanie ochranných známk namietateľa v celosvetovom meradle a na území Európskej únie. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že predložené články sa svojím obsahom týkali predovšetkým celého územia Slovenskej republiky, ale aj Dánska, Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Nemecka, teda podstatnej časti relevantného teritória. V zmysle európskej judikatúry (rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6.10.2009 vo veci C-301/07, PAGO, bod 27) je podmienka územného hľadiska pri preukazovaní dobrého mena splnená, ak má ochranná známka EÚ dobré meno na podstatnej časti územia Európskej únie.

Zároveň bolo preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie uvedených ochranných známk (články sú z obdobia rokov 2009 – 2019, pričom z ich obsahu je zrejmé, že začiatky budovania označenia „Lego“ a jeho uvádzanie na trh s hračkami siahajú do prvej polovice minulého storočia). Dôkazmi namietateľ preukázal aj veľmi úspešné postavenie na trhu, neustále rastúce zisky a podiel v segmente hier a hračiek, čo je odzrkadlením popularity, obľúbenosti a teda vysokého stupňa známosti jeho ochranných známk. Hoci neboli predložené priame dôkazy o vynaložených investíciách, je možné predpokladať, že ich výška bola enormná, keďže hračky „LEGO“ vyniesli namietateľa na pozíciu druhého najväčšieho výrobcu hračiek na svete a hračky „LEGO“ sú vnímané ako „hračky storočia“.

Z analýzy predložených dokladov vyplýva, že ochranné známky namietateľa získali u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „hry a hračky“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú obe staršie ochranné známky zapísané. Z predložených článkov vyplýva, že známost' ochranných známk „Lego“ sa dotýka všetkých vekových kategórií spotrebiteľov.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú však zapísané pre celý rad ďalších tovarov a služieb, a to prvá v triedach 3, 9, 16, 20, 24, 25, 28 a 42 a druhá staršia ochranná známka je zapísaná navyše aj pre tovary a služby v triedach 14, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Časť predložených článkov sa svojím obsahom dotkla aj počítačových hier a zábavných parkov, avšak v podstatne menšom rozsahu než vo vzťahu k hračkám či stavebniciam a zároveň vždy v úzkom prepojení práve na stavebnice „Lego“. Dobré meno prvej aj druhej staršej ochrannej známky tak možno na základe vyhodnotenia predložených dôkazov považovať za preukázané len vo vzťahu k už uvedeným tovarom - „hry a hračky“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú obe staršie ochranné známky zapísané.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1588-2019)

eLEGOHOUSE
airpop

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 39834)



Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 39800)

LEGO

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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.

Zverejnené označenie je obrazové, tvoria ho dva slovné prvky - „eLEGOHOUSE“ a „airpop“, usporiadané pod sebou.

Prvá staršia ochranná známka je obrazová a tvorená slovným prvkom „LEGO“, ktorý je vyhotovený tučným bielym písmom v miernej grafickej úprave s čiernym a žltým lemovaním. Slovný prvok je umiestnený na červenom podklade v tvare štvorca.

Druhá staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „LEGO“.

Z vizuálneho hľadiska je zrejme, že vo zverejnenom označení je prednostne vnímaný slovný prvok „eLEGOHOUSE“. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľia čítajú označenia zľava doprava a zhora nadol. Navyše, slovný prvok „eLEGOHOUSE“ je dominantným slovným prvkom zverejneného označenia z dôvodu jeho veľkosti v porovnaní so slovným prvkom „airpop“ a pozornosť spotrebiteľov upúta aj svojím vyhotovením - striedaním malých a veľkých písmen.

Prvá staršia ochranná známka bude vnímaná predovšetkým prostredníctvom jej slovného prvku „LEGO“, keďže jeho lemovanie a výrazný červený podklad sú len dekoratívnymi prvkami, ktoré vizuálne vyzdvihujú do popredia slovný prvok „LEGO“.

Druhá staršia ochranná známka bude vnímaná prostredníctvom slovného prvku, ktorý ju tvorí - „LEGO“.

