



Banská Bystrica 30. 6. 2020
OZ 249791/I-25-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Tropical Island Management GmbH, Tropical Island-Allee 1, 15910 Krausnick, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 249791 „TROPIC LAND“ majiteľa SUNNY FARM s. r. o., Neředín 955, 779 00 Olomouc, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 249791 sa vyhlasuje za neplatnú.


Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 12.7.2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 249791 „TROPIC LAND“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 20, 25, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je prevádzkovateľom prázdninového rezortu pod označením „Tropical Islands“ s 15-ročnou históriou, ktorý sa nachádza v nemeckom meste Krausnick blízko Berlína. Konštatoval, že rezort bol otvorený v roku 2004, je preslávený svojou autenticitou tropického dažďového lesa, nachádza sa v ňom najväčší vnútorný bazén na svete, najväčší vnútorný tropický dažďový les, pláže, umelé slnko, vodné atrakcie, ponúka reštauračné, ubytovacie služby, uličku s obchodmi, wellness služby a ďalšie. Rezort môže prijať až 7 tis. návštevníkov denne, ročne ho navštívi až 1 milión návštevníkov, je obľúbeným cieľom turistov z celého sveta vrátane krajín EÚ, Českej aj Slovenskej republiky, pričom zájazdy do rezortu sú súčasťou ponuky cestovných kancelárií v Českej aj Slovenskej republike.

Navrhovateľ uviedol, že služby rezortu sú intenzívne propagované online, prostredníctvom cestovných kancelárií a internetových sprostredkovateľov, sú oceňované pre svoju vysokú kvalitu. Navrhovateľ je držiteľom niekoľkých certifikátov od popredných subjektov poskytujúcich porovnávacie služby a služby hodnotenia kvality v oblasti cestovania a turistiky, o kvalite poskytovaných služieb hovoria aj hodnotenia návštevníkov a turistov. Rezort sa teší pozornosti médií, čo vyplýva z množstva článkov v medzinárodných denníkoch a v médiách. Navrhovateľ na preukázanie uvedeného predložil dôkazy o tom, že rezort „Tropical Islands“ je známy v okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v EÚ a rezort aj ochranné známky navrhovateľa pozná aj nezanedbateľná časť spotrebiteľskej verejnosti v SR.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom slovnnej ochrannnej známky EÚ č. 7346604 „Tropical Islands“ s právom prednosti od 27.10.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 25, 33, 35, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 14943872  s právom prednosti od 18.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že tovary a služby napadnutej ochrannnej známky v triedach 16, 20, 25, 35, 41, 43 a 44 predstavujú kolízne tovary a služby, proti ktorým smeruje návrh. Ďalej uviedol, že z porovnania dátumov prednosti jeho ochranných známk a napadnutej ochrannnej známky vyplýva, že jeho ochranné známky majú skoršie právo prednosti.

K porovnaniu tovarov navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je v triede 16 a 20 zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary s tovarmi jeho druhej staršej ochrannnej známky a v triede 25 pre zhodné tovary v porovnaní s tovarmi jeho ochranných známk v triede 25. K porovnaniu služieb napadnutej ochrannnej známky v triede 35 navrhovateľ uviedol, že ide o zhodné služby, pretože všetky patria do rozsahu kategórií služieb jeho ochranných známk. K službám napadnutej ochrannnej známky v triede 41 a 43 navrhovateľ uviedol, že ide o zhodné a podobné služby so službami v triedach 41 a 43 jeho ochranných známk. K službám napadnutej ochrannnej známky v triede 44 navrhovateľ uviedol, že v porovnaní so službami jeho ochranných známk v triede 44 ide buď o služby zhodné, podobné alebo komplementárne.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že z vizuálneho hľadiska sa napadnutá ochranná známka v prevažnej časti zhoduje s jeho slovnou ochrannou známkou a je v nej celkom obsiahnutá, preto je s ňou z tohto hľadiska podobná vo vysokej miere. Rovnako je podľa neho možné vo vysokej miere konštatovať vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannnej známky s jeho obrazovou ochrannou známkou, pretože napadnutá ochranná známka je v slovných prvkoch jeho obrazovej ochrannnej známky úplne obsiahnutá, pričom obrazové a grafické prvky obrazovej ochrannnej známky nie sú veľmi výrazné a dominantné. K porovnaniu ochranných známk z fonetického hľadiska navrhovateľ uviedol, že pri zvukovej reprodukcii porovnávaných ochranných známk zaznie na ich začiatku zhodný prvok (tro-pik) a na konci zhodná slabika (-land/-lend). Aj z tohto hľadiska je napadnutá ochranná známka obsiahnutá v ochranných známkach navrhovateľa a možno konštatovať strednú až vysokú mieru ich podobnosti. K porovnaniu zo sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude pravdepodobne poznať význam slov v kolíznych ochranných známkach, význam jeho ochranných známk preloží ako „tropický ostrov“ a napadnutú ochrannú známku ako „tropická zem“, teda medzi nimi ľahko a okamžite zistí jasnú významovú súvislosť, keďže porovnávané ochranné známky poukazujú na rovnakú geografickú oblasť alebo územie, preto majú podobný význam.