Zverejnené označenie obsahuje prvky, ktoré nie sú súčasťou starších ochranných známk, a to písmeno „e“ na začiatku svojho dominantného slovného prvku „eLEGOHOUSE“, ktorý zároveň po písmenách „LEGO“ obsahuje aj „HOUSE“ a pod týmto slovným prvkom je menej výrazný slovný prvok „airpop“. Naopak, prvá staršia ochranná známka obsahuje farebne upravený slovný prvok „LEGO“ a červený podklad, ktoré nie sú prvkami zverejneného označenia.

Napriek uvedeným odlišnostiam je zrejme, že staršie ochranné známky budú vnímané predovšetkým prostredníctvom ich slovných prvkov „LEGO“, a ten je celý obsiahnutý a dobre postrehnutelný aj vo zverejnenom označení ako súčasť dominantného slovného prvku „eLEGOHOUSE“. Vzhľadom na uvedené je potrebné z vizuálneho hľadiska konštatovať podobnosť medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou a nízku mieru podobnosti medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie bez ohľadu na znalosť cudzích jazykov podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti zvukovo realizované ako [i:legohaus eəpop], prípadne [e:legohaus airpop/erpop]. Zároveň však nemožno vylúčiť skrátenie vyslovovanej podoby zverejneného označenia na [i:legohaus/e:legohaus], keďže spotrebiteľia zvyčajne skracujú viacslovné označenia a zvlášť v prípade, keď druhý slovný prvok je aj vizuálne vnímaný vďaka jeho pozícii a veľkosti len ako doplnkový k prvému dominantnému slovnému prvku. Prvá aj druhá staršia ochranná známka budú vyslovované v súlade s písanou podobou ich slovných prvkov – ako „lego“. Vzhľadom na skutočnosť, že pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia aj oboch starších ochranných známk zaznie rovnako vyslovený slovný prvok „lego“, možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Napriek tomu, že súčasťou predložených dôkazov namietateľom aj prihlasovateľom je vysvetlenie vzniku označenia „LEGO“ ako pochádzajúceho z dánskych slov leg a godt, čo v preklade znamená hrať sa dobre, nie je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľia budú poznať význam dánskych slov ani zloženého označenia „LEGO“, ktoré z nich vzniklo. Slovný prvok „lego“ v oboch starších ochranných známkach budú slovenskí spotrebiteľia vnímať ako fantazijné slovo bez konkrétneho významu, ktoré zabezpečuje starším ochranným známkam minimálne priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Červený štvorcový podklad prvej staršej ochrannej známky nenesie žiaden konkrétny význam bude vnímaný v súlade s jeho vyhotovením len ako dekoratívny prvok.

Prvý slovný prvok zverejneného označenia „eLEGOHOUSE“ ako celok nemá žiaden význam v slovenskom ani v inom slovenským spotrebiteľom známom jazyku. Napriek tomu je potrebné uviesť, že spotrebiteľia zložené slová prirodzene delia na časti, ak jednotlivé časti sú im známe alebo im možno priradiť určitý