Navrhovateľ k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámény uviedol, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť zložená zo zákazníkov - turistov, návštevníkov aj profesionálov - osôb pôsobiacich v oblasti turizmu a možno predpokladať priemernú mieru ich pozornosti. Ďalej uviedol, že jeho ochranné známky sú intenzívne používané, v dôsledku popularity služieb navrhovateľa sú známe značnej časti príslušnej verejnosti v podstatnej časti EÚ a v dôsledku intenzívneho používania na príslušnom trhu nadobudli zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Konštatoval, že porovnávané známky sa zhodujú v slovotvornom základe, slová tvoriace napadnutú ochrannú známku sú odvodené od slov tvoriacich ochranné známky navrhovateľa a predstavujú ich derivát. Uviedol, že podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami prevažujú nad ich odlišnosťami, napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké a podobné tovary a služby, preto je podľa navrhovateľa daná pravdepodobnosť ich zámény. Navrhovateľ ďalej konštatoval, že napadnutá ochranná známka obsahuje zhodný slovotvorný základ ako jeho ochranné známky a je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannnej známky ide len o ďalšie označenie navrhovateľa, preto nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, ktorá spočíva v tom, že spotrebiteľ si vytvorí predstavu, že takto označené tovary pochádzajú od jedného alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Navrhovateľ konštatoval, že predložené dôkazy preukazujú dlhodobé používanie jeho ochranných známk, v dôsledku ktorého sa tešia v okruhu príslušnej skupiny verejnosti EÚ vysokému stupňu známosti a dobrej povesti, ktorá je podporovaná prostredníctvom reklamy a propagácie, preto je potrebné jeho ochranné známky považovať za ochranné známky s dobrým menom na území EÚ, resp. Slovenskej republiky. Uviedol, že v tomto prípade je podobnosť ochranných známk dostatočná, aby spôsobila pravdepodobnosť zámény. K zásahu do dobrého mena navrhovateľ uviedol, že v prípade použitia napadnutej ochrannnej známky, ktorá vykazuje vysoký stupeň podobnosti s ochrannými známkami navrhovateľa, iným subjektom

pre tovary a služby, ktoré spadajú do rovnakých oblastí ako tovary a služby chránené jeho ochrannými známkami, je pravdepodobné, že si spotrebiteľ vo svojom vedomí medzi nimi vytvorí určitý súvis a reálne hrozí, že na strane spotrebiteľa môže dôjsť k asociácii medzi tovarmi a službami navrhovateľa a tovarmi a službami majiteľa. Navrhovateľ uviedol, že pri službách v oblasti zábavy, športu, wellness, akvaparku, dočasného ubytovania je vysoké riziko, že dotknutá verejnosť si označenie „TROPIC LAND“ spojí s rezortom navrhovateľa a značnou povestou spojenou s kvalitou poskytovaných služieb, podporenou významnými investíciami, ktoré majiteľ nemusel vynaložiť. Podľa navrhovateľa je pravdepodobné, že majiteľ by neoprávnene ťažil z vysokej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk navrhovateľa a používanie napadnutej ochrannej známky by mu zaistilo získanie prospechu, ktoré by bez neho nedosiahol. Taktiež podľa navrhovateľa hrozí nebezpečenstvo straty nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti, exkluzivity jeho ochranných známk a navrhovateľ navyše nie je schopný kontrolovať kvalitu výrobkov a služieb poskytovaných majiteľom, a tak je prítomné aj nebezpečenstvo poškodenia povesti značky navrhovateľa.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 7.1.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 10.1.2020. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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).

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 249791 „TROPIC LAND“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa SUNNY FARM s. r. o., Neředín 955, 779 00 Olomouc, Česká republika s právom prednosti od 15.8.2018 bola 15.5.2019 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 16, 20, 25, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:


- slovnjej ochrannej známky EÚ „Tropical Island“ č. 7346604 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.10.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 25, 33, 35, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 14943872 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 18.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky 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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky „Tropical Island“ a  dlhodobým používaním ako názvu známeho prázdninového rezortu s vysokou kvalitou ponúkaných tovarov a služieb v okruhu príslušnej skupiny verejnosti v EÚ vrátane Slovenskej republiky dosiahli vysoký stupeň známosti a dobrú povest', ktorá je podporovaná prostredníctvom reklamy a propagácie online aj pomocou tradičných médií, dobré meno majú vo svete, ale aj na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Napadnutá ochranná známka je vo vysokej miere podobná s jeho ochrannými známkami s dobrým menom, tovary a služby napadnutej ochrannej známky spadajú do rovnakých oblastí ako tovary a služby starších ochranných znáмок, preto je pravdepodobné, že spotrebiteľia si vytvoria súvis medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami navrhovateľa a majiteľ by tak neoprávnene ťažil z ich vysokej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, teda použitie napadnutej ochrannej známky by majiteľovi zaistilo získanie prospechu, ktorý by sám nedosiahol.

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 napadnutej ochrannej známky,
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.



Dobré meno staršej ochrannej známky


Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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 navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок Európskej únie k územiu Európskej únie. V tomto prípade navrhovateľ musí preukázať dobré meno starších ochranných znáмок vo vzťahu k územiu Európskej únie v relevantnom období do 15.8.2018.


Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačky zo stránky navrhovateľa www.tropical-islands.de bez datovania, ktoré propagujú rezort s názvom

„Tropical Island“, označený aj , resp. na stránke je aj označenie , rezort je umiestnený na rozlohe 66 tis. m² v obrovskej kupole a nachádza sa 60 km od Berlína. Na stránke v záložke News je informácia o nadchádzajúcom 15. výročí rezortu, s informáciami o ponúkaných atrakciách a službách, napr. najväčší vnútorný bazén na svete, Bali lagúna, najväčší krytý tropický dažďový prales na svete so živými rastlinami, pieskové pláže, rôzne vodné atrakcie, saunový svet, wellness, masáže, športoviská, let balónom, minigolf, obchody, široké možnosti stravovania v 12 reštauráciách a možnosti ubytovania. Sú tu tiež uvedené rôzne ocenenia, ktoré rezort získal, napr. „HolidayCheck Award“ z roku 2017 za jeden z najlepších top hotelov sveta, ocenenie „Campin.Info Award“ z rokov 2013 až 2015, „Goldene Pinie“ (2. miesto v rokoch 2011, 2010 v kategórii ponuka, v roku 2009 1. miesto v kategórii ponuka a 2. miesto v kategórii celkový víťaz) ide o ocenenie od odborníkov v oblasti turizmu za najlepší zábavný park z programu DERTOUR „Zábavné parky“, „Parkscout People’s Choice Award“ v rokoch 2013/2014 1. miesto v kategórii najlepší zážitkový bazén a v sezóne 2011/2012 a 2012/2013 2. miesto v tej istej kategórii, pričom podľa zobrazených informácií je táto cena udeľovaná na základe verejného hlasovania viac ako 30 tis. účastníkov a ide o jednu z najdôležitejších cien v odvetví voľného času, ďalej je tu odporúčanie od portálu Tripadvisor, cena „ServiceQualität Deutschland“, ktorú rezort dostal v roku 2006 a potom v roku 2013, cena European Star Award 2013, udelená odborným časopisom Kirmes & Park Revue špeciálne pre oblasť európskych zábavných parkov, kde rezort „Tropical Islands“ získal 3. miesto v kategórii „Best European Water park“, cena Camping Best 2014 - rezort získal za služby kempingu 4 hviezdičky. Je zobrazená informácia, že rezort „Tropical Islands“ bol podľa prieskumu German National Tourist Board označený za 11. najpopulárnejšiu atrakciu v Nemecku. Na stránke je článok z 15 ročnej histórie rezortu o návšteve amerického herca Toma Cruisa v roku 2007. Stránka zobrazuje históriu rezortu na časovej osi od nápadu na vznik projektu v roku 2003, cez jeho vznik v roku 2004, kedy vznikol ako prvý nemecký tropický rezort, ďalej sú tu zaznamenané v časovom slede dôležité udalosti, ako napr. nainštalovanie špeciálnej fólie prepúšťajúcej UV žiarenie na strechu v roku 2005, otvorenie toboganovej veže vysokej 27 m, najvyššej v Nemecku, v roku 2006, otvorenie saunového komplexu v roku 2007, pribudli možnosti ubytovania priamo v parku (stany, kemp, mobilné domčeky) aj mimo neho, v roku 2016 pribudla vonkajšia zóna „Tropical Islands AMAZONIA“, až po súčasnosť - rok 2019, na výtlačku zo stránky zo 4.6.2019 je zobrazená cenová ponuka na deň strávený v rezorte s opisom všetkých ponúkaných atrakcií a stránky ponúkajú aj možnosti zakúpenia lístku online a rezervovania ubytovania v rezorte, príloha č. 1a,

- výtlačok zo stránky navrhovateľa www.islandtropical.cz z 11.7.2019, teda z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, na stránke je opis rezortu „Tropical Islands“ a označenie , podľa informácií na stránke ide o aquapark s umelým morom, piesočnou plážou, romantickou lagúnou a exotickým dažďovým pralesom, s možnosťou ubytovania a širokou škálou poskytovaných služieb, ktorý je otvorený nonstop, príloha č. 1b,

- výtlačok slovenského informačného letáka s názvom „Tropical Islands“, Najväčší dovolenkový raj

v Európe, na ktorom je zobrazené označenie , sú v ňom uvedené podrobné informácie o rezorte s fotografiami pre návštevníkov, mapka rezortu, atrakcie, ponuka možnosti dopravy vlakom s Wagon Service Travel, na konci letáka je uvedený dátum 2.6.2009, príloha č. 1c,

- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipédia v českom a anglickom jazyku zo 4.6.2019 a 12.7.2019 s podrobnými informáciami o letovisku „Tropical Islands“, ktoré bolo otvorené 19.12.2004, sú tu obsiahnuté informácie o jeho lokalizácii, histórii a pozadí jeho vzniku, je opísaný koncept komplexu, jeho zameranie, rozdelenie na tematické parky (tropická osada, dažďový les, tropické more, Bali lagúna, Amazonia), atrakcie a možnosti pre hostí, anglická verzia stránky bola naposledy editovaná 30.1.2019, česká verzia 17.1.2018, pričom medzi externými odkazmi, z ktorých boli tieto informácie čerpané, sú uvedené aj stránky navrhovateľa, z čoho vyplýva, že stránky navrhovateľa boli aktívne a vznikli pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (prílohy č. 1a a 1b), príloha č. 2a,

- výtlačok z portálu nemeckej cestovnej kancelárie www.travelcircus.de z 12.7.2019 s článkom týkajúcim sa hodnotenia 50 najobľúbenejších európskych vodných zábavných parkov, ktorý ponúka rebríček top 10 najlepších rezortov v Európe so základnými informáciami o nich. Rezort „Tropical Islands“ je v tomto rebríčku na 4. mieste v Európe a píše sa o ňom, že sa z 8. miesta v minulom roku dostal na 4. miesto. Hoci bol článok publikovaný v roku 2019, z článku vyplýva, že hodnotenie sa týkalo aj roku 2018 v porovnaní s rokom 2019, teda ho možno považovať za relevantný zdroj informácií o rezorte označenom staršími

ochrannými známkami a jeho vnímaní spotrebiteľmi už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 2b,

- výťažky z webových stránok slovenských a českých cestovných kancelárií s ponukami zájazdu do rezortu „Tropical Island“, ponuky slovenských cestovných kancelárií CK Turancar a CK Ezotour boli vytlačené až 2.7.2019 a ponuka od CK Azad nie je datovaná, ponuka od CK Dreamtour cez Megazľavu.sk bola na zájazd do rezortu v roku 2015 a ponuka českej CK Marco Polo (z archívu stránky z 19.8.2015 a 10.1.2016) sa týkala zájazdov do „Tropical Island“ v termínoch v roku 2015 a 2016, príloha č. 3,

- výsledky vyhľadávania hesla „tropical islands zájazd“ v internetovom vyhľadávači s obmedzením dátumov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, vo výsledku bolo nájdených množstvo ponúk od viacerých cestovných kancelárií na poznávací zájazd do rezortu „Tropical Islands“, medzi inými aj od CK Turancar z 8.11.2017, CK Ezotour z 30.5.2018, CK Azad z 19.2.2013, 17.2.2015, teda ide o ponuky cestovných kancelárií, ktorých stránky boli zobrazené v prílohe č. 3, ďalej sú tu aj ponuky od iných subjektov (napr. CK Galanda, www.zamenej.sk, www.mandora.sk, www.travel.sk, CK Agama a ďalšie), pričom išlo o ponuky už od roku 2009, vo výsledkoch bola napr. aj ponuka dopravy do rezortu špeciálnym vlakom z www.wagonservice.sk z januára 2014 (táto možnosť dopravy bola ponúkaná aj v slovenskom informačnom letáku z roku 2009 v prílohe č. 1c), príloha č. 4,