význam. Prvé písmeno „e“ obsiahnuté na začiatku slovného prvku „eLEGOHOUSE“ môžu spotrebiteľia vnímať vo význame „elektronický“, tak ako je to bežné aj pri iných bežných kombináciách tohto písmena a určitého slova, napr. e-mail, e-card, e-kniha, e-shop, e-bankovníctvo a pod. V takom prípade spotrebiteľia vnímajú tento prvok ako opisný – vyjadrujúci možnosť objednania a zakúpenia tovaru alebo služieb takto označených prostredníctvom elektronického obchodovania. Je dôvodné predpokladať, že podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti rozdelí zvyšnú časť prvého slovného prvku na „lego“ a „house“ a významu slovného prvku „house“ (dom, budova) porozumie. Jednak ide o pomerne bežné anglické slovo a navyše je potrebné zohľadniť fakt, že spotrebiteľia, ktorým sú tovary a služby prihlasovateľa určené (stavebné materiály, stavebná činnosť a pod.), sa s týmto slovom stretávajú bežne. Časť slovného prvku „LEGO“ nemá konkrétny význam, ide o prvok fantazijný s dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ uviedol, že písmeno „e“ je skratkou od slova ekológia, „lego“ je odvodené zo slova legovanie, v nemčine legieren – pridávať, v latinčine ligare – spojovať a „house“ je slovom z angličtiny s významom dom, budova. Význam slovného prvku „eLEGOHOUSE“ treba podľa prihlasovateľa teda vnímať ako ekologický dom, budova s pridávaním polystyrénu. Úrad sa s uvedeným odôvodnením nemôže stotožniť. Písmeno „e“ je bežne vnímané tak, ako už bolo uvedené skôr, ale aj ak by bolo pripustené vysvetlenie prihlasovateľa, že bude vnímané ako „ekologický“, nič by to nezmenilo na skutočnosti, že uvedený slovný prvok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, a to rovnako aj v prípade vnímania jeho významu ako „elektronický“. Časť „lego“, ak aj zamýšľal prihlasovateľ použiť vo zverejnenom označení vo význame legovať, pridávať, spojovať, nijako nevedie k záveru, že by taký význam mohol tejto časti slovného prvku zverejneného označenia prisúdiť aj spotrebiteľ, keďže nejde o štandardne tvorenú skratku z prihlasovateľom uvedených slov.

Druhý slovný prvok zverejneného označenia „airpop“ bude vnímaný ako fantazijný, prípadne v zmysle poukázania prihlasovateľa na existujúce označenie „airpop“ možno predpokladať, že verejnosť z oblasti stavebníctva si ho bude spájať s druhom polystyrénu používaného okrem iného na zatepľovanie budov. Podľa prihlasovateľa bude časť tohto slovného prvku – „air“ vnímaná vo význame pieseň. K uvedenému možno poznamenať, že podľa slovníka cudzích slov má slovo „air“ ako odborný hudobný termín aj takýto význam, prípadne ária, melódia, nápev a pod., ale vzhľadom na bežné používanie anglického slova „air“ je viac pravdepodobné jeho vnímanie vo význame vzduch, čo by sa mohlo viazať aj na stavebné materiály, ktoré sú „odľahčené“ (obsahujúce vzduch). Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovné spojenie zverejneného označenia treba vnímať ako ekologickú utesnenú budovu polystyrénom, kde sa vykonáva hudobná činnosť. V tejto súvislosti možno uviesť, že takéto vnímanie spotrebiteľmi by na jednej strane viedlo len k opisu vlastností stavebných materiálov alebo účelu služieb z oblasti stavebníctva označených zverejneným označením, čo by vylúčilo rozlišovaciu spôsobilosť uvedeného prvku zverejneného označenia a na druhej strane možno konštatovať, že ide o vykonštruované vysvetlenie bez opory v bežnom vnímaní významu samotného prvku či jeho zložiek, a tak je nutné z pohľadu relevantného spotrebiteľa považovať vysvetlenie významu jednotlivých prvkov zverejneného označenia prihlasovateľom za veľmi nepravdepodobné a nepodložené.

Zhrnutie sémantického porovnania zverejneného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou možno uzavrieť tým, že prítomnosť slovného prvku starších ochranných známok „LEGO“ nebude spotrebiteľmi prehliadnutá vo zverejnenom označení a zároveň tento prvok bude vnímaný ako prvok bez konkrétneho významu a ako nositeľ rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných označení. Zverejnené označenie obsahuje na rozdiel od starších ochranných známok aj ďalšie slovné prvky, ktorých význam („e“ ako elektronický či ekologický, „house“ – dom, „airpop“ – fantazijný výraz, prípadne súvisiaci so vzduchom alebo ako druh polystyrénu) staršie ochranné známky neobsahujú, preto porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné.