- výťažky profilu „Tropical Islands“ zo sociálnych sietí zo 6.6.2019, k tomuto dátumu mal profil na jednej sociálnej sieti viac než 700 tis. sledovateľov, je pri ňom uvedené, že bol založený 6.9.2011, obsahuje názov aj logo rezortu – označenie „Tropical Islands 15 Jahre“ aj hodnotenia zákazníkov z roku 2018, či zoznam podujatí, ktoré sa v rezorte uskutočnili s počtom hostí od roku 2013, prílohy č. 5 a č. 6,

- výťažky recenzií zo serveru Google zo 6.6.2019 s recenziami v českom jazyku a hodnotením hostí, ktorí navštívili rezort „Tropical Islands“, väčšinou boli z obdobia niekoľko mesiacov pred vytlačením, ale je tam aj recenzia spred roka, ktorá spadá do relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha č. 7,

- výťažky recenzií hostí rezortu „Tropical Islands“ z Booking.com zo 6.6.2019, k tomuto dátumu tam bolo 1804 hodnotení, celková známka hodnotenia je 8,2 – veľmi dobré, zobrazené sú hodnotenia z obdobia od júla 2017 do septembra 2018, hodnotiaci boli z rôznych krajín - Českej republiky, Nemecka, Dánska, Veľkej Británie, príloha č. 8,

- výťažky recenzií hostí rezortu „Tropical Islands“ z Hotels.com, spolu s ponukou ubytovania zo 6.6.2019 a z 3.7.2019, k tomuto dátumu tam bolo niečo cez 2000 hodnotení a 133 hodnotení od overených hostí, celková známka hodnotenia je 8,6 - skvelý, zobrazené sú hodnotenia v rozpätí od novembra 2016 do apríla 2019, a to takmer všetky od hostí z Veľkej Británie, príloha č. 9,

- výťažky recenzií hostí rezortu „Tropical Islands“ z Tripadvisor.cz zo 4.6.2019, kde má rezort „Tropical Islands“ celkovo 1645 recenzií a z Tripadvisor.sk zo 3.7.2019, kde má rezort „Tropical Islands“ celkovo 2375 hodnotení českých a slovenských hostí, niektoré recenzie z obdobia 2015-2019 sú tu zobrazené, príloha č. 10,

- výber článkov z medzinárodnej tlače uverejnených pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ide o články publikované na www.gz.com, www.vogue.com, mentalfloss.com, www.itinari.com, [The Guardian](http://TheGuardian.com), www.pandotrip.com, www.thethemeparkguy.com, www.huftpost.com, www.telegraph.co.uk a www.independent.co.uk, teda rôzne platformy, online magazíny, časopisy a denníky pre cestovateľov, obchodníkov, ľudí zaujímavých sa o životný štýl, cestovanie, článok z The Guardian je z roku 2004, bol publikovaný v čase otvorenia rezortu a opisuje jeho vznik a samotný rezort, v ďalších článkoch z obdobia od roku 2013 až 2018 je opísaný rezort „Tropical Islands“, jeho fotografie, história aj to, že vznikol na bývalom sovietskom letisku, že hangár je tretia najväčšia budova na svete podľa objemu, rezort ponúka na obrovskom priestore jedinečný zážitok tropického raja, bol označený za jedno z najvzrušujúcejších miest na letnú dovolenku roku 2015, publikovaný bol napr. názor, že ide o odlišný ba až bizarný zábavný vodný park v srdci Európy, ktorý ponúka dažďový prales so skutočnými rastlinami na rozlohe 55 tis. m² a živými zvieratami v ňom, príloha č. 11,

- výber článkov z českej tlače (na lidovky.cz z 2011 a zo 14.10.2018, na jenprocestovatele.cz z 2017, na novinky.cz z 2009, na idnes.cz z 2006 a z 2016, na autovylet.cz z 2017, na radynacestu.cz z 2017) z relevantného obdobia, v ktorých je opísaný zábavný park „Tropical Islands“ ako obľúbená destinácia aj pre Čechov, napr. už v článku z roku 2006 bol rezort „Tropical Islands“ medzi 10 tipmi ako stráviť Silvester, články opisujú rezort ako raj na zemi otvorený nonstop, približujú čitateľom možnosť stráviť zimné obdobie v exotike, hoci bol článok na lidovky.cz publikovaný až v októbri 2018, teda po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, opisuje vzrastajúci záujem českých turistov o návštevu zábavných parkov okolitých krajín, pričom za najpopulárnejšie boli označené Legoland a „Tropical Islands“, z čoho je zrejmé, že vychádza z udalostí z predchádzajúceho obdobia, príloha č. 12,


- výber článkov zo slovenskej tlače, z dromedar.zoznam.sk bez datovania, resp. vytlačené až v roku 2019, z aktuality.sk z 2011, z pravda.sk z 2016, z sme.sk z 2010, z cas.sk z 2017, z sarm.pluska.sk z 2015,

z pluska.sk/brejk z 2013 a 2014, z refresher.sk z 2015, z hobbyportal.sk z 2013, z vlaky.net z 2009, info.sk z 2014, z manmagazin.sk z 2016, z fashionandtravel.sk z 2017, smetrendy.sk z júla 2018, výtlačok z nanicmama.sk z 2012, v ktorom čitateľka odporučila zájazd do „Tropical Islands“ ako darček; ide teda o články z obdobia od roku 2009 do 2017 v denníkoch, časopisoch a rôznych portáloch, ktoré čitateľom sprostredkovali informácie o exotickom vodnom parku „Tropical Islands“ v Nemecku, približujú im možnosti, ktoré rezort ponúka, sú v nich zaujímavé informácie o histórii pôvodne sovietskeho letiska, na ktorom bol postavený v roku 2000 hangár určený na výrobu vzducholodí a v ktorom v roku 2004 vznikol exotický vodný park „Tropical Islands“. V článkoch sú informácie o tom, že ide o najväčšiu samonosnú halu na svete, že tropický raj na ploche 66 tis. m² sa nachádza v Nemecku v blízkosti Berlína, jeho denná kapacita je 7 tis. hostí a je otvorený nonstop 365 dní v roku, je tu najvyššia vodná šmýkačka v Nemecku, turbošmýkačka, repliky typických domov z Thajska, Bali, Bornea a Samoy, bulvár s obchodmi, ďalšie atrakcie, piesková pláž, atď. Sú v nich ďalej informácie o tom, že zájazd do „Tropical Islands“ na Slovensku ponúkajú niektoré cestovné kancelárie, uvádzajú možnosť dopravy do rezortu vlastnou dopravou, orientačné ceny vstupeniek aj ubytovania, v článku z vlaky.net sú opísané skúsenosti z cesty do „Tropical Islands“ rezortu špeciálnym vlakom prevádzkovaným Wagon Service Travel z Bratislavy v roku 2009, na fotografii k článku sú zobrazené aj cestovné lístky „Tropical Islands Express“. Ďalej boli predložené výsledky vyhľadávania cez internetový vyhľadávač zo stránok Sme a Pluska so zadaním slov „tropical islands“, pri ktorých boli nájdené v Sme tri odkazy na články z rokov 2010, 2012 a 2016, ktoré boli predložené, na Pluske bolo nájdených viac odkazov na články, asi 6 odkazov sa týkalo rezortu „Tropical Islands“, z nich niektoré boli predložené, príloha č. 13,


- výpis z registra starších ochranných známk a napadnutej ochrannej známky, prílohy č. 14, 15 a 16.

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že pochádzajú z relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. niektoré, hoci sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, poskytujú informácie vzťahujúce sa k relevantnému obdobiu. Doklady sa vzťahujú k územiu rôznych štátov, predovšetkým Nemecka, ale aj územia Veľkej Británie, Dánska, Českej republiky a Slovenska, teda k viacerým členským štátom Európskej únie, na základe čoho možno vyvodit', že sa týkajú preukázania používania starších ochranných známk platných na území Európskej únie vo vzťahu k podstatnej časti územia Európskej únie.




Z predložených dôkazov vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa prevádzkuje komplex s názvom „Tropical

Islands“ alebo . Komplex alebo rezort vznikol v roku 2004 v Nemecku, podľa zistených informácií ide z viacerých hľadísk o jedinečný komplex, ktorý prináša kúsok tropického raja do podnebia strednej Európy, ponúka svojim návštevníkom viacero unikátnych miest a zážitkov, ako napr. najväčší krytý tropický dažďový prales na svete, najväčší vnútorný bazén, lagúnu, pieskové pláže, množstvo vodných atrakcií, možnosti športovania, zábavy, s tým spojených rôznych služieb ako možnosť ubytovania, stravovania, wellness, saunový svet, rôzne tematické podujatia. Predložené dôkazy preukazujú, že rezort sa teší značnej obľube návštevníkov z krajín Európskej únie, čo preukazujú hodnotenia a recenzie návštevníkov rezortu, ktoré sú publikované na rôznych cestovateľských a ubytovacích portáloch. Predmetné dôkazy preukazujú, že rezort je navštevovaný a známy aj vďaka tomu, že ponúka niečo jedinečné a nezvyčajné, pričom je otvorený nonstop počas 365 dní v roku, ponúka množstvo príležitostí na oddych a využitie času aj aktívne, možnosť vidieť a zažiť niečo originálne. Podľa predložených dôkazov označenie „Tropical Islands“ sa stalo u relevantnej verejnosti, cestovateľov a záujemcov o cestovanie známym a obľúbeným, ako to vyplýva z rôznych ocenení, ktoré rezort získal za poskytovanie širšej škály služieb v oblasti zábavy, služieb zábavného parku, kúpania, či poskytovania prechodného ubytovania – napr. aj kempovania, pričom šlo o ocenenia získané na základe hlasovania hostí rezortu ale aj udelené odbornou verejnosťou. O kvalite poskytovaných služieb tiež svedčia ocenenia od nezávislých cestovateľských portálov, či organizácií z oblasti turizmu, ale aj ocenenia a hodnotenia a recenzie návštevníkov rezortu. Súčasne možno považovať za preukázané, že navrhovateľ propagoval svoje služby spojené s rezortom „Tropical Islands“ prostredníctvom cestovných kancelárií, ktoré ponúkali zájazdy do rezortu, ale aj prostredníctvom článkov v médiách a online na webových stránkach, a to vo svete, v Čechách aj na Slovensku, v rôznych denníkoch, magazínoch aj odborných portáloch.


Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal, že staršie ochranné známky

 a „Tropical Island“ používal od roku 2004 vo vzťahu k poskytovaniu služieb spojených s prevádzkovaním zábavného tematicky ladeného vodného parku. Z dôkazov vyplýva, že služby takto označeného rezortu boli určené pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá rada cestuje, vyhľadáva a má záujem

o nezvyčajné a exotické zážitky, oddych, zábavu, wellness, t. j. širokú verejnosť, zahŕňajúca rodiny s deťmi, páry, jednotlivcov, skupiny. Podľa zistených okolností príslušná spotrebiteľská verejnosť spája daný rezort s vysokou kvalitou, oceňuje jeho jedinečnosť, kvalitu ponúkaných služieb. Predložené dôkazové materiály preukazujú, že navrhovateľ rezort od jeho otvorenia vylepšoval, rozširoval portfólio služieb aj množstvo atrakcií, pracoval na skvalitňovaní ich služieb, organizoval rôzne tematické akcie, čo taktiež prispievalo k obrazu kvality v rámci vnímania starších ochranných známk príslušným spotrebiteľom. Hoci predložené dôkazy neobsahujú presné čísla o návštevnosti rezortu, s prihliadnutím na to, že rezort bol otvorený od roku 2004, že jeho denná kapacita je takmer 7 tis. návštevníkov, získal početné ocenenia od hostí aj od odbornej verejnosti, umiestňoval sa v rôznych rebríčkoch cestovateľských stránok či portálov na popredných miestach ako jeden z top zábavných parkov a s ohľadom na široké ponuky zájazdov do rezortu od rôznych cestovných