Porovnanie zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou možno uzavrieť tým, že hoci zo sémantického hľadiska nie sú podobné, existuje medzi nimi vizuálna podobnosť v rôznej miere a čiastočná fonetická podobnosť, a to v dôsledku spoločného slovného prvku „LEGO“. Uvedený záver vedie k nutnosti preskúmať ďalšie podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zbliži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi

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

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so skoršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámieny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná rôzna miera podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska a čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska, a to na základe slovného prvku „LEGO“ starších ochranných známk, ktorý je zreteľne identifikovateľný aj vo zverejnenom označení. Podobnosť v uvedenom rozsahu možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne označenia navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely túto súvislosť nedokážu vylúčiť.

K tvrdeniam prihlasovateľa o dostatočnej odlišnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk, ktoré si spotrebiteľ podľa jeho názoru nemôže pomýliť, je nutné uviesť v súlade s európskou judikatúrou (napr. C-251/95, SABEL, bod 20), že pri ochranných známkach s dobrým menom nejde o ochranu spotrebiteľov proti pravdepodobnosti zámieny vyvolanej podobnosťou označení a tovarov alebo služieb, keďže spotrebiteľia sú spravidla schopní odlišiť zverejnené označenie a ochrannú známku s dobrým menom. Účelom ustanovenia uplatneného v predmetnom konaní je ochrana dobrého mena a dištingtívneho charakteru starších ochranných známk. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ochranným známkam s dobrým menom sa poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena starších ochranných známk na relevantnom teritóriu a v rozhodnom období pre tovary z triedy 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú obe staršie ochranné známky zapísané, a to „*hry a hračky*“. Uvedené tovary sú predovšetkým určené deťom, hračky pre deti nakupujú dospelí, ale zároveň ako vyplýva z dokladov, predmetné hračky zaujali pozornosť všetkých vekových kategórií. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k týmto tovarom je široká spotrebiteľská verejnosť bez akéhokoľvek obmedzenia.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 19 - „*betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; betónové podpery, stĺpy; obklady stien a priečok z polystyrénu s výnimkou kovových; polystyrénové priečky s výnimkou kovových; stropy z polystyrénu; stropné dosky z polystyrénu; stavebné panely z polystyrénu*“;

v triede 37 - „*čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; utesňovanie stavieb; demolácia budov; izolovanie stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebná činnosť, stavebníctvo*“;

v triede 39 - „*dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava, preprava; doprava a skladovanie odpadu; informácie o možnostiach dopravy*“.

Spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb je tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá by prihlásené tovary a služby nakupovala či objednávala, ale aj užší okruh špecialistov, najmä z oblasti

stavebníctva. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa a tovarom a službám prihlasovateľa sa prekrýva.

Uvedené prihlásené tovary a služby nemožno považovať za zhodné ani podobné s tovarmi „hry a hračky“, v súvislosti s ktorými bolo konštatované dobré meno starších ochranných známk. Na druhej strane je však nutné uviesť, že ide o stavebné materiály, stavebné činnosti a s nimi súvisiace služby alebo služby z oblasti dopravy a skladovania tovaru a tieto sú všetky takého charakteru, že súvislosť so staršími ochrannými



známkami s dobrým menom, či už ide o ochrannú známku „LEGO“ alebo ^{airpop}, vôbec nemožno vylúčiť, naopak je viac ako dôvodné predpokladať jej vznik v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené je dôsledkom toho, že namietateľove hry a hračky sú podľa predložených dokladov prioritne stavebnicami obsahujúcimi dieliky na stavbu rôznych objektov, teda aj domov a budov. Široká spotrebiteľská verejnosť ich pozná ako „kocky“ na stavenie a tiež ako stavebnice obsahujúce rôzne postavičky a predmety (nevynímajúc autíčka), ktoré napodobňujú objekty reálneho života a je možné ich v hre využiť na činnosti napodobňujúce rôzne aktivity, teda aj stavenie, prevážanie nákladu a pod. Zároveň uvedené umocňuje aj skutočnosť, ako široká spotrebiteľská verejnosť vníma ochranné známky „LEGO“ a ako sa tieto ochranné známky objavujú v komunikácii slovenskej verejnosti. Namietateľ predložil výňatok zo slovenského slovníka s vysvetlením pojmu „lego“ a príkladmi použitia tohto slova – napr. *postaviť z lega domček*. Je ^{eLEGOHOUSE}