kancelárii, možno konštatovať, že návštevnosť rezortu označeného  aj slovným označením zabezpečila známosť u podstatnej časti relevantnej verejnosti. Predložené dôkazy teda poukazujú na známosť rezortu označeného staršími ochrannými známkami, navyše pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky nie je rozhodujúcim faktorom presné množstvo návštevníkov, ale fakt, že ich kvalita a jedinečnosť služieb vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s poskytovaním služieb označenými „Tropical Island“ a . Predložené dôkazy preukazujú povedomie širšej dotknutej verejnosti o starších ochranných známkach „Tropical Island“ a  navrhovateľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred augustom 2018.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, z ktorých vyplýva používanie označenia Tropical Islands ako obrazového aj slovného označenia, t. j. oboch starších ochranných známk, a to prvej staršej ochrannej známky „Tropical Island“ aj druhej staršej obrazovej ochrannej známky

 na podstatnej časti Európskej únie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu vo vzťahu k službám súvisiacim s prevádzkovaním zábavného vodného parku, zahŕňajúce širšie spektrum služieb od služieb zábavy, športových a kultúrnych podujatí, ale aj poskytovanie služieb stravovania, prechodného ubytovania a služieb poskytovania starostlivosti o telo v rámci saunového sveta a wellness. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 25, 33, 35, 39, 41, 43, 44 a 45, teda pre široký rozsah tovarov a služieb. Rovnako druhá staršia ochranná známka bola zapísaná pre široký rozsah tovarov a služieb v triedach 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané dosiahnutie dobrého mena prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám „zábava, pobavenie; športové a kultúrne aktivity, okrem prevádzkovania herní, kasín, stávkových kancelárií“ v triede 41, vo vzťahu k službám „poskytovanie jedla a nápojov; ubytovanie hostí“ v triede 43 a k službám „starostlivosť o krásu“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a tiež druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám „rezervovanie cestovania; rezervovanie zájazdov; služby v oblasti zabezpečovania a rezervovania cestovania“ v triede 39, vo vzťahu k službám „zábava; služby v oblasti zábavy, športová a kultúrna činnosť; zábavná, športová a kultúrna činnosť“ v triede 41, vo vzťahu k službám „stravovacie služby; služby kokteillových barov; turistické ubytovne; prechodné ubytovanie“ v triede 43 a vo vzťahu k službám „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 249791)

Prvá a druhá staršia ochranná známka
(ochranné známky EÚ č. 7346604 a č. 14943872)



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.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvoria ju dva slovné prvky „TROPIC“ a „LAND“.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvoria ju dva slovné prvky „TROPICAL“ a „ISLAND“.

Druhá staršia ochranná známka je obrazová, tvoria ju dva slovné prvky „Tropical“ a „Islands“ tmavozelenej farby, medzi nimi je obrazový prvok stvárňujúci dve palmy svetlozelenej farby, pod slovnými prvkami je vlnovka rovnakej farby ako písmo, z ktorej palma vyrastá.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a **prvej staršej ochrannej známky** o porovnanie slovných označení, ktoré sú rovnako tvorené z dvoch slov. Aj bez podrobnejšieho porovnávania je zjavné, že slovné prvky v oboch ochranných známkach sú veľmi podobné. Prvý slovný prvok napadnutej ochrannej známky je tvorený slovom „TROPIC“; v prvej staršej ochrannej známke je prvé slovo „TROPICAL“, teda slová sa zhodujú v prvých šiestich písmenách a rozdiel je len v ich dĺžke. Druhý slovný prvok napadnutej ochrannej známky „LAND“ je tvorený zo štyroch písmen a druhý slovný prvok staršej ochrannej známky „ISLAND“ má šesť písmen, teda druhý slovný prvok napadnutej ochrannej známky je celý obsiahnutý v slovnom prvku staršej ochrannej známky a slová sa od seba líšia len prítomnosťou prvých dvoch písmen „IS“ v staršej ochrannej známke. Napadnutá ochranná známka sa teda od prvej staršej ochrannej známky odlišuje len minimálne tým, že jej slovné prvky, sú v porovnaní so slovnými prvkami prvej staršej ochrannej známky kratšie, avšak súčasne sú v nej úplne obsiahnuté. Možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a **druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovného označenia s obrazovým označením. Znovu je aj bez podrobnejšieho porovnávania zjavné, že slovné prvky v oboch ochranných známkach sú veľmi podobné. Prvý slovný prvok napadnutej ochrannej známky je tvorený slovom „TROPIC“, teda sa zhoduje so slovným prvkom druhej staršej ochrannej známky „Tropical“ v prvých šiestich písmenách a v podstate je celý obsiahnutý v prvom slovnom prvku staršej ochrannej známky. Druhý slovný prvok napadnutej ochrannej známky „LAND“ je v porovnaní s druhým slovným prvkom staršej ochrannej známky „Islands“ kratší o tri písmená, avšak je celý úplne obsiahnutý v druhom slovnom prvku staršej ochrannej známky. Staršia ochranná známka obsahuje aj obrazový prvok stvárňujúci dve palmy, avšak je nutné uviesť, že spotrebiteľ si vždy skôr všimne a zameria sa na slovné prvky, na ktoré môže neskôr odkázať, a teda majú na jeho vnímanie v porovnaní s obrazovými prvkami väčší vplyv. S ohľadom na zistenú podobnosť slovných prvkov napadnutej ochrannej známky so slovnými prvkami druhej staršej ochrannej známky, pričom zistené rozdiely v prítomnosti obrazového prvku v staršej ochrannej známke, nie sú postačujúce na potlačenie faktu, že napadnutá ochranná známka je celá obsiahnutá v slovných prvkoch druhej staršej ochrannej známky, je možné konštatovať, že označenia sú vizuálne čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska budú napadnutá ochranná známka aj obe staršie ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože aj obrazové označenia spotrebiteľa zvukovo realizujú len prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude reprodukováná ako „tropik land“, resp. po anglicky ako „tropik lænd“. Staršie ochranné známky budú reprodukované buď s použitím slovenskej výslovnosti ako „tropikal island“ a „tropikal islands“ alebo s použitím anglickej výslovnosti ako „tropikl ailænd“ alebo „tropikl ailændz“. Je zjavné, že reprodukcia prvého slovného prvku v porovnávaných ochranných známkach je takmer zhodná. Hoci výslovnosť druhého slovného prvku v starších ochranných známkach je ovplyvnená prvou slabikou „is“/ „ai“, na konci celého označenia zaznie zreteľne slovo „lænd“/lændz“, rovnako, resp. veľmi podobne ako v napadnutej ochrannej známke. Možno tiež uviesť, že reprodukcia napadnutej ochrannej známky má veľmi podobný rytmus aj intonáciu v porovnaní s

výslovnosťou starších ochranných známk. S ohľadom na uvedené je ich zvuková realizácia podobná, teda z tohto hľadiska možno ochranné známky považovať za podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický obsah obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená anglickým slovným spojením „TROPIC LAND“, ktorého význam bude s najväčšou pravdepodobnosťou poznať aj spotrebiteľ s minimálnou znalosťou anglického jazyka. Slovo „tropic“ bude spotrebiteľom známe aj vďaka svojmu slovenskému ekvivalentu tropický a slovo „land“ možno pokladať za slovo zo základnej slovnej zásoby, ktorého význam ako krajina, zem, pevnina, pôda je zrejmý. Staršie ochranné známky sú tvorené anglickým slovným spojením „Tropical Island“ a „Tropical Islands“ a rovnako ako v prípade napadnutej ochrannej známky možno konštatovať, že význam slova „tropical“ bude slovenskému spotrebiteľovi známy ako tropický a s najväčšou pravdepodobnosťou bude poznať aj význam slov „island“, resp. „islands“ ako ostrov/ostrovy. Obrazový prvok dvoch paliem v druhej staršej ochrannej známke len podporuje význam slovných prvkov, keďže ide o typickú rastlinu tropického podnebia. Pri hodnotení vnímania významu porovnávaných ochranných známk je potrebné uviesť, že hoci ani staršie ochranné známky a ani napadnutá ochranná známka nie sú tvorené slovenskými slovami, minimálne význam slov tropic/tropical bude slovenským spotrebiteľom známy. Aj v prípade, ak by spotrebiteľia nepoznali presný význam slov land/island, budú predmetné slovné spojenia vnímať a spájať s trópami, t. j. pásmom siahajúcim od rovníka po obratníky a tropickým podnebím. S ohľadom na uvedené je pravdepodobné, že spotrebiteľská verejnosť bude vnímať význam porovnávaných ochranných známk a pripisovať im veľmi podobný až zhodný význam, a preto možno konštatovať ich sémantickú podobnosť.


Porovnanie dotknutých ochranných známk možno uzavrieť tým, že medzi nimi existuje vizuálna, fonetická aj sémantická podobnosť. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky 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 zblíži 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 skoršej 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 skoršou ochrannou známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska aj z hľadiska sémantického, a to na základe prítomnosti slovného spojenia „TROPIC LAND“ v napadnutej ochrannej známke, ktoré je veľmi podobné so staršími ochrannými známkami „Tropical Island“ a  s dobrým menom. Podobnosť v uvedenom rozsahu tak možno považovať za

dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely spočívajúce v tom, že slovné prvky napadnutej ochrannej známky sú v porovnaní so slovnými prvkami starších ochranných známk kratšie, avšak so zachovaním veľmi podobného významu aj reprodukcie túto súvislosť nedokážu vylúčiť.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

V predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu k službám „*zábava, pobavenie; služby v oblasti zábavy, športové a kultúrne aktivity*“ a s tým priamo súvisiace rôzne ďalšie služby „*rezervovanie cestovania, zájazdov, služby v oblasti zabezpečovania a rezervovania cestovania, stravovacie služby; poskytovanie jedla a nápojov, služby kokteillových barov; turistické ubytovne; prechodné ubytovanie; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí*“. Konkrétne bolo dobré meno starších ochranných známk preukázané vo vzťahu ku komplexu, v ktorom navrhovateľ ponúka služby vodného zábavného parku. Možno zdôrazniť, že na základe predložených dôkazov o preukázaní dobrého mena bolo zistené, že staršie ochranné známky sú spájané s obrazom tropického raja v srdci Európy, ponúkajúce jedinečné atrakcie a unikátne zážitky, dostupné návštevníkom počas celého roka aj počas zimy, na čo je nasmerovaná aj propagácia služieb poskytovaných v komplexe.


Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „*papierové alebo lepenkové etikety; papierové utierky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové servítky; papierové uteráky; knihy; tlačoviny; tlačené publikácie; letáky; plagáty; prospekty; pohľadnice; fotografie; mapy; tlačенý sprievodcovia; obálky (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; pečiatky; kalendáre; samolepky (papiernický tovar); obtlačky; vystrihovačky(papiernický tovar); omalovánky (papiernický tovar); nepopísané karty (kartičky); baliaci papier; papierové tašky na balenie; papierové vlajky; zberateľské kartičky (nie na hranie); zošity; skicáre; ceruzky; perá (kancelárske potreby); tlačoviny; plastové stojančeky na fotografie*“ v triede 16, pre tovary „*nekovové štipce na uzatváranie vreciek; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; stolárske umelecké výrobky*“ v triede 20 a pre tovary „*športové odevy; plavky; plážové oblečenie; šortky; tričká; tepláky; teplákové súpravy; mikiny; vetrovky; pánske a dámske športové bundy; detská spodná bielizeň; župany; čiapky; čelenky (oblečenie); šilty; kúpacie čiapky; športová obuv; šľapky; topánky; papuče; sandále*“ v triede 25. Napadnutá ochranná známka je ďalej zapísaná pre služby „*podpora predaja (pre tretie osoby); inzertné služby; reklama; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných informácií; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných alebo reklamných informácií z oblasti podpory predaja (pre tretie osoby), z oblasti organizovania výstav, z oblasti organizovania obchodných a reklamných veľtrhov*“ v triede 35, pre služby „*výchova; vzdelávanie; zábava; poskytovanie športovísk; organizovanie kultúrnych podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie športových, relaxačných a výchovných podujatí; tábory na športové sústredenia; organizovanie telovýchovných vzdelávacích kurzov; služby športových trénerov; prenájom športovísk; prenájom športových potrieb a športového výstroja; organizovanie športových podujatí; poradenstvo v oblasti športu; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov a osláv narodenín; detské škôlky (vzdelávanie); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava)*“ v triede 41, pre služby „*pohostinstvá (služby); reštauračné (stravovacie) služby; stravovacie služby; rýchle občerstvenie (snackbary); príprava a poskytovanie jedál a nápojov na okamžitú konzumáciu; prenájom miestností na spoločenské podujatia; detské jasle*“ v triede 43 a pre služby „*fyzioterapia; zotavovne pre rekonvalescentov; rehabilitácia tela; masáže; sauny (služby); solária (služby); poradenská činnosť v oblasti zdravia v rámci zdravého životného štýlu; salóny krásy; poradenské služby liečebného zamerania poskytované v oblasti zvýšenia imunity organizmu, jeho regenerácie a detoxikácie; alternatívna medicína; poradenstvo v oblasti diétného stravovania; poradenské služby poskytované pre oblasť tvarovania postavy, chudnutia a stravovacieho režimu na liečebné účely*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka prekryvania segmentov trhu alebo verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky a službám, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, možno uviesť, že služby v triedach 41, 43 a 44 napadnutej ochrannej známky sa vo veľkej miere prekryvajú a približujú službám, ktoré sú poskytované pod staršími ochrannými známkami s dobrým menom, keďže ide o zhodne o služby súvisiace s poskytovaním zábavy, kultúrnej a športovej činnosti, tiež prechodného ubytovania, stravovania aj starostlivosťou o telo, zdravie a krásu. Je zrejmé, že pri poskytovaní predmetných