pravdepodobné, že v mysli spotrebiteľa sa pri stretnutí so zverejneným označením ^{airpop} na stavebných materiáloch a službách týkajúcich sa stavebnej činnosti a ďalších s ňou súvisiacich činnostiach vytvorí asociácia s ochrannou známkou namietateľa „LEGO“ aj kvôli blízkosti medzi reálnymi predmetmi a činnosťami a ich podobou vo forme hračiek a hier. K uvedenému záveru nie malou mierou prispieva skutočnosť, že staršie ochranné známky nesú v sebe jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť (keďže ide o fantazijné označenie a zároveň o označenie jedinečné, ktoré je v súvislosti s uvedenými tovarmi v mysli spotrebiteľa spájané výhradne s jedným jediným pôvodcom) a jednak dosiahli vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel, bod 54). V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie bude v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami asociovať staršie ochranné známky.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či použitie zverejneného označenia by neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných známk 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. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie

služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Namietateľ v danej súvislosti poukázal na to, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, pretože registráciou podobných označení by bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. V súvislosti s ujmou na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky namietateľ v súlade s judikatúrou uviedol, že škodlivý dopad je len ťažko merateľný, pretože jeho účinky sa môžu prejaviť až v budúcnosti, ale keď k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky dôjde, ide o nevratný proces. Už len to, že spotrebiteľ si môže vytvoriť súvislosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami a toto spojenie by mohlo priniesť prihlasovateľovi benefit, zakladá možnosť nepoctivého ťaženia. Podľa namietateľa je nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia spoja zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami namietateľa vysoké.

Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ sa pokúša použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zameniteľný so staršími ochrannými známkami s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať - bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie - obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie jeho ochranných známk. Preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za výhodu protiprávne získanú z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena označenia „LEGO“.

Ak subjekty prichádzajú na trh s označeniami podobnými ochranným známkam, ktoré na trhu už istý čas existujú, sú verejnosti známe a majú v jej očiach určité kvality, nemusia vynakladať také veľké investície do propagácie a budovania imidžu svojej známky a ňou chránených produktov, ale jednoducho sa „zvezú“ na reputácii staršej ochrannej známky. Spotrebiteľia si tak potom môžu zakúpiť určitý výrobok, ktorého označenie v ich mysli evokuje ochrannú známku s dobrým menom, a vytvárajú tak zisk na inej strane, než na strane majiteľa ochrannej známky s dobrým menom. Takto by dochádzalo k ťaženiu z dobrého mena ochrannej známky namietateľa, ku ktorému vytvoreniu prihlasovateľ sám žiadnym spôsobom neprispel. Na druhej strane potom môže nastať aj situácia, keď spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s výrobkami či službami prihlasovateľa, avšak túto svoju skúsenosť budú následkom podobného označenia týchto výrobkov a služieb pripisovať výrobkom a službám namietateľa. Dôjde tak k nezaslúženej ujme na dobrom mene týchto výrobkov a služieb, k poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne prejaví aj v poklese predajnosti a zisku.

Namietateľ poukázal na existenciu viacerých ochranných známk založených na slovnom prvku „LEGO“, ktorých je majiteľom, a vo svetle tejto skutočnosti sa namietateľovi javí nebezpečenstvo asociácie jeho ochranných známk so zverejneným označením ešte výraznejšie. Takéto dôsledky by boli vážne škodlivé tak pre spoločnosť namietateľa, ako aj značku „LEGO“. Spotrebiteľia a obchodníci patriaci k cieľovej skupine by boli jednak zmätení v otázke obchodného pôvodu tovarov a služieb označených zverejneným označením, eLEGOHOUSE a jednak by boli nevedomky ovplyvnení ku kúpe tovarov a služieb označených ako airpop v dôsledku ich zrejmej podobnosti a súvislosti s namietateľovými staršími ochrannými známkami založenými na slovnom prvku „LEGO“, resp. jeho obmenách.