podobných až zhodných služieb označených napadnutou ochrannou známkou v mysli dotknutej spotrebiteľskej verejnosti vznikne prepojenie so staršími ochrannými známkami navrhovateľa s dobrým menom. Možno ďalej uviesť, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 16 a 20 patria do segmentu výrobkov, ktoré sú súčasťou podpory propagácie a marketingu pri poskytovaní služieb zábavného parku, napr. vo forme rôznych suvenírov, informačných letákov, či príslušenstva, všetko prípadne aj označených názvom zábavného parku, v rámci poskytovania prechodného ubytovania či starostlivosti o krásu a hygienu, preto aj vo vzťahu k týmto tovarom v prípade ich označenia napadnutou ochrannou známkou je vysoký predpoklad, že dôjde k vzniku súvislosti a zblíženia so staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Vo vzťahu k tovarom v triede 25 napadnutej ochrannej známky, keďže ide o súčasť vybavenia pri pobyte v zábavnom vodnom parku, kde hostia prirodzene očakávajú, že súčasťou ponuky služieb môže byť aj ponuka rôzneho plážového a športového oblečenia označeného názvom zábavného parku, možno tiež konštatovať, že v prípade označenia predmetných tovarov napadnutou ochrannou známkou vznikne súvislosť so staršími ochrannými známkami. Možno taktiež predpokladať, že vo vedomí spotrebiteľov pri kontakte so službami v triede 35 týkajúcimi sa reklamy, podpory predaja, poskytovania obchodných alebo reklamných informácií v triede 35 majiteľa označenými „TROPIC LAND“, ktoré sú službami priamo namierenými na spotrebiteľa, dôjde k vyvolaniu predstavy starších ochranných známk s dobrým menom. Možno konštatovať, že medzi tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky existuje zrejme súvislosť (prelínanie segmentov trhu) so službami starších ochranných známk s dobrým menom.

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 (napadnutej ochrannej známky) 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 návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom 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 označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných známk „Tropical Island“ a  tím, že v prípade použitia napadnutej ochrannej známky majiteľom si spotrebiteľ vo svojom vedomí medzi nimi vytvorí určitý súvis a reálne hrozí, že na strane spotrebiteľa môže dôjsť k asociácii medzi tovarmi a službami navrhovateľa a tovarmi a službami majiteľa. Podľa navrhovateľa existuje vysoké riziko, že dotknutá verejnosť si označenie „TROPIC LAND“ spojí s rezortom navrhovateľa a značnou povest'ou spojenou s kvalitou poskytovaných služieb, podporenou významnými investíciami, ktoré majiteľ nemusel vynaložiť a majiteľ by neoprávnene ťažil z vysokej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk navrhovateľa. Taktiež podľa navrhovateľa hrozí nebezpečenstvo straty nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti, strata exkluzivity jeho ochranných známk a navrhovateľ navyše nie je schopný kontrolovať kvalitu výrobkov a služieb poskytovaných majiteľom, a tak je prítomné aj nebezpečenstvo poškodenia povesti značky navrhovateľa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ (v predmetnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky) využíva atraktivnosť staršieho práva 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 jej silu atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní majiteľovi napadnutej ochrannej známky „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie dobrého mena pre svoju ochrannú známku, keďže môže podporiť predaj výrobkov majiteľa napadnutej ochrannej známky v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie vlastného označenia.

V danom prípade bolo na základe dôkazov preukázané dobré meno starších známk navrhovateľa „Tropical Island“ a , na základe ich dlhodobého intenzívneho používania do takej miery, že získali dostatočnú známosť a povedomie u podstatnej časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti na relevantnom

území podstatnej časti Európskej únie pre služby v oblasti prevádzkovania zábavného vodného parku. Súčasne bola konštatovaná podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami a bolo zistené, že sa segmenty trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky a službám, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno prekrývajú a prelínajú, na základe čoho si relevantná spotrebiteľská verejnosť vytvorí súvislosť medzi kolíznymi označeniami. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú alebo aj vyššiu pozornosť tak môže v dôsledku zblíženia si napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami s dobrým menom siahnuť po tovaroch alebo službách majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk a ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk s dobrým menom, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom a službám v triedach 16, 20, 25, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod preto možno považovať za opodstatnený.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je z hľadiska hospodárnosti a rýchlosti konania potrebné zaoberať sa posudzovaním ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo žiadny vplyv na výsledok konečného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2

Ing. Miroslav Labudík, patentový zástupca
Jesenského 1170/14
024 04 Kysucké Nové Mesto 1