V predmetnom prípade je zrejmé, že vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi alebo službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich imidžu práve na zverejnené označenie.

Navyše je potrebné uviesť, že prihlasovateľ síce s argumentáciou namietateľa nesúhlasil, ale oprávnenosť či náležitý dôvod na používanie zverejneného označenia neuviedol ani nepreukázal. Prihlasovateľ spolu so svojím vyjadrením k námietkam predložil výtlačok z Wikipédie s heslom „Lego“, výňatok z článku „Populárna stavebnica LEGO si získala dospelých aj deti na celom svete – Prečítajte si o nej všetky zaujímavé informácie“ z 15.4.2019, kde je okrem vyzdvihnutia známosti a obľúbenosti hry „LEGO“ vysvetlený aj vznik označenia „LEGO“, ktoré jeho zakladateľ vytvoril z dánskych slov, pričom netušil, že po latinsky znamená „lego“ dať dokopy, výtlačok z registra ochranných známk úradu, kde sú aj štyri zaniknuté

ochranné známky „LEGO“, ich výtlačok z databázy TMview, výtlačok z Wikipédie s heslom „Ekológia“, výtlačok z Wikipédie s heslom „Legování“, výtlačok z webslovníka s prekladom slova „house“ z anglického jazyka do slovenského jazyka, výtlačok z internetového slovníka cudzích slov obsahujúci význam slova „air“ a „pop“, výtlačok z obchodného registra spoločnosti airpop s. r. o., výtlačok výpisu ochrannej známky „airpop štúdio“ z registra ochranných známok úradu, výtlačky dvoch fotografií, z ktorých vyhotovenia nie je možné identifikovať, čo zobrazujú, ale podľa vyjadrenia prihlasovateľa ide o fotografie z výstavby prototypu hudobného štúdia z materiálu polystyrén, výtlačok z webovej stránky spoločnosti IZO 4 obsahujúci informácie o divízii ELEGHOUSE a stropnom systéme ELEGHOUSE, výsledky vyhľadávania hesla elegohouse prostredníctvom internetového vyhľadávača, výtlačok z databázy TMview obsahujúci ochranné známky so slovným prvkom „AIRPOP“. Z analýzy prihlasovateľom predložených materiálov vyplýva, že poukázanie na význam latinského slova neznamena, že slovo „LEGO“ je spotrebiteľskou verejnosťou vnímané v takomto význame, zaniknuté ochranné známky namietateľa nemajú vplyv na predmetné konanie, ktoré je založené na platných ochranných známkach, prihlasovateľ neobjasnil súvislosť medzi slovom legovanie a slovom „LEGO“. Prihlasovateľ nijako nevysvetlil ani skutočnosť ako súvisí podanie prihlášky zverejneného označenia s výpisom z registra spoločnosti airpop s. r. o. alebo s divíziou ELEGHOUSE spoločnosti IZO 4, ani súvislosť medzi obsiahnutím slovného prvku „airpop“ vo zverejnenom označení s niekoľkými ochrannými známkami, ktoré tento prvok obsahujú alebo tvoria, pričom ich majiteľmi sú iné subjekty než prihlasovateľ. Z predložených dôkazov nemožno vyvodiť žiaden záver v prospech zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok a ani poprieť uvedené závery vyplývajúce zo zhodnotenia dôkazov a argumentov predložených namietateľom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známok, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranných známok s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu na používanie zverejneného označenia prihlasovateľom. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za opodstatnené.

Keďže v danom prípade bolo na základe prvej a druhej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedeného námietkového dôvodu v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal jeho preskúmaním aj vo vzťahu k ďalším ochranným známkam namietateľa, na ktorých odôvodnenie podaných námietok založil.

Rovnako tak sa úrad nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Ing. Peter Kohut PK consulting
Užhorodská 177/23
071 01 Michalovce 1